

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SAPPUN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS**

**(Studi Putusan Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**HAJAR ZIDNI HIDAYAH**

**19103040034**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta  
55281

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajar Zidni Hidayah

NIM : 19103040034

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi "**Perlindungan Hukum atas Merek Sappun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Juli 2023

Saya yang Menyatakan,



Hajar Zidni Hidayah

NIM : 19103040034



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta  
55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Hajar Zidni Hidayah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Hajar Zidni Hidayah

NIM : 19103040034

Judul : **Perlindungan Hukum atas Merek Sappun menurut Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan  
Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 03 Agustus 2023

Pembimbing,

Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP : 197907192008011012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-965/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SAPPUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 69/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1857 K/PDT.SUS-HKI/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAJAR ZIDNI HIDAYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040034  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

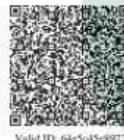
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e70308b44ce



Penguji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e5645e89721



Penguji II  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e6a999b44d2



Yogyakarta, 22 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e71da18062a

## ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana keberadaannya dilindungi oleh negara, tidak terkecuali pada merek terkenal sekalipun. Karena, keterkenalan suatu merek, tidak lantas menjadikannya bebas dari berbagai pelanggaran merek. Perlindungan hukum atas merek terkenal diberikan guna jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum kepada para pemilik merek terkenal, sekalipun belum terdaftar di Indonesia. Sebagai contoh adalah sengketa merek Sappun antara F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui. Dalam sengketa ini, F&S Retail Co., Ltd, selaku pemilik merek Sappun, mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui. Keberatan diajukan lantaran F&S Retail Co., Ltd menilai bahwa terdapatnya merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui, dilandasai iktikad tidak baik. Untuk itu, dalam skripsi ini, peneliti ingin membahas mengenai perlindungan hukum atas merek Sappun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan studi putusan Studi Putusan Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Dan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum atas merek Sappun diberikan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga pendaftaran merek yang dilakukan Chen, Zhen-Rui, dapat dinyatakan didasarkan pada iktikad tidak baik, yakni dengan cara menjiplak atau meniru, mengikuti, terinspirasi dan membonceng pada keterkenalan merek Sappun milik F&S Retail Co., Ltd. Sehingga, meskipun merek Sappun sebagai merek terkenal asing belum terdaftar sebagai merek di wilayah hukum Indonesia, namun tetap mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim, maka terhadap putusan pembatalan pendaftaran merek, maka Chen, Zhen-Rui selaku pihak yang kalah, telah kehilangan hak-hak eksklusifnya terhadap merek “SAPPUN”, sebagai akibat dari dihapuskannya perlindungan merek atas merek “SAPPUN”. Dengan ini, maka ia dilarang untuk menggunakan merek “SAPPUN” dalam segala kegiatan perdagangannya dan dilarang keras untuk member izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek “SAPPUN” dalam berbagai kegiatan perdagangan.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Pertimbangan Hakim*

## ABSTRACT

*Marks are part of Intellectual Property Rights, where their existence is protected by the state, even famous brands are no exception. Because, the fame of a brand, does not necessarily make it free from various trademark violations. Legal protection for well-known marks is given to guarantee legal protection and certainty for owners of well-known marks, even though they have not been registered in Indonesia. As an example is the Sappun trademark dispute between F&S Retail Co., Ltd and Chen, Zhen-Rui. In this dispute, F&S Retail Co., Ltd, as the owner of the Sappun brand, filed a trademark cancellation lawsuit against Chen's "SAPPUN" brand, Zhen-Rui. The objection was filed because F&S Retail Co., Ltd considered that the registration of the "SAPPUN" brand owned by Chen, Zhen-Rui, was based on bad faith. For this reason, in this thesis, researchers want to discuss the legal protection of the Sappun mark according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications with the study of the Decision Study Decision Number 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt .Pst. and Supreme Court Decision Number 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022.*

*The type of research used in this thesis is library research with a juridical-normative approach which is carried out using a statute approach. And data analysis is done by qualitative analysis.*

*From this study, the results obtained were that legal protection for the Sappun mark was given as stipulated in Law Number 20 of 2016, so that the trademark registration carried out by Chen, Zhen-Rui, could be stated to be based on bad faith, namely by copying or imitating, following, inspired by and piggybacking on F&S Retail Co., Ltd's popular Sappun brand. Thus, even though the Sappun mark as a well-known foreign mark has not been registered as a mark in the jurisdiction of Indonesia, it still enjoys legal protection as stipulated in Article 21 paragraph (1). And based on the judge's considerations, in relation to the decision to cancel the trademark registration, Chen, Zhen-Rui as the losing party, has lost his exclusive rights to the "SAPPUN" brand, as a result of the abolition of the trademark protection for the "SAPPUN" brand. With this, he is prohibited from using the "SAPPUN" brand in all his trading activities and is strictly prohibited from giving permission to other parties to use the "SAPPUN" brand in various trading activities.*

*Keywords: Legal Protection, Famous Brand, Judge's Consideration*

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

**“Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lain”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang dengan ridho dan izin-Nya lah, sebuah karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas segala kemurahan dan keberkahan-Nya,*

*Saya persembahkan kepada diri saya, Hajar Zidni Hidayah, yang sudah sangat berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena sudah bertahan.*

*Saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Abi Eka Supriyanto dan Umi Siti Lailatul Faizah, yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, perhatian, dan cintanya kepada putrinya yang satu ini.*

*Kepada kakak-kakak dan adik tercinta, yang telah dengan tulus setia menemani setiap langkah perjuangan ini.*

*Dan segenap manusia-manusia baik hati yang selalu menyelipkan rasa bahwa 'Aku nggak sendirian kok'.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله  
واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه

اجمعين، اما بعد

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai **“Perlindungan Hukum atas Merek Sappun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Ach. Tahir S.H.I., S..H, LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus, ikhlas, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Bapak Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Umi Faizah dan Abi Eka Supriyanto yang tiada henti memberikan doa, motivasi, nasehat, dan semangat, serta senantiasa menjadi donatur utama bagi keberlangsungan hidup penyusun, hingga penyusun dapat menikmati pahit-getir dan asam-manis kehidupan perkuliahan dalam mengapai cita.

9. Mba Nisa-Mas Saipul, Mba Asma-Mas Bilal, Mas Fahmi, dan Dek Ibra, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, nasehat, dan semangat, serta senantiasa menjadi sandaran bagi penyusun dalam segala kondisi dan situasi.
10. Teman seperjuangan “Mantan Sapen”, Nesa, Beti, Laras yang senantiasa kebersamai dan menemani penyusun, selama masa perkuliahan, dari masa-masa indah Maba, hingga sampai pada titik ini.
11. Teman seperjuangan “Badogers”, Haphap, Qina yang senantiasa berbagi canda dan tawa dan menemani kehidupan perkosan penyusun baik dalam senang maupun duka.
12. Teman seperjuangan “foraiblefam”, Indah, Azkung, Cumil, Ais, yang walaupun telah terpisahkan oleh jarak namun tetap terhubung lewat doa dan grup insta.
13. Teman seperjuangan kelompok KKN 108 Kapingrejo, Rani, Litha, Adek, Mae, Sandroo, yang senantiasa menemani penyusun dengan segala kerecehan, keabsurdan, dan kerandoman.
14. Teman seperjuangan dari jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah menemani penyusun dalam mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat

penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta 31 Juli 2023

Penyusun Skripsi



Hajar Zidni Hidayah

19103040034



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Kepastian Hukum .....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Sumber Data.....	17
5. Analisis Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MEREK DAN MEREK TERKENAL</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Merek .....	20
1. Pengertian Merek .....	20
2. Jenis Merek .....	24
3. Peran dan Fungsi Merek.....	26

4. Konsep Pendaftaran Merek .....	30
5. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Merek yang Ditolak.....	32
B. Tinjauan Merek Terkenal Asing .....	35
1. Konsep Merek Asing.....	35
2. Definisi dan Kriteria Merek Terkenal Asing.....	36
3. Prosedur Pendaftaran Merek Asing di Indonesia .....	41
<b>BAB III SENGKETA HUKUM MEREK SAPPUN .....</b>	<b>46</b>
A. Profil Perusahaan .....	46
B. Posisi Kasus .....	47
C. Upaya Hukum Tingkat Pertama.....	49
D. Upaya Hukum Kasasi.....	58
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SAPPUN .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum atas Merek Sappun Milik F&S Retail Co., Ltd Sebagai Merek Terkenal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	59
B. Alasan Yuridis Gugatan Pembatalan Merek oleh F&S Retail Co., Ltd terhadap merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui .....	76
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Sappun antara F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, fenomena pertumbuhan ekonomi dunia menuntut negara-negara dunia, termasuk Indonesia untuk dapat mengikuti arus globalisasi ekonomi, yang cenderung mengarah pada dimensi global (*worldwide*), yang merujuk pada perampingan dunia dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup> Pesatnya arus globalisasi ekonomi ini tidak mungkin untuk dihindarkan, mengingat bagaimana perkembangan teknologi dalam lajunya yang cepat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan globalisasi ekonomi seperti saat ini ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografis pada kegiatan perekonomian, dimana pasar secara regional telah mengglobal dalam satu proses yang melibatkan banyak negara. Dengan perkembangan ini, secara nyata telah meningkatkan kadar hubungan ketergantungan sekaligus persaingan antar negara, khususnya dalam perdagangan bebas internasional.

Meluasnya arus globalisasi saat ini, memberikan suatu peluang sekaligus tantangan baru bagi para pelaku usaha. Disebut memberi peluang, karena pasar komoditas akan kian meluas seiring dengan dihapusnya hambatan-hambatan perdagangan antar negara. Namun pada satu sisi, hal tersebut dapat berubah menjadi masalah, apabila komoditas yang diproduksi tidak mampu bersaing

---

<sup>1</sup> Hendra Tanu Atmdja, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas," *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 193.

<sup>2</sup> Nugraha Abdul Kadir, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal asing terhadap

dalam pasar global. Persaingan akan menjadi semakin ketat, bilamana banyak dari pelaku usaha, menawarkan satu produk yang sama. Keragaman produk dengan kemanfaatan yang serupa, terkadang membingungkan konsumen dalam memilih produk. Karenanya dalam hal ini, kerap kali yang dijadikan pertimbangan konsumen dalam memilih produk adalah merek suatu produk.<sup>2</sup>

Pada umumnya merek diartikan sebagai tanda pengenalan yang melekat pada suatu produk, baik berupa barang atau jasa yang memiliki daya pembeda. Merek juga diartikan sebagai suatu nama, tanda, simbol, desain atau gabungan di antaranya untuk digunakan sebagai identitas yang dimiliki perorangan, organisasi, ataupun perusahaan pada barang dan/atau jasa, guna membedakannya dengan produk barang dan/atau jasa lainnya.<sup>3</sup> Dalam hukum nasional, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>4</sup>

Dalam mempromosikan dan mengiklankan suatu produk, merek memegang peran yang sangat penting. Pelaku usaha menjadikan merek sebagai

---

<sup>2</sup> Nugraha Abdul Kadir, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal asing terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek," *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 49.

<sup>3</sup> Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning and Strategy)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 33.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



pencitraan dan strategi pemasaran perusahaannya, yakni dengan melekatkan citra dan reputasi pada produk. Citra dan reputasi yang dibangun di mata konsumen, dilakukan untuk dapat menciptakan kepercayaan, yang merupakan suatu dasar untuk mendapatkan konsumen yang setia dan sekaligus meningkatkan nama baik perusahaan. Keberadaan merek juga dapat menjadi suatu asset yang tidak teridentifikasi secara fisik bagi perusahaan.<sup>5</sup> Hal ini berarti, meskipun keberadaan merek hanya menjadi suatu tanda yang tidak nyata, namun pada hakekatnya merek memiliki nilai yang berharga dan memberikan manfaat serta pengaruh yang besar dan dominan dalam perkembangan bisnis suatu perusahaan. Karenanya, dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, merek suatu perusahaan seringkali dianggap lebih berharga dibandingkan dengan asset riil perusahaan itu sendiri. Merek dalam artian asset tidak berwujud inilah yang kemudian dinamakan sebagai asset *goodwill*. Semakin baik citra dan reputasi yang dibangun perusahaan dimata konsumen, akan semakin meningkatkan pula nilai *goodwill* pada suatu perusahaan.<sup>6</sup>

Melihat pada pentingnya merek, maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan merek. Pengaturan merek di Indonesia, pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Setelah ratifikasi keanggotaan *World Trade Organization (WTO)*, selanjutnya pengaturan merek

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul KI Tingkat Lanjut Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Press, 2020), hlm. 11.

<sup>6</sup> Vika Husnul Khotimah dan Rani Apriani, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak atas Merek berupa Pembongcegan Reputasi (*Passing off*) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 20, 2022, hlm. 414.

disesuaikan dengan perjanjian TRIPs (*Trade Related of Intellectual Property Rights*), melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).<sup>7</sup> Pada perkembangan regulasi mengenai merek, UUMIG mengalami beberapa revisi dan perubahan pada pasalnya sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbedaan pengaturan substantive antara kedua Undang-Undang ini adalah pengaturan mengenai permohonan pendaftaran merek.

Pada konsepnya, pendaftaran merek yang dianut Indonesia didasarkan pada sistem stelsel konstitutif atau yang disebut juga sistem *first to file*.<sup>8</sup> Dalam sistem pendaftaran ini, pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek, atau dengan kata lain pendaftar pertama merek melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.<sup>9</sup> Dengan prosedur pendaftaran inilah, merek memperoleh perlindungan hukum yang dengannya inilah, pemegang merek diberikan suatu hak-hak eksklusif oleh negara. Hak-hak eksklusif tersebut antara lain; menggunakan sendiri merek tersebut, dan memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>10</sup> Selain itu,

---

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 54.

<sup>8</sup> Zulkifli Makkawaru dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), hlm. 132.

<sup>9</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan...*, hlm. 54.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Press, 2019), hlm 6.

dengan didaftarkannya merek, dapat menjadi dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh pihak lain untuk barang dan/jasa sejenisnya

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap praktek perdagangan, seringkali ditemukan adanya pelanggaran hak atas merek. Berkembangnya perdagangan bebas berskala internasional, menjadikan para pelaku usaha selaku competitor untuk semakin bersaing. Persaingan tersebut tentu tidak selamanya berjalan sehat, khususnya jika pada produk melekat suatu merek terkenal. Terkenalnya suatu merek pada produk tertentu lebih dapat memancing tindakan-tindakan pelanggaran merek, baik berskala nasional maupun internasional, dimana cakupan luas perdagangannya melintasi batas-batas negara. Hal ini terjadi mengingat, semakin dikenalnya suatu merek di kalangan masyarakat global, akan semakin berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan atas penjualan barang dan/atau jasa. Dari sinilah, para pelaku usaha yang tidak jujur kerap melakukan berbagai pelanggaran atas merek demi mendapat keuntungan yang banyak secara mudah dalam waktu cepat dan singkat.

Sebagaimana salah satu contoh kasus yang akan penulis kaji pada skripsi ini, yakni sengketa merek Sappun antara F&S Retail Co., Ltd melawan Chen, Zhen-Rui. Dalam perkara ini, F&S Retail Co., Ltd selaku Penggugat merupakan perusahaan asal Korea yang bergerak dalam bidang pakaian, yang salah satunya adalah alas kaki untuk wanita, sedangkan Tergugat, yakni Chen, Zhen-Rui merupakan Warga Negara Taiwan. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih

pendaftaran dan penggunaan merek yang memiliki kesamaan pada keseluruhan atau sama pada pokoknya dengan merek terkenal asing yang belum terdaftar di wilayah hukum Indonesia.

Dalam gugatannya, Penggugat yang merupakan pemilik dan pemakai pertama dari merek Sappun di berbagai negara termasuk Indonesia, mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang Sappun kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor agenda ID2020025396 pada tanggal 21 Mei 2020 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 25. Namun ternyata diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek SAPPUN dengan Nomor Pendaftaran IDM000669905 pada tanggal 7 Februari 2020 yang diajukan atas nama Chen, Zhen-Rui untuk melindungi jenis barang kelas 25.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan analisis yuridis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SAPPUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum atas merek Sappun milik F&S Retail Co., Ltd sebagai merek terkenal asing menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Mengapa F&S Retail Co., Ltd mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek Sappun F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas merek Sappun milik F&S Retail Co., Ltd sebagai merek terkenal asing menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui alasan yuridis pengajuan gugatan pembatalan merek oleh F&S Retail Co., Ltd terhadap merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek Sappun F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan keilmuan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam bidang hak kekayaan industri.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian yang akan datang terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya dalam bidang Merek.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber ilmu atau sumber informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum yang hendak mendalami kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya dalam bidang Merek.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap Merek.

## D. Telaah Pustaka

Guna menjaga keaslian pada penulisan dan menghindari adanya persamaan pembahasan dan plagiasi, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan kajian pustaka, di antaranya:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis Nabila Nur Annisa, Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Peniruan Merek Terkenal asing oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan

Mahkamah Agung Nomor 166/K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara serta peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran merek.<sup>11</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak atas merek adalah Warga Negara Asing serta analisis perlindungan hukum atas merek Sappun milik F&S Retail Co., Ltd sebagai merek terkenal asing, alasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan merek, dan pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara Sappun F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis Meti Indah Sari, Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Merek Bereputasi Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi merek yang bereputasi asing yang belum terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik merek bereputasi asing yang belum terdaftar di Indonesia dari tindakan *passing off*.<sup>12</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah adanya analisis mengenai alasan yuridis diajukannya gugatan

---

<sup>11</sup> Nabila Nur Annisa, “Peniruan Merek Terkenal asing oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166/K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya”, *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>12</sup> Meti Indah Sari, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Bereputasi Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

pembatalan merek dan analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara Sappun F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani, Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari Luar Negeri di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi merek terkenal dari luar negeri terhadap penghapusan merek terkenal terdaftar serta solusi atas problematika penghapusan merek terkenal yang telah didaftarkan tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah adanya analisis yang berfokus alasan yuridis diajukan gugatan pembatalan merek, dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara Sappun F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma, Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)”. Penelitian ini mengkaji mengenai status perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia serta jangka waktu pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas iktikad tidak baik.<sup>14</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis

---

<sup>13</sup> Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari Luar Negeri di Indonesia”, *Skripsi*, (Surakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019).

<sup>14</sup> Dendy Widya Chandra dkk, “Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)”, *Jurnal*, (Semarang: Jurnal Notarius, 2020).



adalah menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum atas merek Sappun sebagai merek terkenal asing dan alasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan merek, dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara Sappun F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis Nugraha Abdul Kadir dari Fakultas Hukum Universitas Esa Tunggal Jakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal asing terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek”. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan merek terkenal asing terhadap pelanggaran merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.<sup>15</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis adalah kajian perlindungan hukum merek terkenal asing yang disesuaikan dengan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan-peraturan yang ada, atau dengan kata lain bahwa, perlindungan hukum merupakan realisasi dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu memberi perlindungan. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Satjipto Rahardjo, bahwa teori

---

<sup>15</sup> Nugraha Abdul Kadir, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal asing terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek”, *Jurnal*, (Jakarta: Lex Jurnalica, 2019).

perlindungan hukum ini berangkat dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald, yakni untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dengan cara mengatur perlindungan sekaligus pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Satjipto Rahardjo kemudian mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya melindungi kepentingan pihak-pihak dengan mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk dapat bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>16</sup>

Beberapa ahli hukum juga turut mengemukakan pandangannya terkait perlindungan hukum. C.S.T Kansil menjabarkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang harus diberikan negara atau penguasa melalui aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari berbagai macam gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Sedangkan perlindungan hukum menurut Soejono Soekanto secara singkat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Sedangkan teori perlindungan hukum menurut Setiono adalah berbagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Philipus

---

<sup>16</sup> Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> , akses 27 Februari 2023.

M. Hadjon, yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabatnya, serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Pada konsep hukum Indonesia sendiri, perlindungan hukum yang harus dimaknai adalah dengan penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila.<sup>17</sup> Selanjutnya kepustakaan secara teoritis, menganalisis bahwa sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dititikberatkan pada tindakan hukum pemerintah. Dan lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

#### 1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Adapun tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Harjono juga turut mengemukakan pandangannya mengenai perlindungan hukum preventif, yakni upaya non-yudisial untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak warga masyarakat selaku subjek hukum.

---

<sup>17</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 166.

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan dan pengaduan.

## 2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan pemerintah selaku penguasa, dilaksanakan berdasarkan pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan konsep pengakuan dan perlindungan ini, kemudian diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban-kewajiban, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian menjadi satu ciri yang tak terpisahkan dari hukum, khususnya pada norma hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, maka hukum akan kehilangan makna sebagai suatu pedoman perilaku bagi masyarakat.

Kepastian hukum diartikan sebagai suatu jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan-aturan hukum dan tidak sewenang-wenang. Secara lebih lanjut, kepastian hukum mengandung dua unsur pengertian, *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; *kedua*, berupa keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenangan pemerintah karena

adanya aturan yang bersifat umum itu, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap masyarakat.<sup>18</sup>

Keteraturan masyarakat berhubungan erat dengan kepastian hukum. Hal ini terjadi, mengingat keteraturan dalam masyarakat merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri. Prof Dr. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa guna mencapai kepastian hukum, maka dalam suatu negara suatu keharusan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Peraturan umum yang berlaku, harus dijalankan dengan tegak dan tegas untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dalam kepentingan ini, maka peraturan umum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar dalam kepastian hukum; 1) bahwa hukum itu hukum positif, yang berarti adalah Perundang-undangan; 2) bahwa hukum didasarkan pada fakta yang didasarkan pada kenyataan; 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat menghindari adanya kekeliruan penafsiran makna sekaligus mudah untuk dilaksanakan; 4) hukum positif tidak boleh mudah untuk dirubah-rubah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Prof Dr. Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kaidah hukum yang

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kesepuluh, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 137.

<sup>19</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: YPPSDM UIN Jakarta, 2019), hlm. 43.

dinyatakan berlaku surut, kerap kali menimbulkan ketidakpastian dalam hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, penelitian terdahulu, ataupun literature-literatur lainnya yang memuat materi berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, pendapat para ahli dan/atau bahan-bahan hukum sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran secara umum dari data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori, konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 126.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua undang-undang dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, yang mana data diambil tidak dari sumber pertama. Adapun data yang digunakan diambil dari bahan-bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan data dari objek penelitian;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dirubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021

---

<sup>21</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 57.

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan data penunjang data primer. Data sekunder dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu; 1) yang berasal dari hukum, seperti peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum; 2) yang berasal dari ilmu pengetahuan, seperti doktrin atau ajaran hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.<sup>22</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber data terseir merupakan data yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti ensiklopedia, kamus (hukum), dan rujukan-rujukan sejenisnya.

## 5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis

---

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 69.



## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian, diperlukan adanya sistematika pembahasan yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai materi pembahasan. Dengan sistematika ini diharapkan dapat memberi kemudahan dan menjelaskan keterkaitan materi antar bab. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas mengenai teori yang menjadi landasan atau tinjauan pustaka mengenai merek dan merek terkenal asing.

*Bab ketiga*, membahas mengenai penyajian data penelitian yang berisikan posisi kasus serta isi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

*Bab keempat*, membahas mengenai analisis kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Pada bab ini juga, peneliti akan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu perlindungan hukum atas merek Sappun milik F&S Retail Co., Ltd sebagai merek terkenal asing menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, alasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan

merek oleh &S Retail Co., Ltd terhadap merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui, dan pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang dikemukakan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum diberikan negara kepada merek Sappun F&S Retail Co., Ltd dalam sengketa pelanggaran merek, antara F&S Retail Co., Ltd dan Chen, Zhen-Rui. Dimana F&S Retail Co., Ltd merasa keberatan atas didaftarkannya merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Sappun milik F&S Retail Co., Ltd. Mengingat bahwa pendaftaran merek yang dilakukan Chen, Zhen-Rui, didasarkan pada iktikad tidak baik, yakni dengan cara menjiplak atau meniru, mengikuti, terinspirasi dan membonceng pada keterkenalan merek Sappun milik F&S Retail Co., Ltd., maka, meskipun merek Sappun sebagai merek terkenal asing belum terdaftar sebagai merek di wilayah hukum Indonesia, namun tetap mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 21 ayat (1).
2. Gugatan pembatalan merek terdaftar oleh F&S Retail Co., Ltd terhadap merek “SAPPUN” milik Chen, Zhen-Rui telah dilakukan berdasarkan dasar hukum yang tepat, yakni dengan mengacu pada Perjanjian TRIPS merujuk pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris

dan ketentuan pembatalan merek yang tertuang pada bagian keempat UU Merek, khususnya pada Pasal 76 sampai Pasal 79.

3. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim, maka terhadap putusan pembatalan pendaftaran merek, maka merek yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak eksklusif dan tidak pula mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dalam kasus ini, maka Chen, Zhen-Rui selaku pihak yang kalah, telah kehilangan hak-hak eksklusifnya terhadap merek "SAPPUN", sebagai akibat dari dihapuskannya perlindungan merek atas merek "SAPPUN". Dengan ini, maka ia dilarang untuk menggunakan merek "SAPPUN" dalam segala kegiatan perdagangannya dan dilarang keras untuk member izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek "SAPPUN" dalam berbagai kegiatan perdagangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan diatas, maka dalam hal ini disampaikan saran terkait hal-hal berikut:

1. Bagi pemohon merek yang hendak mengajukan permohonan pendaftaran merek, diharapkan untuk terlebih dahulu mencari tahu apakah merek hendak didaftarkan merupakan merek yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, baik di luar maupun dalam negeri. Selain itu, Pemohon merek, diharapkan untuk menjunjung tinggi asas iktikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Pemohon

merek juga diharapkan untuk mencermati ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang tercantum dalam Perundang-undangan, guna menghindari adanya kekeliruan dalam mengajukan merek serta menghindari adanya sengketa merek dikemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian berbagai pihak.

2. Bagi badan hukum yang berwenang memeriksa merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diharapkan untuk lebih meneliti dan mencermati dengan lebih seksama terhadap segala semua permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi permohonan pendaftaran merek yang dilandasi dengan iktikad tidak baik dapat lolos dalam pengajuannya.
3. Bagi penegak hukum yang memutus dan mengadili dalam sengketa merek, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi, diharapkan untuk senantiasa menjunjung tinggi keadilan dengan mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat senantiasa memberikan kepastian hukum kepada setiap pihak yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

### Buku

Atikah, Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2016

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Press.

- Firmansyah, Anang. 2019. *Pemasaran Produk dan Merek (Planning and Strategy)*. Surabaya: Qiara Media.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Makkawaru, Zulkifli dkk. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kesepuluh. Jakarta: Kencana.
- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: YPPSDM UIN Jakarta.

### **Skripsi dan Karya Ilmiah**

- Afif, Muhammad Shafwan dan Heru Sugiyono. 2021 “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia,” *Jurnal*, (Semarang: Jurnal USM Law Review).
- Alfarizi, Maolana. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,” *Jurnal*, (Surabaya: Jurnal Ilmiah Sosial).
- Annisa, Nabila Nur. 2018. “Peniruan Merek Terkenal asing oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166/K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya”, *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah).
- AR, Azhari dan Arief Basofi Siregar. 2021 “Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 534 K/Pdf.Sus-HKI/2019),” *Jurnal*, (Medan: Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah).

- Atmdja, Hendra Tanu. 2015. "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas," *Jurnal*, (Jakarta: Jurnal Lex Jurnalica).
- Chandra, Dendy Widya dkk. 2020. "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)," *Jurnal*, (Semarang: Jurnal Notarius).
- Kadir, Nugraha Abdul. 2019. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal asing terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek," *Jurnal*, (Jakarta: Jurnal Lex Jurnalica).
- Khotimah, Vika Husnul dan Rani Apriani. 2022. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak atas Merek berupa Pemboncean Reputasi (*Passing off*) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal*, (Karawang: Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan)
- Latukau, Nanda Salsabila. 2021. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu," *Skripsi*, (Ambon: Jurnal Tatohi Jurnal Ilmu Hukum).
- Lobo, Lionita Putri dan Indirani Wauran. 2021. "Kedudukan istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia," *Jurnal* (Salatiga: Jurnal Masalah-Masalah Hukum).
- Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie. 2019. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari Luar Negeri di Indonesia", *Skripsi*, (Surakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Maulana, Insan Budi. 2000. "Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia," *Jurnal*, (Jurnal Hukum).
- Mirfa, Enny. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar," *Jurnal*, (Aceh: Hukum Samudra Keadilan).
- Praseta, A. A. Ngurah Bagus dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak sehat," *Jurnal* (Bali: Jurnal Kontruksi Hukum).
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. 2014. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek," *Jurnal*, (Surabaya: Mimbar Keadilan).



- Putri, Salsabila Cahyadini Indira dkk. 2023. "Prinsip First to File," *Skripsi*, (Manado: Jurnal Lex Privatum).
- Rasyid, M dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia," *Jurnal*, (Palembang: Fakultas Hukum Unsri, Universitas Sriwijaya)
- Sari, Meti Indah. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Bereputasi Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)", *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah).
- Sari, Siti Nurul Intan. 2015. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dn Perjanjian TRIPS serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek," *Jurnal*, (Jakarta: Jurnal Yuridis).
- Septarina, Muthia dan Salamiah. 2020. "Upaya Perlindungan hukum terhadap Pelanggaran Merek Terkenal yang tidak Terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal*, (Banjarmasin: Jurnal Al'Ad).
- Setyani, Tri Putri Hertandri dan Wasis Gunadi. 2020. "Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio Kia Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprima)," *Jurnal*, (Jakarta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya)
- Taliwongsi, Ronna Novy Yosia. 2014. "Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indoensia," *Skripsi*, (Manado: Lex et Societatis).

### **Sumber lain**

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul KI Tingkat Lanjut Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Press, 2020).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Press, 2019).

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek> , akses 15 Juni 2023.
- Bizlaw, “Prosedur Pendaftaran Merek Asing dan Perlindungannya di Indonesia,” <https://bizlaw.co.id/prosedur-pendaftaran-merek-asing/>, akses 20 Juli 2023.
- Rahmat Hidayat, “8 Pengertian Merek Menurut Para Ahli Terkenal,” <https://www.kitapunya.net/pengertian-merek-menurut-para-ahli/> , akses 16 Juni 2023.
- Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.
- Vinashaw, “Apa saja Fungsi dan Peran sebuah Merek?,” <https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-dan-peran-sebuah-merek/14032> , akses 16 Juni 2023.
- World Trade Organization, “Part II- Standards Concerning the Availability Scope and use of Intellectual Property Right,” [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm) , akses 16 Juni 2023.