

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA
JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO
(Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023)**



**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**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap merek terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perlindungan merek ada empat, yaitu prinsip *first to file*, prinsip *exclusive right*, *the principal of territoriality*, dan *the principal of speciality*. Dasar perlindungan bagi Kekayaan Intelektual (KI) terkhusus dalam bidang merek adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan yang bersifat ekonomis kepada pemiliknya. Pengadilan merupakan tempat akhir bagi pencari keadilan sehingga sudah sepatutnya putusan hakim harus mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak terutama pihak yang haknya dilanggar.

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kerangka teoritik yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan KI dan teori keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum bagi Jollibee Foods Corporation sebagai pemilik merek terkenal atas adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Karsino yang terdaftar di kelas yang berbeda adalah Jollibee Foods Corporation mendapatkan perlindungan preventif sehingga pihaknya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek milik Karsino sedangkan perlindungan represif diperoleh melalui penyelesaian sengketa sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung. Kedua, pertimbangan hakim pada putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023 sudah sesuai dengan teori keadilan karena mencerminkan keadilan prosedural, keadilan substantial, dan keadilan korektif. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek pada putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023 sudah sesuai dengan teori keadilan karena mencerminkan keadilan prosedural, keadilan substantial, dan keadilan korektif.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Perlindungan Merek, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Legal protection for trademarks is divided into two types: preventive protection and repressive protection. There are four principles applied in trademark protection: the first-to-file principle, the exclusive right principle, the principle of territoriality, and the principle of speciality. The basis of protection for Intellectual Property (IP), particularly in the field of trademarks, is to provide legal certainty and economic justice for its owners. The court serves as the final resort for justice seekers; therefore, judicial decisions should reflect justice for both parties, especially for the party whose rights have been violated.

The type and nature of research used by the author is library research, which is descriptive-analytical with a juridical-normative approach, while the data analysis method employed is descriptive-qualitative. The data collection technique in this study is literature review, with secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The theoretical framework underlying this research is the theory of IP protection and the theory of justice.

The research findings indicate that, first, the legal protection for Jollibee Foods Corporation as the owner of a well-known trademark against the essential similarity with Karsino's trademark, which is registered in a different class, is that Jollibee Foods Corporation receives preventive protection. This allows the company to file a lawsuit for the cancellation of Karsino's trademark, while repressive protection is obtained through dispute resolution as reflected in the Supreme Court's cassation decision. Second, the judges' considerations in Decision No. 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst in conjunction with Supreme Court Decision No. 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023 align with the theory of justice, as they reflect procedural justice, substantive justice, and corrective justice.

Keywords: Well-Known Trademark, Trademark Protection, Judges' Considerations.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anggita Haniffitriyana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

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

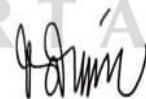
Nama : Anggita Haniffitriyana
NIM : 21103040214
Judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023)"

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

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2025
Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



**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-231/Jn.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1051 K/Pdt/Sus-Hki/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGITA HANIFFITRIYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040214
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



I Ketua Sidang

Angela Dunn-Amini, M.H.

SIGNER



Pengaruh

Ehsan Luqman Hakim, S.H., M.Hum

SIGNED



Pembuji II

Vaibhav Sanyal, S.H.M.H.

SIGNER



4

—Yannick 06 February 2024

UIN Sultan Syarif Kasim

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

100-100

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Haniffitriyana
NIM : 21103040214
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Januari 2025

Yang menyatakan,



Anggita Haniffitriyana

NIM. 21103040214

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“KESUKSESAN DAN KEBERUNTUNGAN AKAN BERPIHKAK PADA
ORANG YANG TIDAK MALAS DAN MAU BEKERJA KERAS DENGAN
IKHLAS”



HALAMAN PERSEMBAHAN

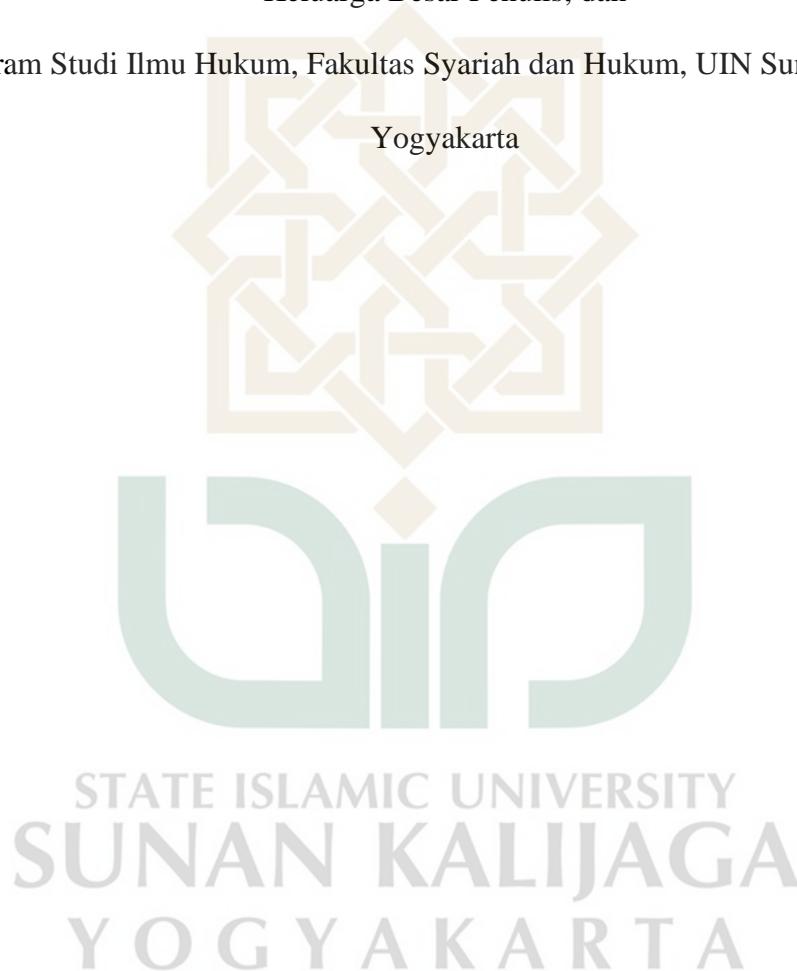
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa,

skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Penulis;

Keluarga Besar Penulis; dan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023)**”. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama penyempurna yakni agama Islam.

Setelah bekerja keras melewati hambatan dan kendala dalam penelitian akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang selalu mengarahkan dan memberi saran dalam hal perkuliahan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2021.
9. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, memotivasi dan bekerja keras untuk membiayai studi penulis hingga saat ini.
10. Keluarga besar penulis yang memberikan doa dan dukungan.
11. Mas NIM 23310120 yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan motivasi.
12. Sahabat-sahabat penulis, Erna Triastuti, Silviana Wahyu Pradana, dan Amelia Dewi Nur Rohmah, yang selalu memberikan doa dan dukungan.
13. Teman-teman seperjuangan, Irfa' Amalia Azizah, Mia Fatul Faridah, Fitrotul Mufidah, Laras Anggun Pinasti, dan Fitria Amalia Djafar yang telah berproses bersama, saling memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi.

14. Teman-teman KKN Ceria 147 yang telah menjadi bagian dari proses perjalanan perkuliahan penulis serta turut memberi doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah SWT. Dengan segenap kerendahan hati, penulis meminta maaf atas keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 07 Januari 2025

Penulis,



Anggita Haniffitriyana

NIM. 21103040214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN MEREK	20
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	20
B. Merek	26
1. Merek Terkenal	31
2. Pendaftaran Merek	34
3. Merek Yang Tidak Dapat Didafatar Dan Ditolak	40
4. Bentuk Pelanggaran Merek	43
5. Penghapusan Dan Pembatalan Merek	47
6. Penyelesaian Sengketa Merek	52
BAB III GAMBARAN UMUM SENGKETA MEREK JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO	56
A. Kasus Posisi.....	56
B. Pertimbangan Hakim.....	66
C. Amar Putusan	72
BAB IV ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK ANTARA JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO	75
A. Perlindungan hukum bagi Jollibee Foods Corporation sebagai pemilik merek terkenal atas adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Karsino yang terdaftar di kelas berbeda.	75
B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023 Dengan Teori Keadilan	95

BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Varian Merek "JOLLIBEE"	57
Gambar 2 Contoh Penggunaan Varian Merek "JOLLIBEE"	58
Gambar 3 Merek Tergugat.....	60
Gambar 4 Merek Penggugat.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan dalam pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya seseorang yang melakukan pembajakan, peniruan, dan pemanfaatan suatu merek tanpa izin dari pemegang hak. Merek merupakan aset yang tidak ternilai harganya bagi perusahaan terutama perusahaan yang memiliki merek-merek terkenal.¹ Merek berfungsi sebagai tanda pengenal bagi suatu produk barang atau jasa sehingga melalui tanda pengenal tersebut asal barang atau jasa dapat diketahui berasal dari perusahaan mana dan dapat dibedakan dengan produk milik perusahaan lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Hak atas Merek didapatkan setelah merek tersebut terdaftar.² Merek yang tidak segera didaftarkan secara yuridis dianggap sebagai merek milik umum. UU MIG menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak yang bersifat eksklusif dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk digunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³ Pendaftaran merek juga diatur secara internasional dalam dua perjanjian, yaitu *The*

¹ OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cet 4 (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 359.

² Pasal 3.

³ Pasal 1 ayat (5).

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892 serta *Protocol relating to the Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol)* yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996.⁴

Hak atas Merek menerapkan prinsip *first to file* baik secara nasional maupun internasional. Prinsip *first to file* merupakan sistem yang memberikan hak eksklusif atas merek bagi pihak yang pertama kali mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Indonesia menerapkan prinsip *first to file* atau *stelsel konstitutif* pada tahun 1992 bertepatan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sebelum undang-undang tersebut diubah Indonesia menerapkan prinsip *first to use* atau *stelsel deklaratif*. Undang-Undang Merek kemudian disempurnakan pada tahun 2001 dan terakhir diubah pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

UU MIG menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek hanya diterima jika Pemohon mendaftarkan merek dengan menerapkan prinsip itikad baik (*good faith*).⁵ Kenyataannya masih banyak merek terdaftar yang dimohonkan dengan melanggar prinsip itikad baik sehingga menyebabkan timbulnya sengketa merek. Pelanggaran prinsip tersebut dilakukan dengan cara membonceng merek

⁴ Novianti, “Implikasi Aksesi Protokol Madrid Bagi Indonesia,” dalam Yusuf Gunawan, “Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum,” *Iblam Law Review*, 2(2), 2022, hlm. 143.

⁵ Pasal 21 ayat (3).

terkenal atau meniru baik sebagian atau secara keseluruhan sehingga merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan. Persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dapat mengakibatkan kebingungan, menyesatkan konsumen, dan menyebabkan kerugian bagi pemegang hak merek.

Ada dua contoh sengketa merek terkenal yang timbul karena memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan. Pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antar IKEA Swedia melawan PT Ratania Khatulistiwa. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari IKEA Swedia. Putusan tersebut menguatkan putusan PN Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa untuk mencabut merek IKEA Swedia.⁶ Kedua, putusan nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. jo. putusan Mahkamah Agung nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 antara Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation ditolak PN Niaga Jakarta Pusat sehingga pihaknya mengajukan permohonan kasasi. Hasilnya majelis kasasi membatalkan merek “Starbucks” milik PT Sumatra Tobacco Trading Company dan menyatakan merek milik Starbucks Corporation merupakan merek terkenal.⁷

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai sengketa merek terkenal dan terdaftar yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya antara merek

⁶ Andi Saputra, “Sengketa Merek IKEA Vs IKEA Lokal Jadi Landmark Decisions MA 2016,” <https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmarkdecisions-ma-2016>, diakses pada tanggal 10 September 2024.

⁷ Andi Saputra, “Kedai Kopi Starbuck Menang Sengketa Merek Vs Rokok Starbuck di Tingkat PK,” <https://news.detik.com/berita/d-7091018/kedai-kopi-starbucks-menang-sengketa-merek-vs-rokok-starbucks-di-tingkat-pk>, diakses 10 September 2024.

“JOLLIBEE” milik Jollibee Foods Corporation yang berkedudukan di Filipina dengan merek “Jollibee” milik Karsino yang berkedudukan di Jakarta Utara dalam putusan nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Mahkamah Agung nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023. Kronologi singkat dari sengketa ini dimulai ketika Jollibee Foods Corporation (Penggugat) mengajukan surat gugatan pembatalan merek “Jollibee” milik Karsino (Tergugat) di Kepaniteraan PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2023. Merek “JOLLIBEE” dan variasinya milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 2004 mempunyai reputasi substansial dan dikenal masyarakat luas.

Penggugat merasa berhak untuk mengajukan gugatan terhadap merek yang telah meniru dan memiliki persamaan dengan mereknya. Alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek “Jollibee” milik Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan Tergugat;
2. Merek Penggugat merupakan merek terkenal dan terdaftar di Indonesia sejak tahun 2004 jauh sebelum tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek milik Tergugat;
3. Pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik.

Pada tanggal 6 Juni 2023, PN Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst yang isinya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat; menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Alasan Majelis Hakim

menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mendalilkan sejak kapan mereknya dinyatakan sebagai merek terkenal. Oleh sebab itu, gugatannya dianggap tidak cukup sebagai dasar argumentasi untuk membuktikan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik.

Penggugat merasa keberatan dengan putusan tersebut kemudian mengajukan permohonan pada tingkat kasasi pada tanggal 19 Juni 2023. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023 pada tanggal 5 Oktober 2023 yang isinya mengabulkan permohonan kasasi Penggugat; membatalkan putusan PN Niaga Jakarta Pusat; dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Mahkamah Agung menimbang bahwa merek “JOLLIBEE” milik Penggugat merupakan merek terkenal dan merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat serta didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Penulis tertarik menganalisis putusan tersebut karena sengketa merek antara Jollibee Foods Corporation dengan Karsino terdaftar pada kelas yang berbeda namun keduanya memiliki persamaan pada pokoknya. Merek “JOLLIBEE” milik Penggugat terdaftar pada kelas 43 pada tahun 2004, sedangkan merek “Jollibee” milik Tergugat terdaftar pada kelas 16 pada tahun 2015, tetapi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat baik dari segi bentuk tulisan dengan huruf “J” dengan huruf kapital, cara penempatan, cara penulisan dan mengeluarkan bunyi yang sama.

Selain itu, terdapat disparitas pada putusan hakim antara putusan PN Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Majelis kasasi berpendapat bahwa PN Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum penyelesaian sengketa merek ini. Putusan hakim seharusnya mengandung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti dengan baik dan cermat agar putusannya tidak dibatalkan.⁸ Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, yaitu skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA JOLLIBEE FOODS CORPORATION MELAWAN KARSINO (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Jollibee Foods Corporation sebagai pemilik merek terkenal atas adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Karsino yang terdaftar di kelas berbeda?

⁸ Suharji S. dan R. H. Purwanto, *Relevansi Pertimbangan Hukum Dengan Amar Putusan (Studi Putusan Nomor 75/Pdt. G/2016/PN. GSK)*, dalam Fathiya Al’Uzma, dkk, “Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company:(Studi Putusan Makamah Agung Nomor 836 K/PDT. SUS-HKI/2022). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, hlm. 360.

2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek pada putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023 sudah sesuai dengan teori keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Jollibee Foods Corporation sebagai pemilik merek terkenal atas adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Karsino yang terdaftar di kelas berbeda.
 - b. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek pada putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023 berdasarkan teori keadilan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi, pengetahuan, dan wawasan bagi pembaca serta memberikan kontribusi pemikiran dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi

civitas akademik untuk menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan merek.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha terutama pada saat mendaftarkan merek harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari sengketa merek. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan agar penerapan perlindungan hukum bagi suatu merek lebih diperhatikan oleh Pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian, penulis harus melakukan telaah pustaka secara mendalam agar terhindar dari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Handika Ahmad Wijaya dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Merek (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 antara WD-40 dan Get All-40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 antara Gymkhana Milik PT Genta Alam Semesta dan Tn. Lie Reza H Aliw Arga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 antara FLM Milk Polo Motorrad dan John Andi Wibowo)”.⁹ Dalam skripsi ini fokus

⁹ Handika Ahmad Wijaya, “Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Merek (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 antara WD-40 dan Get All-40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 antara Gymkhana Milik PT Genta Alam Semesta

penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah melakukan studi perbandingan dengan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek pada ketiga putusan yang disebutkan pada judul tersebut berdasarkan UU MIG. Objek penelitian Peneliti, yaitu studi putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 antara WD-40 dan Get All-40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 antara Gymkhana Milik PT Genta Alam Semesta dan Tn. Lie Reza H Aliw Arga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 antara FLM Milk Polo Motorrad dan John Andi Wibowo. Menurut Peneliti ketiga putusan tersebut sudah sesuai dengan UU MIG serta mencerminkan rasa keadilan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irham Imran dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”.¹⁰ Dalam skripsi ini, fokus Peneliti adalah membahas mengenai adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan merek “PREDATOR+Logo” antara Acer Incorporated dengan Wijen Chandra Tjia. Selain itu, Peneliti juga menganalisis pertimbangan hakim pada putusan sengketa tersebut. Menurut Peneliti pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek tersebut kurang tepat terkait dengan unsur persamaan pada pokoknya. Objek penelitian Penelitian, yaitu studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Akrom Zaini dengan judul “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968

dan Tn. Lie Reza H Aliw Arga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 antara FLM Milk Polo Motorrad dan John Andi Wibowo),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

¹⁰ Muhammad Irham Imran, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

K/Pdt Sus-HKI/2016 Antara J Casanova Dan Irawan Gunawan Dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea B V System Dan PT Ratania Khatulistiwa)¹¹. Skripsi ini berfokus untuk membahas mengenai alasan penolakan kasasi yang diajukan oleh IKEA BV dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim yang kurang cermat dan tepat dalam menentukan tentang merek terkenal, terdaftar, serta asas itikad baik pada perkara J.Casanova dan IKEA BV. Objek penelitian Peneliti adalah studi terhadap putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt Sus-HKI/2016 Antara J Casanova Dan Irawan Gunawan Dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea B V System Dan PT Ratania Khatulistiwa.

Keempat, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Sedy Anugrah Sutisna Putra dengan judul “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal”.¹² Dalam artikel ini, Peneliti fokus untuk membahas mengenai pentingnya unsur persamaan pada pokoknya yang tercantum dalam UU MIG dalam pendaftaran merek. Objek penelitian dalam artikel ini adalah kasus Pierre Cardin (2015), kasus LEXUS (2014), dan kasus IKEA (2015). Menurut

¹¹ M. Akrom Zaini, “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt Sus-HKI/2016 Antara J Casanova Dan Irawan Gunawan Dan Putusan Pengadilan Noor 264 K/Pdt Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea B V System Dan PT Ratania Khatulistiwa),” Skripsi UIN Sunan Klijaga Yogyakarta (2018).

¹² Sedy Anugrah Sutisna Putra, “Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal,” *Jurnal Aktualita*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 18-37.

Peneliti, pada praktiknya Sub-Direktorat Pemeriksaan Merek belum sepenuhnya menerapkan unsur tersebut.

Kelima, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Berlianda Ester Septiani, Saidin, dan Aflah dengan judul “Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Antara Starbucks Corporation Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022)”.¹³

Artikel ini fokus untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dan proses penyelesaian sengketa menurut UU MIG serta UU AAPS. Selain itu, Peneliti juga menganalisis putusan sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tabacco Trading Company. Objek penelitian dalam artikel ini yaitu studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terletak pada subjek penelitian yaitu membahas tentang merek sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Objek dalam penelitian ini berangkat dari studi putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

¹³ Berlianda Ester Septiani, Saidin, Aflah, “Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Antara Starbucks Corporation Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022),” *Acta Law Journal*, Vol. 2, No.1 (2023), hlm. 42-56.

putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023, antara Jollibee Foods Corporation melawan Karsino. Dalam penelitian ini fokus penelitian penulis juga belum dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Fokus penelitian penulis adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar pada kelas yang berbeda namun memiliki persamaan pada pokoknya dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek berdasarkan teori keadilan.

E. Kerangka Teoritik

Berikut adalah dua teori yang akan menjadi landasan fundamental bagi penulis dalam penelitian ini:

1. Teori perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)

David I. Bainbridge menjelaskan bahwa alasan mendasar diperlukannya perlindungan bagi KI, yakni:

“The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produces, that is, what he brings into being. If what he produces can be taken from him, he is no better than a slave. Intellectual property is, therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind.”¹⁴

Artinya bahwa seseorang barus menjadi pemilik atas apa yang dihasilkan sehingga sangat beralasan jika kemampuan intelektual seseorang diakui dengan diberikannya hak terhadap Kekayaan Intelektualnya.

¹⁴ David I. Bainbridge, *Komputer & Hukum, Penerjemah Prasasti T Susmatmadja* (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1992), hlm 16 sebagaimana dikutip Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta : UUHC No.19 Tahun 2002* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 44.

Menurut Robert M Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauzia Mayana, ada lima teori perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), antara lain sebagai berikut.¹⁵

- a. Teori *reward*: pencipta atau penemu harus diberikan penghargaan atas penemuan atau ciptanya.
- b. Teori *recovery*: pencipta atau penemu harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali atas tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan.
- c. Teori *incentif*: untuk memacu adanya penemuan suatu kebaruan terjadi lagi dengan cara menarik minat dan kreativitas.
- d. Teori *risk*: risiko melekat pada suatu karya KI sehingga membutuhkan perlindungan;
- e. Teori *economic growth stimulus*: alat pengembangan ekonomi adalah perlindungan KI secara efektif.

Dasar perlindungan bagi KI yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan yang bersifat ekonomis kepada pemiliknya serta mendorong pengembangan ekonomi negara.

2. Teori keadilan

Menurut John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa keadilan itu *fairness* artinya keadilan merupakan kebaikan atas institusi

¹⁵ Robert M Sherwood sebagaimana dikutip Ranti Fauzia Mayana *Pelindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 89-93.

sosial¹⁶ tanpa adanya pelanggaran keadilan bagi seorang individu khususnya kelompok masyarakat yang lemah. Ada dua unsur dalam konsep keadilan Rawls, yaitu posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dari kedua unsur tersebut Rawls menekankan bahwa pendistribusian nilai-nilai sosial harus dilakukan dengan setara. Ketidaksetaraan diperbolehkan apabila kelompok masyarakat yang lemah dapat mengambil manfaat dari ketidaksetaraan tersebut.¹⁷

Keadilan menurut Aristoteles merupakan keseimbangan atau proporsional. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua konsep, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah pembagian secara proporsional sesuai yang dilakukan, yang mana semua orang akan diberlakukan sama untuk hal yang sama dan akan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.¹⁸
- b. Keadilan korektif adalah dikehendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada kondisi seperti semula untuk menyeimbangkan ketidakadilan yang terjadi, seperti penerapan hukuman akan menebus kejahatan; *restitution* akan menebus

¹⁶ Pan Faiz Muhammad, “Teori Keadilan John Rawls,” dalam Alip Dian Pratama, “Konsep Keadilan John Rawls,” *Jurnal Thengkyang*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2019).

¹⁷ Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cet ke-6 (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 53

¹⁸ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, “Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinnekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren,” *Respons*, Vol. 23, No. 1 (2018), hlm. 50.

kerugian akibat wanprestasi; dan pemulihan kerugian ekonomi melalui tindakan yang menguntungkan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pembacaan, dan pengolahan data pustaka yang menjadi bahan penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara cermat dari fakta-fakta penelitian. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara cermat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian yang

¹⁹ N. Fadhilah, "Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2013), hlm. 6.

²⁰ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

fokusnya mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²¹

4. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat.²³ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional;

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
 - 6) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998;
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023;
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023;
 - 9) Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - 10) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement).*
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan bahan sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan hukum terhadap merek, dan teori keadilan.

²⁴ *Ibid.*

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan hukum terhadap merek, dan teori keadilan.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk memecahkan dan menguraikan permasalahan yang sedang diteliti dengan bantuan literatur maupun bahan hukum terkait. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis yang terdiri dari lima bab pembahasan:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Inetelektual (HKI) dan merek yang terdiri dari dua sub-bab, yakni HKI dan merek. Sub-bab tentang merek memiliki enam rincian sub-bab, yakni merek terkenal, pendaftaran merek, merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, bentuk pelanggaran merek, penghapusan dan pembatalan merek, serta penyelesaian sengketa merek.

Bab *ketiga* berisi gambaran permasalahan sengketa merek antara Jollibee Foods Corporation melawan Karsino yang terdiri dari tiga sub-bab, yaitu kasus posisi, pertimbangan hakim, dan amar putusan pengadilan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Bab *keempat* berisi analisis terhadap putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023. Berdasarkan putusan tersebut penulis akan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar pada kelas yang berbeda namun memiliki persamaan pada pokoknya. Selain itu, penulis juga akan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek pada putusan tersebut berdasarkan teori keadilan.

Bab *kelima* berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti, sedangkan pada bagian saran menjadi bahan masukan dan rekomendasi dari penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Jollibee Foods Corporation sebagai pemilik merek terkenal atas adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Karsino yang terdaftar di kelas yang berbeda adalah Jollibee Foods Corporation mendapatkan perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diperoleh melalui pendaftaran merek terkenalnya sehingga pihaknya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek milik Karsino. Perlindungan represif diperoleh melalui penyelesaian sengketa sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung karena sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (c) UU MIG bahwa merek dapat dibatalkan walaupun keduanya terdaftar pada kelas berbeda dengan persyaratan tertentu dan Penggugat adalah pemilik merek terkenal.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek pada putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023 sudah sesuai dengan teori keadilan karena mencerminkan keadilan prosedural, keadilan substantial, dan keadilan korektif. Kedua putusan tersebut telah mencerminkan keadilan hukum karena pertimbangannya telah

disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Jollibee Foods Corporation mendapatkan perlindungan hak eksklusif merek terkenalnya walaupun secara moral Karsino juga mendapatkan kerugian. Menurut penulis, Majelis Hakim ataupun Majelis Kasasi perlu untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban DJKI karena ada unsur ketidakcermatan DJKI dalam pendaftaran merek Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum harus mempelajari lebih lanjut terkait unsur persamaan pada pokoknya, merek terkenal dan itikad baik agar tepat dalam menerapkan hukumnya.
2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan substantif. DJKI seharusnya juga memiliki daftar merek-merek yang dikategorikan sebagai merek terkenal dan melakukan penyuluhan hukum terkait pendaftaran merek.
3. Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari pelanggaran hak merek yang dapat merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

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

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023.

Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Perjanjian Internasional

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement).

Buku

Adisumarto, Harsono, *Hak milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. Embun Kenyowati, *Nicomachean Ethics*, Jakarta: Teraju, 2004.

Bainbridge, David I., *Komputer & Hukum*, Penerjemah Prasasti T Susmatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Basir, Cik, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Intrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta: UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Bandung: Alumni, 2004.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19921*, Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Hartono, Soenarjati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah.
- Leback, Karen, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Cet ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Margono, Asas Keadilan, *Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mayana, Ranti Fauza, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*, Edited by Yayat Sri Hayati 1st ed, Depok: Rajawali Pers, 2023.

Riswandi, B.A dan Sumartiah, S, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gitanagari, 2006.

Sadikin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cet 4 Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet ke 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

Sherwood, Robert M, *Intellectual Property And Economic Development: Westview Special Studies In Scien, Technology And Public Policy*, San Fransisco: Westview Press Inc, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sudaryat, *Hak kekayaan intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010.

Subroto, M. Ahkam dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press, 2005.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Super, 1979. Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Artikel, Jurnal, dan Skripsi

Afif, Muhamad Shafwan dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, 4 (2) (2021).

Fadhilah, Nur, "Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, Nomor 1 (2013).

Fatimah, Siti, "Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya Antara Pt Kalimantan Steel Melawan Pt Indo Metal Tech Products Dan Pd Berkat Jaya (Studi Putusan No 234 K/Pdt. Sus-Hki/2015)," *Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2020).

Hanggarjito, Sukmo dan Simona Bustani, "Tanggung Jawab Ditjen KI Terhadap Pembatalan Merek Dagang Coffeeberry (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 769K/Pdt. Sus. HKI/2019)", *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), (2020).

Imran, Muhammad Irham, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022).

Luthan, Salman dan Muhamad Syamsudin, "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural," *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi: Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2013).

Made, Ida Ayu dan Niluh Gede Astariyani, "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 Nomor 11, (2019).

Marwiyah, Siti, "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal", *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni, 2011)

Mirfa, Enny, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar," *Jurnal Hukum Universitas Samudra*, (2016).

Muhammad, Pan Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," dalam Pratama, Alip Dian, "Konsep Keadilan John Rawls," *Jurnal Thengkyang*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2019).

Novianti, "Implikasi Aksesi Protokol Madrid Bagi Indonesia," dalam Gunawan, Yusuf, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum," *Iblam Law Review*, 2(2) (2022).

Putra, Sedy Anugrah Sutisna, "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal," *Jurnal Aktualita*, Vol. 2, Nomor 1 (2019).

Septiani, Berlianda Ester, Saidin, dan Aflah, "Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Antara Starbucks Corporation Melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Studi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga JKT.PST. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022)," *Acta Law Journal*, Vol. 2, Nomor 1 (2023).

Suliantoro, Bernadus Wibowo dan Caritas Woro Murdiati, "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinnekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren," *Respons*, Vol. 23, Nomor 1 (2018).

Suharji, S. dan Purwanto, R. H., *Relevansi Pertimbangan Hukum Dengan Amar Putusan(Studi Putusan Nomor 75/Pdt. G/2016/PN. GSK*, dalam Fathiya Al'Uzma, dkk, "Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company:(Studi Putusan Makamah Agung Nomor 836 K/PDT. SUS-HKI/2022). *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2023).

Tuasikal, Naisyirah Ramdhani, "Analisis Putusan Nomor 172 K/Pdt.Sus-Hki/2024 Dalam Sengketa HKI Antara Jollibee Foods Corporation dan PT Tatalogam Lestari," *QISTINA:Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3 (2) (2 Desember 2024).

Wijaya, Handika Ahmad, "Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Merek (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 antara WD-40 dan Get All-40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 antara Gymkhana Milik PT Genta Alam Semesta dan Tn. Lie Reza H Aliw Arga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 antara FLM Milk Polo Motorrad dan John Andi Wibowo)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020).

Wijaya Wilson dan Christine S.T. Kansil, "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 23, 2018).

Zaini, M. Akrom, "Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt Sus-HKI/2016 Antara J Casanova Dan Irawan Gunawan Dan Putusan Pengadilan Noor 264 K/Pdt Sus-HKI/2015 Antara Inter Ikea B V System Dan PT Ratania Khatulistiwa)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2018).

Website

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Pengenalan Merek", <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, diakses 22 November 2024.

Saputra, Andi, "Kedai Kopi Starbuck Menang Sengketa Merek Vs Rokok Starbuck di Tingkat PK," <https://news.detik.com/berita/d-7091018/kedai-kopi-starbucks-menang-sengketa-merek-vs-rokok-starbucks-di-tingkat-pk>, diakses 10 September 2024.

Saputra, Andi, "Sengketa Merek IKEA Vs IKEA Lokal Jadi Landmark Decisions MA 2016," <https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmarkdecisions-ma-2016>, diakses 10 September 2024.

Wawancara

Wawancara dengan Sri Wulan Prihatin, S.T. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2025.

