

**SENGKETA ATAS MEREK TERDAFTAR TERHADAP MEREK ILEGAL
ANTAR DUA NEGARA
(Analisa Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Isnia Arvinda Kirana,¹ Ahmad Syaifudin,² Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: divanyaraaaa@gmail.com

Abstract

In an industry, producers need to have distinctive features that differentiate them from others, such as business locations, concepts, or those related to brands. This research raises issues related to the regulation of Intellectual Property Rights in Indonesia and the Philippines and examines the protection and legal certainty in Decision Number 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. This research uses normative juridical method. The result of the research shows that the comparison of intellectual property rights regulation shows that the Philippines uses Law Number 8293 of 1997 and one institution, while Indonesia has various laws and separate institutions and covers more types of intellectual property. Comparison of intellectual property rights arrangements shows the Philippines uses Law No. 8293 of 1997 with one institution, while Indonesia has various separate laws and institutions and covers more types of intellectual property. In Decision Number 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst, the judge reflected legal certainty and protection by referring to regulations, including Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Intellectual Property, Judges' Consideration, Trademark

Abstrak

Dalam sebuah industri, produsen perlu memiliki ciri khas yang membedakan mereka dengan yang lainnya, seperti lokasi bisnis, konsep, ataupun yang berhubungan dengan merek. Penelitian ini mengangkat isu terkait pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Filipina serta mengkaji perlindungan dan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan Perbandingan pengaturan hak kekayaan intelektual menunjukkan Filipina menggunakan Undang-Undang Nomor 8293 Tahun 1997 dan satu lembaga, sementara Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan lembaga terpisah serta mencakup lebih banyak jenis kekayaan intelektual. Perbandingan pengaturan hak kekayaan intelektual menunjukkan Filipina menggunakan Undang-Undang Nomor 8293 Tahun 1997 dengan satu lembaga, sementara Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan lembaga terpisah serta mencakup lebih banyak jenis kekayaan intelektual. Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst, hakim mencerminkan kepastian dan perlindungan hukum dengan merujuk pada peraturan, termasuk UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Pertimbangan Hakim, Merek

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam sebuah industri, produsen perlu memiliki ciri khas yang membedakan mereka dengan yang lainnya, seperti lokasi bisnis, konsep, atau merek. Merek adalah pembeda yang signifikan bagi konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian.⁴ Merek juga penting bagi produsen dan perdagangan sebagai tanda kepemilikan dan indikator asal-usul, kualitas, serta perlindungan hukum. Regulasi merek dimulai di Inggris pada tahun 1857 dan berkembang menjadi *Merchandise Act* tahun 1962. WTO mengeluarkan ketentuan HKI melalui TRIPs pada tahun 1994, mengakui merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵

Di Indonesia, perlindungan merek dimulai pada era Belanda dengan *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE). Saat pendudukan Jepang, aturan ini diubah menjadi Osamu Seire Nomor 30. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan untuk melindungi masyarakat dari pembajakan.⁶

Dikarenakan peraturan lama dianggap tidak lagi relevan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku pada 1 April 1993.⁷ Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagai peraturan nasional pertama mengenai hak cipta. Seiring dengan perdagangan bebas dan perkembangan teknologi, peraturan mengenai hak cipta dan merek terus diperbarui, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi ekspresi budaya tradisional.⁸

Peraturan terbaru mengenai merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang membagi merek menjadi Merek Dagang dan Merek Jasa. Masyarakat mengenal merek dalam tiga kategori: merek biasa, merek terkenal,

⁴ Iin Hayyu Findy Anggraini et al., “Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Kecantikan,” *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5, no. 1 (2023).

⁵ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

⁶ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020).

⁷ Ibid.

⁸ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia* (Semarang: Madina Semarang, 2013).

dan merek termasyur.⁹ Meskipun ada dasar hukum yang jelas, masalah terkait merek masih sering terjadi di Indonesia.

Salah satu kasus hak atas merek yang menarik perhatian publik adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 9/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus ini melibatkan sengketa merek “Jollibee” antara penggugat, *Jollibee Foods Corporation* dari Filipina, dan tergugat, Karsino, serta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jollibee Foods Corporation menggugat tergugat karena adanya kesamaan dalam komposisi kata, visual, dan fonetikal pada merek tersebut. Penggugat juga mengeluhkan kesamaan jenis barang, yaitu kantong plastik, PP, PE, dan kresek-HO, yang digunakan tergugat. Penggugat merasa dirugikan dan mengklaim adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta hakim untuk mengakui mereka sebagai pemilik sah merek "JOLLIBEE" dan membatalkan merek "Jollibee" yang dimiliki tergugat. Namun, eksepsi tergugat membantah dasar hukum yang diajukan penggugat. Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi tergugat dan seluruh gugatan penggugat, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.740.000. Kasus tersebut menarik karena melibatkan dua pihak dari negara yang berbeda, yaitu penggugat dari Filipina dan tergugat dari Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Filipina, serta mengkaji aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam sengketa merek pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan ataupun keputusan pengadilan. Sedangkan, bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap seperti bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku teks, artikel, dan literatur hukum lainnya. Serta digunakan juga bahan hukum tersier yang menunjang penjelasan dari bahan

⁹ Riana Wulandari Ananto, Erna Amalia, and Mohammad Wira Utama, “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023).

hukum primer maupun sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Filipina

1. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil aktivitas intelektual dan kreativitas mereka.¹⁰ Di Indonesia, HaKI terbagi menjadi dua jenis: hak cipta dan kekayaan intelektual non-komunal (seperti paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman), serta kekayaan intelektual komunal (seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal, indikasi geografis, dan sumber daya genetik).¹¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengelola HaKI di Indonesia, dengan Direktorat Teknologi Informasi khusus mengelola informasi terkait HaKI. Penyelesaian sengketa HaKI dilakukan oleh pengadilan niaga untuk memastikan proses yang cepat dan efektif.¹²

Dasar hukum penetapan HaKI di Indonesia meliputi beberapa undang-undang, seperti UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pencipta, penemu, atau pendesain, serta mendorong inovasi yang bermanfaat bagi individu dan ekonomi negara.¹³ Selain itu, MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 2003 yang mengharamkan pembajakan karya cipta dan menyatakan bahwa HKI harus dilindungi seperti kekayaan dalam Islam, dapat dijadikan objek akad, waqaf, dan waris. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pelanggaran terhadap HKI adalah kezaliman dan hukumnya haram.

Seperti disebutkan sebelumnya, HaKI di Indonesia terbagi menjadi dua: Komunal dan Non-Komunal. Ruang lingkup HaKI Non-Komunal mencakup:

¹⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet 1, h. 16.

¹¹ Dara Quthni Effida, Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal), *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, no. 2 (2019): 59.

¹² I Gede Febryan Karwur, Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *Lex Privatum*, Vol. 6., No. 8, (2018), h. 91.

¹³ Fathoni Fathoni, Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal, *JURNAL CITA HUKUM*, Vol. 2, No. 2 (2014), h. 293.

a. Hak Cipta (*Copyrights*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara otomatis ketika sebuah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini pertama kali diatur dalam Auterswet 1912, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, disempurnakan beberapa kali hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta melindungi berbagai karya seperti tulisan, musik, seni, dan lain-lain, bahkan jika tidak didaftarkan.

b. Paten (*Patent*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, yang memungkinkan penemu melaksanakan atau memberikan izin pelaksanaan invensi tersebut.

c. Merek (*Trademarks*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa. Perlindungan hukum merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

d. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, memiliki nilai ekonomi, dan berguna dalam bisnis. Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

e. Desain Industri (*Industrial Design*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri adalah kreasi dua atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan digunakan dalam produksi. Perlindungan desain industri berlaku selama 10 tahun.

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Desain ini meliputi rancangan peletakan tiga dimensi yang terdiri dari beberapa elemen, dengan setidaknya satu elemen aktif. Perlindungan berlaku selama 10 tahun.

g. Varietas Tanaman (*Plant Variety*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan diberikan kepada varietas tanaman baru yang unik,

seragam, dan stabil. Perlindungan berlangsung selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

Sedangkan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia meliputi:

a. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Culture Expressions*)

Merupakan warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh masyarakat lokal dalam bidang seni. Perlindungan dilakukan melalui dokumentasi nasional dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

b. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

Merupakan inovasi atau kreasi berbasis tradisi dalam berbagai bidang seperti ilmiah, industri, atau kesusasteraan. Perlindungan penting untuk keadilan, konservasi, dan pencegahan perampasan.

c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal daerah suatu barang yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu. Perlindungan diberikan setelah pendaftaran.

d. Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*)

Meliputi jenis makhluk hidup yang dapat menurunkan sifat ke generasi berikutnya. Perlindungan diatur dalam instrumen internasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan.

2. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Filipina

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Filipina diatur oleh Undang-Undang No. 8293 Tahun 1997 tentang Hak Kekayaan Intelektual Filipina, yang disahkan pada 6 Juni 1997 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1998. Kerangka hukum ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi hak-hak kreator dan inovator dengan memberikan hak eksklusif tertentu atas kreasi dan penemuan mereka. Undang-Undang No. 8293 Tahun 1997 merupakan payung hukum utama untuk kekayaan intelektual di Filipina dan mencakup berbagai jenis HKI, termasuk paten, merek, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

a. Paten

Regulasi mengenai paten dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Filipina terdapat dalam Bab II. Pasal 21 mengatur bahwa penemuan yang bisa dipatenkan adalah solusi teknis yang baru, melibatkan langkah inventif, dan dapat diterapkan secara

industri. Penemuan ini bisa berupa produk atau lainnya. Namun, menurut Pasal 22, penemuan yang tidak dapat dipatenkan meliputi:

- 1) Skema, aturan, metode untuk tindakan mental, permainan, bisnis, atau program komputer;
- 2) Metode pengobatan atau terapi pada tubuh manusia atau hewan, serta metode diagnostik;
- 3) Penemuan ilmiah, teori, metode matematika, serta obat-obatan dan jamu;
- 4) Ciptaan estetika;
- 5) Segala hal yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.

b. Desain Industri

Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Bab XIII. Pasal 112 Ayat (1) menjelaskan bahwa Desain Industri mencakup susunan garis, warna, atau bentuk tiga dimensi yang memberikan tampilan khusus dan berfungsi sebagai pola untuk barang industri atau kerajinan tangan.

c. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu juga diatur dalam Bab XIII. Menurut Pasal 112 Ayat (2), Desain Tata Letak Sirkuit adalah produk dengan bentuk akhir atau bentuk transisi, di mana elemen-elemen yang terintegrasi di dalam atau di atas bahan, termasuk setidaknya satu elemen aktif, dirancang untuk menjalankan fungsi elektronik.

d. Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Filipina, hak cipta diatur dalam Pasal 178. Pasal ini menyatakan bahwa hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli, yang mencakup hasil karya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Karya sastra dan seni yang termasuk dalam cakupan undang-undang ini mencakup buku, karya tulis, musik, film, dan lain-lain.

e. Merek

Merek diatur dalam Bab III Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Filipina. Pasal 121 mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat dikenali dan membedakan barang (merek dagang) atau jasa (merek jasa) dari suatu perusahaan, termasuk wadah barang yang memiliki cap atau tanda. Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 123 menyebutkan bahwa pendaftaran merek tidak dapat dilakukan jika:

- 1) Merek terdiri dari hal-hal yang tidak bermoral, menipu, atau menghina, atau yang dapat merendahkan atau secara keliru menunjukkan hubungan dengan orang, lembaga, kepercayaan, simbol nasional, atau membawa mereka ke dalam penghinaan;
- 2) Merek berupa bendera, lambang, atau tanda pengenalan dari Filipina, subdivisi politiknya, atau negara asing, atau tiruannya;
- 3) Merek menggunakan nama, potret, atau tanda tangan individu hidup tanpa persetujuan tertulis, atau nama, potret, atau tanda tangan Presiden Filipina yang telah meninggal, selama hidup jandanya, tanpa persetujuan;
- 4) Merek identik dengan merek terdaftar milik orang lain atau merek dengan prioritas yang lebih awal terkait dengan barang atau jasa yang sama atau serupa, atau yang sangat mirip hingga menimbulkan kebingungan;
- 5) Merek identik, mirip, atau terjemahan dari merek terkenal secara internasional atau di Filipina, baik terdaftar atau tidak, dan digunakan untuk barang atau jasa yang serupa;
- 6) Merek identik, mirip, atau terjemahan dari merek terkenal yang terdaftar di Filipina, digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda, jika penggunaannya dapat menunjukkan hubungan dan merugikan pemilik merek terdaftar;
- 7) Merek dapat menyesatkan masyarakat mengenai sifat, kualitas, karakteristik, atau asal geografis barang atau jasa;
- 8) Merek terdiri dari tanda-tanda generik untuk barang atau jasa;
- 9) Merek hanya terdiri dari tanda atau indikasi yang umum digunakan untuk barang atau jasa dalam bahasa sehari-hari atau praktik perdagangan;
- 10) Merek hanya terdiri dari tanda yang menunjukkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan, nilai, asal geografis, waktu produksi, atau karakteristik lain dari barang atau jasa;
- 11) Merek terdiri dari bentuk yang diperlukan karena faktor teknis atau sifat barang itu sendiri;
- 12) Merek hanya terdiri dari warna, kecuali jika ditentukan oleh bentuk tertentu;
- 13) Merek bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.

Selain mengatur berbagai jenis kekayaan intelektual, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Filipina (Undang-Undang Republik No. 8293) juga mengatur lembaga yang mengelola hak kekayaan intelektual, yaitu Kantor Kekayaan Intelektual Filipina (IPOPHE). IPOPHE tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendaftaran hak

kekayaan intelektual tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang kekayaan intelektual.

3. Perbandingan Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Filipina

Berdasarkan analisis perbandingan pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Filipina dan Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, struktur pengaturan HaKI di Filipina dan Indonesia berbeda. Di Filipina, pengaturan HaKI terpusat dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8293 Tahun 1997 tentang Hak Kekayaan Intelektual Filipina, yang mengadopsi pendekatan kodifikasi. Sementara itu, di Indonesia, pengaturan HaKI tersebar di beberapa undang-undang yang berbeda sesuai dengan jenis HaKI yang diatur.

Kedua, lembaga yang menangani pendaftaran dan penyelesaian sengketa HaKI di Filipina merupakan satu lembaga terpusat, yaitu Kantor Kekayaan Intelektual Filipina (IPOPFL). Di Indonesia, pendaftaran HaKI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sedangkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, serta metode alternatif seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Ketiga, dari segi jenis kekayaan intelektual yang diatur, Indonesia mencakup lebih banyak jenis, yaitu: 1) Hak cipta, 2) Paten, 3) Merek, 4) Rahasia dagang, 5) Desain industri, 6) Desain tata letak sirkuit terpadu, 7) Varietas tanaman, 8) Ekspresi budaya tradisional, 9) Pengetahuan tradisional, 10) Indikasi asal dan indikasi geografis, serta 11) Sumber daya genetik. Sedangkan di Filipina, jenis HaKI yang diatur meliputi: 1) Paten, 2) Merek, 3) Hak cipta, 4) Desain industri, dan 5) Desain tata letak sirkuit terpadu.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga dengan nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah mengenai sengketa merek antara *Jollibee Foods Corporation* sebagai penggugat dan Karsino serta Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai tergugat.

Jollibee Foods Corporation, yang berbasis di Filipina, diwakili oleh Daru Lukiantono, S.H., Wiku Anindito, S.H., R.r. Diah Ratnajati, S.H., M.Rafiqi Ramadhan, S.H., Audi Atmaka Perdana, S.H., dan Christian Hamonangan Ponto, S.H., LL.M., dari

Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners. Penggugat mengajukan gugatan terkait penggunaan merek "JOLLIBEE", nama merek perusahaan makanan cepat saji yang berdiri sejak 1978 dan terkenal dengan maskot lebah ("bee"). Merek ini dikenal dengan ciri khas rasanya yang merupakan kombinasi masakan cepat saji Amerika dengan bumbu lokal Filipina, serta telah memiliki lebih dari 5.800 gerai di 34 negara. Penggugat berpendapat bahwa merek mereka telah mendapatkan pengakuan substansial, yang dapat dilihat melalui situs web resmi dan pencarian di mesin pencari dengan kata kunci "JOLLIBEE".

Di pihak tergugat, Karsino, yang beralamat di Jalan Lundu P2/14 Telukgong, Jakarta Utara, diwakili oleh Victorious T. Tibo, S.H., dan Mangihut Tua Tarihoran, S.H., dari Kantor Firma Hukum Cempaka & Rekan. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan, diwakili oleh Atik Rachmi, S.Kom., M.Si, Noviana Setyaningtyas K, S.H., Gema Permana Rahman, S.H., dan Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023.

Tergugat mengklaim bahwa pendaftaran merek mereka dengan nomor IDM00475954 di Kelas 16 pada 16 Februari 2013, yang mencakup kantong plastik, memiliki kesamaan dengan merek "JOLLIBEE" yang dipermasalahkan. Mereka berpendapat bahwa gugatan dari penggugat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menetapkan batas waktu pengajuan gugatan adalah 16 Februari 2018. Selain itu, tergugat menilai bahwa merek "JOLLIBEE" milik penggugat yang terdaftar dengan nomor IDM000004618 pada 19 April 2004 di Kelas 43 berbeda dengan merek terdaftar tergugat di Kelas 16, baik dari segi susunan huruf, gambar, maupun kategori barang dan jasa yang terdaftar.

Dalam petitumnya, penggugat meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan secara keseluruhan, menyatakan mereka sebagai pemilik sah dan pertama dari merek "JOLLIBEE", serta mengakui merek tersebut sebagai merek terkenal. Penggugat juga meminta agar pendaftaran merek "JOLLIBEE" milik tergugat di Kelas 16 dinyatakan dilakukan dengan itikad tidak baik, dan agar pendaftaran tersebut dibatalkan atau dicabut dari Daftar Umum Merek. Selain itu, mereka meminta perintah untuk membatalkan

pendaftaran merek tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengungkapkan beberapa poin penting. Pertama, untuk memperkuat pembelaannya, tergugat menyertakan fotokopi sertifikat merek Jollibee yang terdaftar atas nama mereka, yang diberi tanda bukti T-1 dan T-2, dengan materai yang sesuai dan telah diverifikasi di persidangan.

Selain itu, turut tergugat juga menyediakan bukti berupa fotokopi sertifikat merek Jollibee dengan nomor IDM000475954 serta *printout* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terkait pendaftaran dan perpanjangan merek tersebut, yang diberi tanda bukti TT-01 hingga TT-04 dan telah disesuaikan dengan dokumen asli. Selama persidangan, baik penggugat, tergugat, maupun turut tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun diberi kesempatan. Setelah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan pada 9 Mei 2023, semua dokumen persidangan dianggap bagian dari putusan ini.

Akhirnya, semua pihak menyatakan tidak ada tambahan yang akan diajukan dan meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan. Gugatan penggugat, yang pada dasarnya meminta pembatalan merek "JOLLIBEE" dengan nomor pendaftaran IDM000475954 milik tergugat di Kelas 16, ditolak sepenuhnya. Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat, menolak gugatan penggugat, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.740.000,-

C. Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Pertimbangan hakim merupakan tahap penting dalam proses persidangan di mana majelis hakim menilai semua fakta yang ada untuk mencapai keputusan yang adil. Proses ini menghasilkan putusan hakim yang harus memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pertimbangan tersebut, beberapa hal yang dinilai meliputi pokok persoalan dan dalil-dalil yang diakui atau tidak disangkal, analisis yuridis terhadap bukti yang ada, serta pertimbangan terhadap semua

petitum yang diajukan, sehingga hakim bisa memutuskan apakah gugatan akan dikabulkan atau tidak.¹⁴

Pertimbangan hakim harus mencakup beberapa unsur utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum memastikan bahwa norma jelas dan menjadi pedoman bagi masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Van Apeldoorn, bahwa kepastian hukum melibatkan hal-hal konkret yang bisa ditentukan oleh hukum. Keadilan, menurut Van Apeldoorn, tidak hanya berarti penyamarataan tetapi memberikan bagian yang adil sesuai dengan pertimbangan dalam setiap perkara. Kemanfaatan hukum memastikan bahwa keputusan hakim tidak bertentangan dengan tujuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti dinyatakan oleh Jeremy Bentham yang menekankan bahwa hukum harus menjamin kebahagiaan mayoritas.¹⁵

Asas kepastian hukum berarti norma hukum harus jelas dan dapat dijadikan pedoman, memberikan jaminan bahwa hak-hak akan dipenuhi dan hukum dijalankan sesuai ketentuan. Asas keadilan tidak hanya mengenai penyamarataan, tetapi juga harus mempertimbangkan setiap kasus secara individual. Adapun asas kemanfaatan berarti keputusan hakim harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu melindungi kepentingan manusia dan memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan malah menimbulkan keresahan.

Selain asas-asas tersebut, terdapat prinsip-prinsip tambahan dalam pertimbangan hakim:

1. Asas musyawarah majelis: Hakim harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan, dan meskipun diperbolehkan memiliki pendapat berbeda, hasil musyawarah akan dituangkan dalam putusan.
2. Putusan harus memuat dasar alasan yang cukup: Putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang lengkap. Putusan yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi.
3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan: Putusan harus mencakup semua aspek dari gugatan yang diajukan oleh penggugat.

¹⁴ Luluk Nurhidayah, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/Pa.Ta)" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019).

¹⁵ Siti Halilah and Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).

4. Asas ultra petitum partium: Hakim tidak boleh memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan.
5. Asas keterbukaan: Putusan harus diumumkan secara terbuka untuk umum, memastikan transparansi dan akuntabilitas.
6. Putusan harus tertulis: Sebagai dokumen autentik, putusan harus mengikuti sistematika tertentu dan memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menekankan bahwa hakim harus menggali dan memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ini berarti putusan harus mempertimbangkan faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi masyarakat, sehingga setiap putusan hakim bisa berbeda sesuai dengan pandangan dan konteks yang ada.

Dalam analisis terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan aspek kepastian dan perlindungan hukum. Pertama, kepastian hukum berarti hukum harus jelas agar individu bisa mematuhi aturan yang ada. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah tujuan hukum yang memastikan individu mendapatkan putusan yang sesuai dengan hukum. Dalam putusan ini, hakim telah memberikan kepastian hukum dengan berpegang pada peraturan yang berlaku.

Kedua, perlindungan hukum mencakup upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui peraturan yang ada. Dalam konteks putusan ini, hakim telah mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merupakan bentuk perlindungan hukum dalam bidang merek. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum yang tepat.

KESIMPULAN

1. Perbandingan pengaturan hak kekayaan intelektual antara Filipina dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengaturan dan lembaga yang terlibat. Filipina menggunakan kodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8293 Tahun 1997 untuk pengaturan HaKI, sementara Indonesia memiliki berbagai undang-undang untuk hal tersebut. Selain itu, Filipina mengelola pendaftaran dan penyelesaian sengketa HaKI melalui Kantor Kekayaan Intelektual Filipina (IPOPHE), sedangkan Indonesia menggunakan lembaga terpisah, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan beberapa pengadilan serta mekanisme penyelesaian sengketa

alternatif. Dari segi jenis kekayaan intelektual, Indonesia mencakup lebih banyak kategori, termasuk hak cipta, paten, merek, dan lainnya, sedangkan Filipina mengatur paten, merek, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan kepastian hukum dengan merujuk pada peraturan yang berlaku dan mencerminkan perlindungan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Eko, Yudi Arkara Oktobera, and Susiswo. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia." *Jurnal de Facto* 9, no. 1 (2022).
- Alexandro, Don Vitto. "Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen." Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, 2016.
- Ananto, Riana Wulandari, Erna Amalia, and Mohammad Wira Utama. "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023).
- Anggraini, Iin Hayyu Findy, Dini Murtafi'ah Azmi, Rista Ema Noviyani, and Putri Ardiana. "Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Kecantikan." *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5, no. 1 (2023).
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019).
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020).
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Balqiz, Wizna Gania. "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia." *Journal of Judicial Review (JJR)* 23, no. 1 (2021).
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Cahyani, Ni Made Dwi Ari, Anak Agung Sagung Laksma Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 1st

- ed. Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Fabiosa, The Office of Bagay-Villamor &. "The Law On Trademarks." Last modified 2024. Accessed July 2, 2024. <https://www.iprotect.ph/intellectual-property-code-trademark-01.htm>.
- Ferdian, Muhammad. "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).
- Fernando, Agus. "Efektivitas Penegakan Hukum Merek Atas Penggunaan Dan Pemakaian Tas Bermerek Palsu Di Kota Batam." Universitas Internasional Batam, 2019.
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Hariani, Rindi. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip Kemanfaatan Hukum." Universitas Jambi, 2022.
- Hasibuan, Khadijah, OK. Saidin, Jelly Leviza, and Chairul Bariah. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pembongcengan Reputasi (Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 6 (2022).
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Indonesia, CNN. "Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke Kemenkumham." Jakarta, January 1, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kadir, Nugraha Abdul. "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019).
- Kamila, Prasetyo. "Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia." *JURNAL NOTARIUS* 1, no. 2 (2022).
- Kemdikbud. "Indikasi." Last modified 2024. Accessed May 17, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indikasi>.
- . "Merek." Last modified 2024. Accessed April 18, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek>.
- Khotimah, Vika Husnul, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pembongcengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022).
- Kusumawardhana, Raden Fajar Agung. "Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek." *Privat Law* 11, no. 1 (2023).
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, 2013.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musyarri, Fazal Akmal. "Analisis Yuridis Pengaturan Passing Off Terhadap Merek Terkenal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." Universitas Brawijaya, 2018.
- ND, Mukti Fajar, Yati Nurhayati, and Ifrani. "Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 25 (2018).
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *NEGARA HUKUM* 7, no. 1 (2016).
- Nurhidayah, Luluk. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/Pa.Ta)." Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.
- Porta, Rafael La. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics*, no. 58 (1999).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Arti 'Persamaan Pada Pokoknya' Dalam UU Merek Dan Indikasi Geografis." Last modified 2020. Accessed May 27, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2' (2023).
- Putri, Kintan Anindya. "Asas First To File Dalam Kasus Sengketa Hak Merek Terkenal Croissant 7 Days (Studi Kasus: Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Susmerek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." Universitas Diponegoro, 2023.
- Rahmawati, Fiska. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/Pn Gpr Tentang Obat Keras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Sembiring, Mareci Susi Afrisca. "Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review (JJR)* 22, no. 2 (2020).
- Shodiq, MD. *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sujud Margono, and Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Yuswar, Cheryl Patriana, Runtung Sitepu, and Dedi Harianto. "Kajian Filosofi Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Rezim Hak Cipta." *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 2 (2022).

Ziola, Ivo Lyanti. "Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dagang Cap Kaki Tiga Dalam Praktek Bisnis Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Pengadilan No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS Jo. No.362/Pdt/2009/PT.BDG Jo. No.1758 K/Pdt/2010 Jo. No.106 PK/Pdt/2012)." Universitas Islam Riau, 2018.