

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI/2018 TERKAIT KADALUARSA  
GUGATAN PEMBATALAN MEREK OLEH KEEN, INC DITINJAU  
DENGAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nabilla Nanda Kurnia Putri**

**17220080**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI/2018 TERKAIT KADALUARSA  
GUGATAN PEMBATALAN MEREK OLEH KEEN, INC DITINJAU  
DENGAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nabilla Nanda Kurnia Putri**

**17220080**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

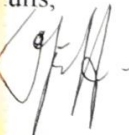
**Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-  
HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc  
Ditinjau Dengan Teori Keadilan John Rawls**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Juni 2021



ulis,

  
Nabilla Nanda Kurnia Putri  
NIM 17220080

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabilla Nanda Kurnia Putri NIM: 17220080 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau dengan Teori Keadilan John Rawls**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.HI.  
197408192000031002

Malang, 28 Mei 2021  
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, S.HI., MH.  
198408302019032010



**KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nam : Nabilla Nanda Kurnia Putri  
NIM : 17220080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.  
Judul Skripsi: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-  
HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek  
Oleh Keen, Inc Ditinjau dengan Teori Keadilan John Rawls

| No | Hari/Tanggal      | Materi Konsultasi                   | Paraf |
|----|-------------------|-------------------------------------|-------|
| 1  | 16 September 2020 | Revisi judul dan fokus penelitian   |       |
| 2  | 26 November 2020  | Revisi proposal (kajian teori)      |       |
| 3  | 29 November 2020  | Revisi proposal (metode penelitian) |       |
| 4  | 30 Januari 2021   | Revisi proposal                     |       |
| 5  | 27 Februari 2021  | Revisi Bab I                        |       |
| 6  | 1 Maret 2021      | Revisi Bab I, II                    |       |
| 7  | 25 Maret 2021     | Revisi Bab I, II                    |       |
| 8  | 21 April 2021     | Revisi Bab III                      |       |
| 9  | 6 Mei 2021        | Revisi Bab III                      |       |
| 10 | 19 Mei 2021       | Revisi Bab III                      |       |
| 11 | 24 Mei 2021       | Revisi Bab III, IV, abstrak         |       |

Malang, 12 Agustus 2021  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin M, HI.

NIP. 19740819200003 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nabilla Nanda Kurnia Putri, NIM 17220080, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus- HKI/2018 Terkait  
Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau Dengan  
Teori Keadilan John Rawls**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:


1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.  
NIP 19830804201608011020

(  )  
Ketua

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP 198408302019032010

(  )  
Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

(  )  
Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nabilla Nanda Kurnia Putri , NIM 17220080, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI/2018 TERKAIT KADALUARSA GUGATAN PEMBATALAN MEREK OLEH KEEN, INC DITINJAU DENGAN TEORI KeadILAN JOHN RAWLS**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 03 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
Dr. Redirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q.S. An-Nahl: 105)*



## KATA PENGANTAR

*Alhamd lillâhi Rabb al-`Âlamîn*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018 terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau dengan Teori Keadilan John Rawls” dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini telah ada banyak pihak yang telah membantu baik secara materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Haris, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sebagaimana mestinya untuk penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi selama penulisan skripsi hingga menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama mengenyam pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu melancarkan studi penulis dan memberikan motivasinya.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingan serta mengamalkan ilmunya dengan sangat baik untuk penulis. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Untuk kedua orang tuaku tercinta Getar Kurniawan dan Dwining Widi Astuti dan adikku Firoos Kurniaputra, yang telah mengingatkan memberikan dukungan penuh secara moral maupun materi, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang berlimpah, dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Untuk semua keluarga yang sangat saya sayangi, Om Tante Wahyu, Om Wawan, Tante Yuli, Om Erda, Tante Uus, Om Wawan, Lily, Ais, Alana, yang telah menjadi pelepas penat, menyemangati penulis dengan cara yang tak terduga.
10. Untuk Wildan, Fitpang, sohambat ICP HES 2017, Kimbo Gang, Tim Lingua Institute dan teman-teman lainnya yang telah menemani serta mendukung sepenuhnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi manfaat bagi orang banyak dan dapat membantu perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Maka dengan segenap hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2021

Penulis,



Nabilla Nanda K. P.  
NIM 17220080

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa Indonesia. Adapun penulisannya berdasar kaidah yang tercantum dalam pedoman transliterasi Fakultas Syariah berikut ini:

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin       | Nama                      |
|------------|------|-------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                 | Be                        |
| ت          | Ta   | T                 | Te                        |
| ث          | Sla  | S                 | Es (dengantitik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                 | Je                        |
| ح          | H{a  | H{                | Ha (dengantitik di atas)  |
| خ          | Kha  | Kh                | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                 | De                        |
| ذ          | Z al | Z                 | Zet (dengantitik di atas) |
| ر          | Ra   | R                 | Er                        |
| ز          | Zai  | Z                 | Zet                       |
| س          | Sin  | S                 | Es                        |
| ش          | Syin | Sy                | Es dan ye                 |

|     |        |        |                            |
|-----|--------|--------|----------------------------|
| ص   | S{ad   | S{     | Es (dengantitik di bawah)  |
| ض   | D{ad   | D{     | De (dengantitik di bawah)  |
| ط   | T{a    | T{     | Te (dengantitik di bawah)  |
| ظ   | Z{a    | Z{     | Zet (dengantitik di bawah) |
| ع   | 'Ain   | '_____ | Apostrofterbalik           |
| غ   | Gain   | G      | Ge                         |
| ف   | Fa     | F      | Ef                         |
| ق   | Qof    | Q      | Qi                         |
| ك   | Kaf    | K      | Ka                         |
| ل   | Lam    | L      | El                         |
| م   | Mim    | M      | Em                         |
| ن   | Nun    | N      | En                         |
| و   | Wau    | W      | We                         |
| ه   | Ha     | H      | Ha                         |
| ء/أ | Hamzah | _____' | Apostrof                   |
| ي   | Ya     | Y      | Ye                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kalimat maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun bila terletak di tengah atau akhir kalimat, maka dilambangkan dengan tanda petik (‘) untuk mengganti lambang “ع”

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *djammah* dengan “u”. Sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama                         | Huruf dan tanda | Nama                |
|------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ, اِ, اِي      | <i>fathah dan alif</i> ataya | a>              | a dan garis di atas |
| اِ, اِي          | <i>kasrah</i> dan ya         | i>              | i dan garis di atas |
| اُ, اِي          | <i>djammah</i> dan wau       | u>              | u dan garis di atas |

Contoh قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

### C. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh, “Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...”

#### **D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis menggunakan sistem transliterasi. Contoh, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dsb.

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....          | 2  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                  | 3  |
| <b>BUKTI KONSULTASI</b> .....                     | 4  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....           | 5  |
| <b>MOTTO</b> .....                                | 7  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | 8  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                | 11 |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | 15 |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                         | 17 |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | 18 |
| <b>ABSTRACT</b> .....                             | 19 |
| <b>مستخلص البحث</b> .....                         | 19 |
| <b>BAB I</b> .....                                | 20 |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                          | 22 |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                    | 22 |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                   | 32 |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....                 | 32 |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....                | 32 |
| <b>E. Metode Penelitian</b> .....                 | 33 |
| <b>G. Sistematika Penulisan</b> .....             | 41 |
| <b>BAB II</b> .....                               | 43 |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                     | 43 |
| <b>A. Kerangka Teori</b> .....                    | 43 |
| 1. Terminologi Merek.....                         | 43 |
| 2. Pendaftaran Merek.....                         | 44 |
| 3. Merek Terkenal .....                           | 46 |
| 4. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek..... | 47 |
| 5. Ketentuan Pembatalan Merek.....                | 48 |
| 6. Upaya Hukum Peninjauan Kembali .....           | 50 |
| <b>B. Kerangka Konseptual</b> .....               | 51 |



|  |           |
|--|-----------|
| 1. Prinsip Keadilan .....  | 51        |
| 2. Keadilan menurut John Rawls .....   | 52        |
| 3. Keadilan dalam Islam .....  | 52        |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>55</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>A.        Pertimbangan Majelis Hakim pada Gugatan Pembatalan Merek<br/>Terkait Kadaluarsanya Gugatan pada Putusan Mahkamah Agung RI<br/>Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menurut Pasal 6<sup>bis</sup> Konvensi Paris<br/>tentang Merek Terkenal .....</b> | <b>55</b> |
| <b>B.        Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI<br/>Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menurut Teori Keadilan John Rawls .</b>   | <b>71</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>83</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>83</b> |
| <b>A.        Kesimpulan .....</b>  | <b>83</b> |
| <b>B.        Saran.....</b>  | <b>84</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>85</b> |
| <b>LAMPIRAN 1.....</b>   | <b>91</b> |
| <b>LAMPIRAN 2.....</b>   | <b>98</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>99</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....</b>   | <b>41</b> |
| <b>Tabel 2. Perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek<br/>dengan Konvensi Paris tentang Merek.....</b> | <b>58</b> |
| <b>Tabel 3. Persamaan kedua merek .....</b>   | <b>59</b> |

## ABSTRAK

Putri, Nabilla Nanda Kurnia. 17220080, 2021. *Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau dengan Teori Keadilan John Rawls*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Merek, Gugatan pembatalan merek terkenal, Keadilan, John Rawls.

Adanya asas retroaktif, menyebabkan hukum tidak berlaku surut, maka pengaturan merek menghendaki bahwa putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 diselesaikan dengan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 meskipun peraturan baru merek sudah terbit ketika putusan tersebut ada. Sehingga, hasilnya adalah adanya konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Konvensi Paris, dimana pengaturan terkait jangka waktu gugatan pembatalan merek dapat dilakukan tanpa batas waktu di Konvensi Paris, namun tidak di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Tujuan dari penelitian ini, menjawab konflik hukum apa yang terjadi antara dua peraturan, dan sudahkah peraturan tersebut memenuhi aspek keadilan menurut John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa dokumen hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI. Pendekatan yang dipakai adalah *statute approach*, *case approach*, dan *conseptual approach*. Bahan hukum yang ada dikumpulkan dan dikaji berdasarkan keadilan menurut John Rawls yang diintegrasikan dengan keadilan dalam Islam.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan merek yang berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menimbulkan konflik norma yang berdampak pada terjadinya perbedaan penafsiran penyebab kadaluarsanya gugatan. Dimana Konvensi Paris pasal 6<sup>bis</sup> ayat mengatakan bahwa apabila ada itikad tidak baik, merek yang ada lebih dulu dapat mengajukan pembatalan merek, sedangkan pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak menyampaikan aspek itikad tidak baik. Sehingga, menurut John Rawls tentang *the greatest equal liberty principle*, pihak KEEN AS sangat dirugikan karena haknya tidak terpenuhi dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 belum bisa dikatakan sebagai peraturan yang adil karena tidak bisa bersifat universal dalam menangani masalah antar negara dalam kepemilikan merek. Demikian pula pada keadilan Islam yang seharusnya, majelis hakim harus bersifat adil dalam memberikan keputusan sesuai dengan firman Allah pada Surat Sad ayat 26.

## ABSTRACT

Putri, Nabilla Nanda Kurnia, 17220080, 2021. *Study of the Supreme Court Decision Number 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Regarding the Expiration of Trademark Cancellation Lawsuit by Keen, Inc. Viewed by John Rawls' Theory of Justice*. Undergraduate Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, M.H.

---

Keywords: Brand, Famous brand cancellation lawsuit, Justice, John Rawls.

The existence of a retroactive principle causes the law to not apply retroactively, so the trademark regulation requires that decision Number 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 be resolved by the previous Law Number 15 of 2001 even though the new trademark regulation was issued when the decision was made. The result is a legal conflict between Law No. 15 of 2001 and a higher regulation of the Paris Convention, where the period of trademark cancellation can indefinitely in the Paris Convention, but not in Law No. 15 of 2001.

The purpose of this study is to answer what legal conflicts occur between the two regulations and whether these regulations fulfil the aspect of justice according to John Rawls. This research is normative legal research with research data in the form of legal documents, namely the Supreme Court Decision No. 167 PK/Pdt.Sus-HKI. The approach used is the legal approach, the case approach, and the conceptual approach. The existing legal materials are collected and reviewed based on John Rawls which integrated into Islamic justice.

The results of this study the lawsuit that based on Article 69 paragraph 1 of Law Number 15 of 2001 creates a conflict of norms which has an impact on differences in defining the cause of lawsuit expiration. Where the Paris Convention article 6bis paragraph mentions if there is bad faith, the first user of mark can file a cancellation, while article 69 paragraph 2 does not add an aspect of bad faith. Thus, according to John Rawls regarding the principle of the same greatest freedom, the US KEEN is very disadvantaged because their rights are not fulfilled. After all, Law Number 15 of 2001 cannot be said to be a fair regulation and cannot be universal in dealing with problems between countries in trademark ownership. Moreover, in Islamic justice, the panel of judges must be fair in making decisions following the word of God in Surah Sad verse 26.

## مستخلص البحث

فوتري, نايبلا ناندا كورنيايا. رقم التسجيل 17220080, 2021, دراسة قرار المحكمة  
167 العليا رقم فيما يتعلق بانتهاء دعوى إلغاء العلامة التجارية التي رفعتها شركة  
كين ، من حيث نظرية العدالة لجون راولز, بحث PK/Pdt.Sus-HKI/2018  
جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم  
بمالانج. المشرف: ريسما نور عارفة, الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العلامات التجارية ، دعوى إلغاء العلامة المشهورة ، العدل ،  
جون راولز.

وجود مبادئ بأثر رجعي، مما يجعل القانون لا يطبق بأثر رجعي، ثم يتطلب تنظيم  
العلامة التجارية أن يتم حل القرار رقم 167 PK / Pdt.Sus-HKI / 2018  
بالقانون السابق، وهو القانون رقم 15 لعام 2001 على الرغم من صدور اللوائح الجديدة  
للعلامة التجارية عند صدور الحكم. وبالتالي، فإن النتيجة هي وجود تعارض قانوني بين  
القانون رقم 15 لعام 2001 واللوائح الأعلى لاتفاقية باريس، حيث يمكن اتخاذ الترتيبات  
المتعلقة بفترة دعاوى إلغاء العلامة التجارية إلى أجل غير مسمى في اتفاقية باريس، ولكن  
ليس في القانون رقم 15 لعام 2001.

الغرض من الدراسة هو الإجابة على ما هي النزاعات القانونية التي تحدث بين  
القواعد، وما إذا كانت تلي جوانب الإنصاف وفقا لجون راولز. هذا البحث هو بحث  
قانوني معياري مع بيانات بحثية في شكل وثائق قانونية ، وهي قرار المحكمة العليا في  
إندونيسيا رقم 167 PK / Pdt.Sus-HKI. والنهج المستخدمة هي نهج النظام  
الأساسي، ونهج الحالة، والنهج الوقائي. يتم جمع المواد القانونية الموجودة ومراجعتها على  
أساس العدالة وفقا لجون راولز المدمج مع العدالة في الإسلام. وتبين نتائج هذه الدراسة أن  
دعوى إلغاء العلامة التجارية المستندة إلى الفقرة 1 من المادة 69 من القانون رقم 15 لعام  
2001 بشأن العلامات التجارية، تثير تضاربا في المعايير التي لها تأثير على حدوث

اختلافات في تفسير سبب انتهاء الدعوى. 10- وفي الحالات التي تنص فيها الفقرة 6 مكررا من اتفاقية باريس على أنه إذا كانت هناك نية سيئة، يمكن للعلامة التجارية القائمة أن تتقدم أولا بطلب لإلغاء العلامة التجارية، في حين أن الفقرة 2 من المادة 69 من القانون رقم 15 لعام 2001 لا تعبر عن جوانب سوء نية. وهكذا ، وفقا لجون رولز حول مبدأ الحرية المتساوية أكبر ، حريصة الولايات المتحدة محرومة جدا لأن حقوقه لم تتحقق لأن القانون رقم 15 لعام 2001 لا يمكن أن يقال أن يكون تنظيم عادل لأنه لا يمكن أن تكون عالمية في التعامل مع المشاكل بين البلدان في ملكية العلامة التجارية. وبالمثل، في العدالة الإسلامية السليمة، يجب أن يكون القضاة منصفين في اتخاذ القرارات وفقا لكلمة الله في سورة ساد الآية 26.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini.<sup>1</sup> Terlebih lagi dengan dunia perdagangan yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, dan dengan dilakukannya promosi, maka wilayah pemasaran barang pun semakin luas. Keadaan seperti ini menyebabkan pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang, dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan. Perluasan pasar seperti itu memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.<sup>2</sup>

Dalam merek terdapat pula unsur kekayaan intelektual yaitu unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Namun, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, melainkan mereknya itu sendiri.<sup>3</sup> Menyangkut hak milik intelektual, hak ini bersifat eksklusif

---

<sup>1</sup> Angga Ariyana, "Itikad Tidak Baik dalam Pembatan Merek Dagang yang Terdaftar Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462k/Pdt.Sus-HKI/2015)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42283>.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 149.

<sup>3</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 254.

dan mutlak. Artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun yang menciptakannya.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum merek terbatas pada dua sistem yang dianut. Pendaftaran merek dibagi menjadi sistem pendaftaran deklaratif dan konstitutif. Pendaftaran dengan sistem deklaratif (*passief stelsel*) menyatakan bahwa hak merek dipegang oleh pemakai pertama merek. Sedangkan pendaftaran dengan sistem konstitutif menuntut pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hak eksklusif atas merek.<sup>5</sup> Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena adanya manfaat yang akan dirasakan Indonesia karena menerapkan sistem ini.<sup>6</sup>

Merek yang ditiru oleh pelaku itikad tidak baik ini merupakan merek-merek yang sudah terkenal. Setelah merek dikatakan terkenal atau *famous*, maka hal itu dapat menimbulkan hadirnya kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan peniruan, pemboncengan pada produk bermerek terkenal dengan memanfaatkan promosi untuk kepentingan sendiri.<sup>7</sup> Adanya merek yang didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik, berpotensi menghilangkan kekuatan ciri pembeda pada merek terdilusi,

---

<sup>4</sup> Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 23.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 255.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 256.

<sup>7</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 39.



tersamar dan bahkan kemudian akan hilang. Pendeknya, merek menjadi kehilangan fungsinya sebagai tanda pembeda dan sebagai penunjuk sumber asal produk.<sup>8</sup>

Salah satu perkara merek yang pernah terjadi adalah sengketa merek KEEN dari perusahaan KEEN, Inc berasal dari Amerika Serikat yang menggugat KEEN Indonesia (Arif). Kasus ini telah mencapai putusannya yang terakhir di tingkat PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang gugatan pembatalan merek oleh merek KEEN AS terhadap KEEN Indonesia. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, memiliki pertimbangan hakim yang memutuskan penggugat kalah di tingkat peninjauan kembali.

Perkara tersebut diajukan oleh pemilik merek terkenal KEEN AS yang bergerak pada produksi produk-produk untuk beraktifitas di luar ruang (*outdoor*) yang memproduksi tas, sepatu, sandal, kaos kaki, barang-barang senam dan olahraga, penutup kepala, celana panjang, topi. KEEN Amerika Serikat menemukan peniruan, pendomplengan produk serupa dengan miliknya yaitu produk KEEN Indonesia milik Arif. Pengajuan gugatan yang dilakukan pada November 2015 ini dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memohon kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna pembatalan merek dagang KEEN asal Indonesia. Gugatan pembatalan merek dengan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst KEEN Indonesia memiliki kemiripan pada pelafalan merek KEEN

---

<sup>8</sup> Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 135.

Amerika demikian pula dengan logo yang serupa. Kemudian karena majelis hakim pada tingkat pertama memiliki pertimbangan bila gugatan penggugat kadaluarsa, maka pada putusan tingkat pertama ini hakim memutuskan untuk memenangkan KEEN Indonesia.

KEEN AS mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016 karena pada tingkat pertama permohonan pembatalan merek KEEN Indonesia. Pada persidangan ini KEEN AS dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan bahwa pertimbangan *judex facti*<sup>9</sup> terlalu berfokus pada Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bunyinya:

*“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”*<sup>10</sup>.

Hal tersebut dilakukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga mengabaikan adanya itikad tidak baik dari pendaftaran merek oleh KEEN Indonesia. Kemudian di tingkat kasasi ini KEEN AS berhasil membuktikan kepada Mahkamah Agung bahwa mereknya telah ditiru oleh KEEN Indonesia dengan menyertakan bukti-bukti berupa<sup>11</sup>:

1. Adanya keterkenalan KEEN (Penggugat) dengan bukti dipasarkannya merek di 5000 toko yang tersebar di lebih dari 60 negara termasuk negara-negara di Asia seperti, China, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

---

<sup>9</sup> *Judex facti* merupakan istilah hukum yang artinya pengadilan tingkat pertama. Lihat di <https://yuridis.id/seputar-tentang-judex-facti-dan-judex-juris/>

<sup>10</sup> Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

2. Menurut aspek pertama kali digunakan, Merek KEEN Amerika Serikat sudah dipasarkan di dunia sejak tahun 2003 sedangkan merek KEEN Indonesia baru dipasarkan pertama kali pada tahun 2006.
3. Adanya bukti kebingungan masyarakat karena kesamaan produk yang dipasarkan antara produk KEEN Indonesia dengan KEEN AS.
4. Bukti tentang kesamaan yang terdeteksi oleh lembaga seperti panel sehingga website KEEN Indonesia ditutup oleh lembaga tersebut di *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) atau dikenal sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisihan nama Domain, dengan mengalihkan kepemilikan dari [www.KEEN-indonesia.com](http://www.KEEN-indonesia.com) milik KEEN Indonesia kepada KEEN AS karena Panel di UDRP tersebut beranggapan bahwa alamat situs yang mengandung kata KEEN tersebut adalah milik KEEN AS.

Kemudian merek KEEN asal Amerika menang pada tanggal 8 September 2016 dengan putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Ketua majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan:

*“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEEN, Inc tersebut”*.<sup>12</sup>

Kemudian karena kekalahan tergugat pada tingkat kasasi ini, tergugat (Arif) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tahun 2018. Putusan majelis hakim pada tingkat ini menyatakan bahwa gugatan merek oleh penggugat telah kadaluarsa berdasarkan dasar hukum Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

Tahun 2001 tentang Merek. Pasalnya gugatan tersebut baru dilayangkan pada tahun 2015. Sedangkan pendaftaran merek milik Tergugat telah didaftarkan pada tahun 2006 yang mana telah melebihi waktu 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung mengadili bahwa,

*“Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Arif, tersebut, membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan pertimbangan bahwa Gugatan Penggugat (KEEN, Inc) sudah kadaluarsa (lewat waktu)”*.<sup>13</sup>

Dalam Article 6<sup>bis</sup> paragraph 3 Konvensi Paris disebutkan bahwa:

*“No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.”*<sup>14</sup>

Konvensi Paris, menjelaskan bahwa tidak ada batasan waktu terhadap gugatan pembatalan merek atas tindak itikad tidak baik. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak menyampaikan aspek itikad baik tersebut hanya menjelaskan secara implisit. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya menyebutkan bahwa,

*“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

<sup>14</sup> Pasal 6<sup>bis</sup> ayat 3 Konvensi Paris.

<sup>15</sup> Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menimbulkan penafsiran berbeda dengan Konvensi Paris yang merupakan peraturan merek di lingkup WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Perbedaan ini dalam teori hukum disebut dengan *conflict of norm*<sup>16</sup>.

Kasus KEEN bukanlah satu-satunya merek terkenal yang dikalahkan di Indonesia. Contoh ketidakadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya adalah merek Pierre Cardin yang kalah karena pertimbangan hakim tentang kadaluarsanya gugatan merek yang diajukan Pierre Cardin Perancis. Padahal penggugat telah jelas membuktikan bahwa Pierre Cardin Perancislah pemegang hak eksklusif merek. Dengan menyertakan bukti bahwa Pierre Cardin merupakan nama dari pemilik merek, pemasaran besar-besaran di banyak negara, dan bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa merek tersebut adalah merek terkenal. Namun pada tingkat peninjauan kembali, merek Pierre Cardin tetap menemui kekalahannya dengan pertimbangan hakim, gugatan Merek Pierre Cardin telah kadaluarsa karena melebihi 5 (lima) tahun. Dan juga terdapat *nebis in idem*<sup>17</sup> dalam gugatan Pierre Cardin. Penggugat telah mengajukan dua kali gugatan serupa pada tahun 1981, maka gugatan tidak dapat dikabulkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Conflict of norm* atau konflik norma bersifat vertikal dan horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konflik Norma Horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bersumber dari artikel jurnal <http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28775>.

<sup>17</sup> *Nebis in idem* merupakan asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. *Lihat di hukumonline.com*.

<sup>18</sup> Masrifatun Mahmudah, "Ketentuan Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi

Selanjutnya merek IKEA yang mengalami kekalahan melawan IKEA lokal. Kekalahan tersebut disebabkan oleh merek IKEA Swedia sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut didaftarkan, karena itu putusan *judex facti* dalam perkara tersebut sudah tepat sehingga layak dipertahankan. Hal ini yang menyebabkan kasasi Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 memenangkan pihak IKEA dari PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia.<sup>19</sup>

Namun tidak semua merek terkenal, kalah di persidangan. Ada beberapa kasus merek terkenal yang juga mendapatkan perlindungannya di pengadilan Indonesia. Seperti Sephora dan Eiger, pada kasus merek Sephora, penggugat adalah pemilik merek dan pemegang merek terkenal Sephora yang telah dikenal di banyak negara. Meskipun pengajuan gugatan ini telah lewat waktu atau kadaluarsa dengan melebihi waktu 6 (enam) tahun sejak pendaftaran merek dan ada kesamaan dalam logo Sephora, merek ini tetap menang karena terbukti merek Sephora Indonesia telah memenuhi syarat untuk dikatakan beritikad tidak baik karena memiliki kesamaan pada pokoknya.

Berikutnya pada kasus merek Eiger, penggugat adalah pemilik merek terkenal *outwear* milik pengusaha Indonesia yaitu Ronny Lukito melawan Budiman Tjoh yang juga pengusaha lokal. Eiger sukses memberikan bukti yang meyakinkan

---

Terhadap Kasus Merek Yang Ditolak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11195/>.

<sup>19</sup> Fikri Robiatul Khusniah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara PT. Inter IKEA System Bv Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/10957/>.

majelis hakim dengan merek eksklusif dipegang oleh merek Eiger milik Ronny Lukito yang telah memiliki merek sejak tahun 1970 dan juga terbukti sebagai merek terkenal karena sudah melakukan perdagangan ke banyak negara dan juga masyarakat mengakui keterkenalan merek Eiger milik Ronny.<sup>20</sup>

Banyaknya kasus merek asing yang tidak berhasil mempertahankan hak eksklusif merek di lingkungan peradilan Indonesia, menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik merek asing, salah satunya KEEN Amerika Serikat. Ketidakadilan yang dimaksud adalah alasan majelis hakim dalam putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang menyatakan bahwa pendaftaran merek KEEN Indonesia tidak termasuk dalam tindakan itikad tidak baik. Selain itu, gugatan pembatalan merek KEEN Amerika Serikat atas KEEN Indonesia milik Arif, telah kadaluarsa.

Parameter keadilan bagi setiap individu memang berbeda-beda.<sup>21</sup> Namun keadilan bagi para ahli, menarik untuk ditemukan batasan-batasannya sehingga menghasilkan banyak teori-teori keadilan. Sejak era filsuf klasik hingga filsuf yang pemikirannya lebih memikirkan tentang menciptakan teori yang lebih melihat pada konteks masyarakat sekarang, masalah mengenai keadilan masih saja menarik untuk ditelusuri sejauh mana sesuatu bisa disebut adil. Salah satu filsuf yang menuangkan pikirannya mengenai batasan-batasan keadilan adalah John Rawls.

Teori keadilan John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan *human rationality* yaitu pemikiran untuk mempersatukan prinsip-prinsip keadilan dengan

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

<sup>21</sup> Fauzi AlmuBarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, no. 2 (2018): 115–43 <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.g6>.

rasional dalam memilih, tidak peduli dari kalangan mana manusia itu berada, baik miskin maupun kaya. Teori Rawls yang menawarkan *justice as fairness* juga mengantarkan bahwa keadilan merupakan olah pikir rasional tanpa mengetahui bagian mana yang akan diperoleh, yang hasilnya dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral.<sup>22</sup> Demikian pula pada hakim yang memutuskan pihak mana yang lebih berhak untuk memegang hak eksklusif merek. Dengan demikian majelis hakim dapat secara adil memutuskan pihak mana yang pantas dibatalkan pendaftaran mereknya di daftar umum merek.

Berdasarkan tema di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang ketentuan gugatan pembatalan merek terkenal oleh asing yang ditolak oleh majelis hakim dengan alasan kadaluarsa atas gugatan pembatalan merek. Oleh karena itu, tema penelitian ini adalah penerapan teori keadilan dalam persidangan yang digunakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan judul “Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 Pk/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Gugatan Pembatalan Merek Kadaluarsa Oleh KEEN,Inc Ditinjau dengan Teori Keadilan John Rawls”.

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), 281.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada kasus pembatalan merek KEEN Indonesia oleh KEEN Amerika Serikat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menurut Pasal 6<sup>bis</sup> Konvensi Paris?
2. Apakah pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 memenuhi prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah permasalahan di atas, berikut tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.
2. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 ditinjau dengan teori keadilan menurut John Locke.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum perdata yang berkenaan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang hak merek.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum dan hukum Islam bagi penulis khususnya mengenai sengketa merek.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan data penelitian khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

---

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 3.

norma dalam hukum positif.<sup>24</sup> Oleh karenanya, data yang digunakan adalah dokumen hukum.<sup>25</sup>

Dokumen hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang gugatan pembatalan merek KEEN asal Indonesia oleh KEEN asal Amerika Serikat. Penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis terhadap data penelitian yang berupa putusan Mahkamah Agung RI tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan beberapa pendekatan yaitu:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan merek, seperti Konvensi Paris dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah suatu kasus dalam penelitian ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Dalam hal menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk

---

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

<sup>25</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 164.

sampai pada putusannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (yurisprudensi) serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>26</sup>

c. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menemukan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pendapat para ahli ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>27</sup> Pendapat ahli yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat tentang keadilan menurut John Rawls yang kemudian dijadikan pisau analisa terhadap data penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>28</sup>. Adapun

bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Konvensi Paris.

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *jo*. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>26</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 325.

<sup>27</sup>Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

<sup>28</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 118.

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

- b. Bahan hukum sekunder (pendukung) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan tema konsep hukum merek dan teori keadilan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder<sup>30</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum untuk menjelaskan atau menyebutkan definisi-definisi dari suatu kata maupun kalimat.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Peraturan yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Konvensi Paris, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, teori keadilan dan hukum Islam. Kemudian peneliti memaparkan, menelaah, dan mensinkronisasi objek penelitian dengan peraturan

---

<sup>29</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 119.

<sup>30</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 119.

<sup>31</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

yang berlaku, dengan teori yang ada, serta menginterpretasikannya kepada hukum Islam.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif (non-statistik). Maksudnya dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahan secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman pembaca.<sup>32</sup>

Kemudian menganalisa bahan hukum tersebut dengan menafsirkan bahan secara sistematis terhadap putusan atas pembatalan merek yang ada dalam hukum positif, teori keadilan terkait putusan tersebut dan diintegrasikan dalam hukum Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui keaslian skripsi penulis. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Dendy Widya Chandra

Dendy Widya Chandra, dkk<sup>33</sup> dalam jurnal Notarius meneliti tentang *Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)*. Dalam penelitiannya Dendy dkk, menjelaskan bagaimana sengketa merek KEEN AS milik perusahaan bernama KEEN yang merupakan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia. Menurut teori

---

<sup>32</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 231.

<sup>33</sup> Kepanjangan dari “dan kawan-kawan”.

perlindungan hukum Dendy dkk, berpendapat bahwa merek terkenal asing haruslah dilindungi karena keterkenalannya yang dilindungi berdasar Konvensi Paris tentang perlindungan merek terkenal. Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Dendy menyatakan bahwa merek KEEN Indonesia telah mendompleng keterkenalan merek KEEN AS sehingga pemilik merek dapat menggugat pembatalan merek tanpa batas waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas dasar adanya itikad tidak baik dari pemilik merek KEEN Indonesia.<sup>34</sup>

## 2. Angga Ariyana

Angga Ariyana dalam penelitiannya yang berjudul, *Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)*. Dalam penelitian ini fokus pada pembahasannya mengenai adanya itikad tidak baik dalam kasus pendomplengan merek Curesonic yang dibuktikan dengan putusan Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Pembatalan merek yang dilakukan oleh PT Apollo Medical Instruments Co. Ltd, tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak ada perbuatan itikad tidak baik. Karena itikad tidak baik tidak terbukti di dalam perkara tersebut dikarenakan merek Curesonic merupakan merek milik pengusaha lokal yang dibuktikan dengan pendaftaran pertamanya. Karena bahan hukum yang digunakan

---

<sup>34</sup> Dendy Widya Chandra, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)," *Notarius* XXII, no. 2 (2015): 313-314 <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30391>.

pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka sistem konstitutif sangat erat melindungi merek lokal Indonesia. Angga menyatakan bahwa pembatalan merek tidak dapat dilakukan karena dalam ketentuan gugatan pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak menspesifikkan alasan dapat dilakukannya gugatan pembatalan merek berlandaskan adanya itikad tidak baik.<sup>35</sup>

### 3. Masrifatun Mahmudah

Masrifatun Mahmudah dalam penelitiannya yang berjudul "*Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*" menjelaskan bahwa merek Pierre Cardin dari Perancis yang serupa pada pokoknya dengan merek Pierre Cardin dari Indonesia. Hasil dari penelitian ini terfokus pada bagaimana konsep ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan juga Masrifatun menyandarkan konsep merek yang tidak dapat didaftarkan dengan hukum Islam yang penarikan hukumnya menggunakan kaidah-kaidah istishab. Istishab yang merupakan melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga masa sekarang, menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dimiliki oleh Pierre Cardin Perancis

---

<sup>35</sup> Angga Ariyana, "Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462k/Pdt.Sus-HKI/2015)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42283>.



karena merupakan pemilik merek pertama jika dilihat dari kemunculannya di dunia.<sup>36</sup>

| No. | Nama   | Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|-----|--|---|--|---|
| 1   | Dendy Widya Chandra dalam Jurnal Notarius Vol. 13, No. 1, 2020).                           | Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN).                                    | Persamaan kasus yang diteliti yaitu sengketa merek KEEN. Persamaan bahan hukum yaitu menggunakan putusan Nomor 167 PK/ Pdt.Sus-HKI/2018 perspektif Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016.                | Titik perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Analisa yang dilakukan Dendy kurang menjelaskan tentang bagaimana konsep pembatalan merek yang disandarkan pada teori perlindungan hukum sehingga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai gugatan pembatalan merek yang merupakan perlindungannya. Namun penelitian ini tanpa menggunakan perspektif Hukum Islam. |
| 2   | Angga Ariyana (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). | Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015) | Terletak pada kesamaan kasus merek asing yang dikalahkan oleh putusan MA sehingga tidak mendapatkan perlindungannya. Juga terletak pada kesamaan tujuan penelitian yaitu membahas tentang bagaimana konsep | Perbedaannya terletak pada bahan hukum yang digunakan oleh Angga menggunakan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sehingga hasilnya pemilik merek yang mendaftar lebih dulu dapat dilindungi   |

<sup>36</sup> Masrifatun Mahmudah, "Ketentuan Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek Yang Ditolak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)", <http://etheses.uin-malang.ac.id/11195/>.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | pembatalan merek.   | berdasar pendaftaran dengan sistem konstitutif. Tinjauan yang dipakai menggunakan teori perlindungan hukum dan tanpa menggunakan perspektif Islam.  |
| 3 | Masrifatun Mahmudah (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). | Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015) | Letak persamaannya pada pendekatan hukum yang dilakukan juga menggunakan pendekatan konseptual yang menjelaskan dua konsep antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan konsep yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. | Titik perbedaannya berada pada pendekatan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan konsep pembatalan merek terkait itikad tidak baik pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kemudian diintegrasikan pada konsep keadilan menurut teori John Rawls dan pada keadilan pada hukum Islam. |

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang kemudian dari setiap bab tersebut memuat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Pada Bab I, merupakan pendahuluan dari penelitian ini, peneliti memberikan gambaran dan arah penelitian yang dilakukan. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, dalam Bab II peneliti menulis mengenai tinjauan pustaka yang berisi 1) Kerangka teori: terminologi merek, pendaftaran merek, merek terkenal, itikad baik dalam merek, penghapusan dan pembatalan merek, upaya hukum peninjauan kembali. 2) Kerangka konseptual: prinsip keadilan, keadilan menurut John Rawls, dan keadilan dalam hukum Islam.

Pada Bab III, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa konsep pembatalan merek yang digunakan dalam putusan hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 167 PK/Pdt. Sus-HKI/2018 bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan tinjauan teori keadilan menurut John Rawls.

Terakhir Bab IV, peneliti menarik kesimpulan dari paparan hasil penelitian dan pembahasan dari tema yang dipilih oleh peneliti. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Terminologi Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.<sup>37</sup> Syarat merek dapat disebut sebagai sebuah merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda.<sup>38</sup> Merek yang dapat dilindungi menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan semakin berkembangnya lingkup merek, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang disebut merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 1997), 154.

<sup>38</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 161.

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian, merek dikatakan tidak dapat didaftar apabila<sup>40</sup>:

- a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e) tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
- f) merupakan nama umum dan /atau lambang milik umum.

## 2. Pendaftaran Merek

Dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek adalah sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Kedua sistem tersebut adalah:<sup>41</sup>

### 1) Sistem konstitutif

Sistem ini berprinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya dilindungi apabila merek dimintakan pendaftaran. Maka pendaftaran merek adalah mutlak untuk dijadikannya hak atas merek. Tanpa

---

<sup>40</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>41</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 280 .

pendaftaran, tidak akan ada hak atas merek dan juga tidak akan ada perlindungan. Ketika merek didaftarkan, pemilik merek memiliki sertifikat merek. Sehingga pendaftaran merek menggunakan sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum.

## 2) Sistem Deklaratif

Sistem ini titik beratnya terletak pada pemakai pertama atas merek tersebut, adalah pemilik hak eksklusif merek. Pemegang pertama merek adalah pihak yang dianggap berhak atas hukum dalam pemakaian merek tersebut. Dalam sistem ini, pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian, pendaftaran bukan merupakan syarat mutlak.

Dalam hal ini, sistem ini memiliki kelemahan terhadap adanya kepastian hukum. Pendaftar merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak sesungguhnya sebagai pemakai merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai merek dibandingkan dengan si pihak pendaftar.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 174.

### 3. Merek Terkenal

Merek terkenal mendapatkan perlakuan khusus baik dalam konvensi-konvensi<sup>43</sup> internasional, maupun ratifikasi yang dilakukan Indonesia sehingga membuat Indonesia patuh dan taat terhadap aturan-aturan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual maupun hukum merek. Untuk mendapatkan perlakuan khusus tersebut, suatu merek tidak hanya dikatakan terkenal hanya karena mampu memenuhi pangsa pasar.

Perlindungan merek terkenal atau *well-known trademarks* (termasuk merek yang mempunyai reputasi baik), dalam perkembangannya memiliki ciri yang universal yang didasarkan pada pertimbangan berikut:

- a) Merek telah dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga terkenal luas di lingkungan bisnis dan konsumen.
- b) Bermutu baik dan banyak digemari oleh masyarakat konsumen.
- c) Tidak dapat didaftar oleh orang lain yang bukan pemilik merek tersebut (baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis).

Untuk menjadi terkenal, merek harus memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Peraturan menteri ini merupakan penjelasan dari kriteria merek terkenal yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

---

<sup>43</sup> Konvensi adalah perjanjian yang dibentuk antarnegara, oleh para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Lihat di <https://kbbi.web.id/konvensi>.

Indikasi Geografis. Pasal 18 Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menyatakan bahwa<sup>44</sup>:

- a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b) Volume penjualan barang dan/ atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c) Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d) Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e) Jangka waktu penggunaan merek;
- f) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g) Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h) Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

#### 4. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa, "*Permohonan ditolak jika*

---

<sup>44</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.



diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”<sup>45</sup> Itikad baik adalah salah satu prinsip dasar yang dipakai dalam pendaftaran merek. Tanpa itikad baik, merek tidak dapat didaftar dalam daftar umum merek. Tujuan diterapkannya itikad baik juga untuk mencegah timbulnya praktik-praktik *passing off* (pendomplengan) terhadap merek-merek yang memiliki nama baik (*goodwill*).<sup>46</sup>

Tujuan praktek seperti itu memang mudah dibaca, yaitu mendompleng popularitas, menyesatkan kualitas dan mengelirukan sumber asal barang. Sasaran utamanya lebih mengarah pada merek-merek terkenal atau merek yang memiliki pangsa pasar yang besar.<sup>47</sup>

##### 5. Ketentuan Pembatalan Merek

Pembatalan merek merupakan solusi hukum sebagai koreksi bagi suatu merek yang telah mendaftarkan tapi diketahui atau diduga memiliki masalah mengenai itikad baik atau indikasi itikad tidak baik dalam proses pendaftaran. Langkah koreksi ini dapat menjadi solusi untuk penyelesaian status dan legalitas pendaftaran merek yang mengandung itikad tidak baik. Tujuannya untuk mewujudkan kepemilikan dan penggunaan merek secara jujur, tertib, dan memiliki kepastian hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>46</sup> M. Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia)*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2014), 281.

<sup>47</sup> Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 8.

<sup>48</sup> Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 92.

Pembatalan atau pencoretan merek berakibat hukum dan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Pengajuan pembatalan merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga oleh pihak yang berkepentingan atas merek tersebut dan pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal HKI (Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016).

Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur secara bervariasi, tergantung pada merek yang dituntut pembatalannya. Aturan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan merek tersebut antara lain:

a) Gugatan pembatalan tanpa batas waktu

Gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu apabila merek yang dituntut pembatalannya seharusnya tidak dapat didaftarkan, yaitu merek yang unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Gugatan pembatalan merek harus diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Selanjutnya, gugatan

pembatalan merek ini juga dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek.<sup>49</sup>

#### 6. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hanya menjelaskan secara mendasar mengenai upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum ini merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan kasasi.<sup>50</sup> Upaya hukum peninjauan kembali ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>51</sup>

Istilah Peninjauan Kembali (PK) atau menurut Mariane Termoshizen disebut *request civiel* diatur dalam Pasal 385 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)<sup>52</sup> sebagai permohonan mengulang perkara beralasan luar biasa. Hakikatnya, permohonan upaya hukum PK dikarenakan telah terjadi suatu kekeliruan atau dalam putusan yang telah diambil. Selain itu, didasari oleh pemikiran, akibat tipu daya pihak-pihak berperkara. Dengan kata lain, latar belakang adanya PK (Peninjauan Kembali) bertujuan untuk memperkuat legitimasi hakim. Hakim juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, namun itu semua dilakukan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 50.

<sup>50</sup> Pasal 88 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>51</sup> Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>52</sup> *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia. *Lihat di hukumonline.com*

<sup>53</sup> Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenamedia Group, 2017), 174.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Prinsip Keadilan**

Dalam Bahasa Indonesia arti kata keadilan berarti seimbang. Secara etimologi, adil berasal dari bahasa Arab yaitu, “*adala-ya’ dilu-adlan*”, yang terjemahannya artinya tengah-tengah, seimbang, proporsional. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu *just, fair, equitable* dan keadilan sendiri memiliki arti *justice*. Esensi makna dari keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak berpihak, memihak kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang, tidak zalim.<sup>54</sup> Pada tingkatan tertinggi dari hubungan kepemilikan, keadilan berpihak pada setiap manusia yang menguasai dan memberikan kenikmatan eksklusif terhadap benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Negara membuat peraturan yang disebut hukum. Hukum menjamin terpeliharanya kepentingan pemilik pribadi atau golongan yang merupakan subjek hukum dan juga terpeliharanya kepentingan masyarakat. Maka hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam konsep keadilan menghendaki bahwa:

- 1) Setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi dalam menikmati seni dan berbagai kemajuan ilmiah dan manfaatnya.
- 2) Setiap individu berhak memiliki perlindungan atas kepentingan dan materi moral sebagai akibat ilmu tertentu.

---

<sup>54</sup> Imas Rosidawati dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 105.

## 2. Keadilan menurut John Rawls

Titik tolak keadilan dalam teori John Rawls adalah keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*)<sup>55</sup>. Prinsip keadilan sebagai kejujuran menurut Rawls ada dua, yaitu<sup>56</sup>:

### 1) Keadilan sebagai kebebasan

Maksud dari prinsip ini, keadilan harus memberikan kebebasan memilih, menjadi apa yang diinginkan, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan.

### 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi adalah adil

Cara ideal dalam prinsip ini harus ditata dengan diarahkan pada manfaat terbesar yang diarahkan bagi mereka yang kurang beruntung dan penataan sosial ekonomi yang tidak selaras ini dikaitkan dengan posisi pemerintah yang harusnya terbuka untuk semua orang.

## 3. Keadilan dalam Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al- 'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Keadilan diartikan dengan memberi seseorang akan haknya. Keadilan berarti berbuat menurut semestinya sesuai dengan kepentingan manusia. Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai

---

<sup>55</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 46 .

<sup>56</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 73.

makna khusus. Makna khusus tersebut di antaranya, keadilan dalam muamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam hak-hak manusia.

Salah satu contoh keadilan dalam bermuamalah adalah memberi upah atau hukuman sejajar dengan perbuatan yang telah dilakukan seorang pekerja. Harta dan pekerjaan akan memperkuat negara, sebaliknya tindakan yang *zalim* terhadap harta manusia atau penghinaan terhadap hak kepemilikan akan membuat rakyat malas bekerja dan selanjutnya timbullah kelesuan ekonomi, karena rakyat telah terkena krisis akan kepercayaan.<sup>57</sup>

Selain keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum juga dijelaskan dalam dalil QS. An-Nisa' ayat 135:

أَذْفُسِكُمْ أَوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan

---

<sup>57</sup> Fauzi Almubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Istighna*, no. 2 (2018): 115–43 <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.g6>.

*menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Majelis Hakim pada Gugatan Pembatalan Merek Terkait Kadaluarsanya Gugatan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menurut Pasal 6<sup>bis</sup> Konvensi Paris tentang Merek Terkenal**

Kasus merek KEEN AS melawan KEEN Indonesia merupakan kasus yang dipilih peneliti atas gugatan pembatalan merek yang ditolak oleh Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali. Oleh karena data dari penelitian ini adalah putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 jo. putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016, maka analisa yang dilakukan adalah mengenai adanya perbedaan antara peraturan mengenai gugatan pembatalan merek terkait itikad tidak baik dalam merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Konvensi Paris. Konvensi Paris ini diratifikasi dan dengan adanya Kepres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Konvensi ini diharapkan menjadi acuan dalam membentuk undang-undang yang bersifat universal.

Dalam terminologinya, suatu merek untuk dapat terdaftar dalam daftar umum merek, harus memenuhi persyaratan itikad baik. Karena tanpa adanya



pendaftaran dengan itikad baik yang merupakan sifat dari pemilik merek untuk tidak menjiplak, meniru, mendompleng merek lain, maka merek tidak dapat didaftarkan.

Pendaftar dikatakan beritikad tidak baik apabila pendaftarannya diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga terdapat dua merek di daftarnya.<sup>58</sup> Hasilnya, kedua merek saling mengharapkan perlindungan yang mana hal tersebut dapat merusak esensi merek. Dimana esensi merek adalah adanya daya pembeda. Adanya dua merek yang terdaftar, menimbulkan merek saling merebutkan mana yang benar-benar memegang hak eksklusif atas mereknya di lingkup pengadilan, dalam artian pemilik merek meminta kepastian hukum untuk kepemilikan merek. Kepastian hukum yang dicari oleh para pemilik merek tadi dapat berupa gugatan penghapusan atau pembatalan merek.<sup>59</sup> Setelah pemilik merek mengajukan gugatan penghapusan atau pembatalan, hal ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan para pihak mengetahui manakah yang layak untuk mendapat perlindungan atas hak merek.

Salah satu contoh penerapan kurang cermatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pemeriksaan kesamaan yang ada dalam merek adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Ketentuan pembatalan merek dalam putusan ini masih menggunakan ketentuan

---

<sup>58</sup> “WIPO IP Portal,” <https://www3.wipo.int/branddb/id/en/#>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

<sup>59</sup> Yerima Far-Far, P. Sigito, and Zairul Alam, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 KPdt.Sus-HaKI 2013).”

pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dikarenakan Undang-Undang yang dipakai sejak awal putusan pengadilan tingkat pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga, hingga tahun 2018 saat putusan final sengketa ini, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, padahal ketika terbitnya putusan ini, sudah lahir undang-undang terbarunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dimana, dalam ketentuan beracara, kita mengenal hukum tidak dapat berlaku surut, maksudnya hukum terbaru tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi sebelum diundangkannya aturan paling baru.<sup>60</sup> Sehingga wajar putusan tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjamin untuk terciptanya kepastian hukum di antara para pihak. Namun demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tidak menjamin perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang sesuai dengan cita-cita hukum merek pada Konvensi Paris. Yakni dengan adanya kejujuran dari masing-masing pemilik merek dagang.

Oleh karena pentingnya kejujuran dalam pendaftaran merek, pelarangan pendaftaran merek atas itikad tidak baik sangat diantisipasi kegiatannya. Berikut ini merupakan perbandingan antara perlindungan terkait

---

<sup>60</sup> Elshalinge Dinata, "Larangan Keberlakuan Surut pada Aturan Merek dalam Studi Kasus Sengketa Merek Benu" *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 3, no. 2 (2020): 201–212 <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/3497/pdf..>

pelarangan itikad tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Konvensi Paris<sup>61</sup>:

| <b>Pembeda</b>            | <b>Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek</b>  | <b>Konvensi Paris</b>  |
|---------------------------|---|--|
| Gugatan tanpa batas waktu | “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.” Pasal 69 ayat 2 ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pembatalan merek boleh tanpa batas waktu terkait adanya tindak itikad tidak baik. | “No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.” Article 6 <sup>bis</sup> paragraph 3 Konvensi Paris, menjelaskan bahwa tidak ada batasan waktu terhadap gugatan pembatalan merek atas tindak itikad tidak baik. |

**Tabel 2. Perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Konvensi Paris tentang Merek**

Perihal terminologi itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dagang Ida Ayu mendefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh orang atau organisasi dengan meniru atau menyerupai merek dagang terdaftar sebelumnya.<sup>62</sup> Kemudian lingkup keserupaan itu, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 PK/Pdt/1992 disebutkan:<sup>63</sup>

- a. Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- b. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>62</sup> Ida Ayu Made Rizky Dewinta, Ni Luh Gede Astariyani, “Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak Baik,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2016, 1–16.

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

- c. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- d. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- e. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*);
- g. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Selanjutnya, yang terjadi pada merek KEEN Indonesia adalah menyerupai produk KEEN Amerika Serikat dengan keserupaan sebagai berikut<sup>64</sup>:

| Kesamaan           | KEEN Amerika Serikat  | KEEN Indonesia  |
|--------------------|---|---|
| Logo               | <br>Merek KEEN milik Penggugat | <br>Merek KEEN milik Tergugat |
| Pengucapan         | Dibaca: 'Kin'   | Dibaca: 'Kin' namun menambahkan pembeda kata 'Kids' untuk menunjukkan pasar untuk anak-anak.                      |
| Produk yang dijual | Kelas barang: 18, 22, 25, 28, 35  | Kelas barang: 18, 22, 25, 35.   |

**Tabel 3. Persamaan kedua merek**

Dengan demikian serupanya penjualan produk KEEN Indonesia dengan KEEN Amerika Serikat yang mana KEEN Amerika Serikat adalah pengguna pertama. Maka berkaca pada ketentuan Undang-Undang Nomor

<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

15 Tahun 2001 tentang Merek, merek KEEN Indonesia seharusnya ditolak dari daftar umum merek.

Selain fakta di atas, merek KEEN Indonesia pada eksepsi di tingkat kasasi menyatakan bahwa KEEN merupakan merek yang dibuat dan diciptakan yang berasal dari kata “Keen” yang artinya kuat. Kemudian mereknya yang lain dinamakan Keen Kids, memiliki arti anak-anak yang kuat.<sup>65</sup> Hal ini memang benar ketika penulis mengeceknya di dalam kamus Bahasa Inggris tentang arti kata “keen” yang berarti: kuat; tajam; bersemangat; giat; tekun.<sup>66</sup> Namun hal ini bukanlah sebuah kebetulan ketika KEEN Indonesia menggunakan alasan karena penggunaan mereknya menggunakan bahasa asing yang bisa saja sama. Justifikasi yang lebih mendekati adalah karena hal kemiripan pada bentuk, rupa, barang yang dijual, bunyi, pengucapan, dengan merek asing yang telah terkenal adalah suatu kesengajaan yang telah dilakukan KEEN milik Arif. Dengan demikian, KEEN Indonesia telah melakukan itikad tidak baik karena dengan sengaja meniru keterkenalan merek asing.

Dalam contoh lain, KUH Perdata juga memiliki penekanan terhadap makna itikad baik. Itikad baik memiliki 2 (dua) pengertian yaitu itikad baik secara subyektif dan obyektif. Secara subyektif makna itikad baik sama dengan kata kejujuran yang harus dilakukan dalam pelaksanaan norma yang

---

<sup>65</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

<sup>66</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Cornell University Press, 2017), 423.

disetujui dalam masyarakat. Sedangkan secara obyektif bermakna kejujuran seseorang dalam melakukan prestasi (perbuatan hukum).<sup>67</sup>

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan pengertian dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu:<sup>68</sup>:

*“The opposite of “good faith”, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one’s rights or duties, but by some interested or sinister motive.”*

Singkatnya arti dari *bad faith* adalah praktik yang memiliki motif kebalikan dari prinsip *good faith*. Dari arti *bad faith* yang memiliki makna berniat buruk, melakukan kecurangan baik secara langsung maupun masih dalam rencana. Tujuannya, untuk mengelabui atau menyesatkan pihak lain dalam hal ini konsumen atau dalam hal tertentu bermaksud mengabaikan dari kewajiban yang harus dilakukannya.<sup>69</sup> Ketidakjujuran ini tentu merugikan banyak pihak, baik konsumen maupun pemilik merek asli. Maka dari itu, keharusan beritikad baik berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yakni dengan sikap nalurinya apakah yang bersangkutan

---

<sup>67</sup> Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 34.

<sup>68</sup> Henry Campbell Black, "A Law Dictionary, Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Juridprudence, Ancient and Modern", *Michigan Law Review*, vol. 9, 1911, <https://doi.org/10.2307/1275199>.

<sup>69</sup> Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 28.

sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik atau tidak.<sup>70</sup>

Fakta yang ada di dalam putusan tersebut selain adanya itikad tidak baik yang terabaikan oleh majelis hakim adalah fakta dimana merek terkenal KEEN Amerika Serikat termasuk tidak sebagai merek tidak terdaftar.<sup>71</sup> KEEN Indonesia terlebih dulu mendaftarkan mereknya pada tahun 2008 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedangkan KEEN Amerika Serikat baru mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 2014. Pada saat itu juga, KEEN Amerika Serikat baru mengetahui bahwa di Indonesia ada pendaftar dengan menggunakan merek yang sama. Perlu diketahui bahwa merek KEEN yang telah didaftarkan di Indonesia tidak ada hubungannya dengan merek KEEN Amerika Serikat. Merek tersebut bukanlah merek yang memiliki perjanjian lisensi<sup>72</sup> dengan merek KEEN Amerika Serikat, melainkan merek terpisah yang menyerupai merek KEEN Amerika Serikat. Masalahnya, berdasarkan prinsip *first to file* yang dianut di Indonesia, maka merek asing yang ingin melakukan perluasan pasar di

---

<sup>70</sup> Charles Yeremia Far-Far, Sentot P. Sigito, and M. Zairul Alam, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI 2013)," *Jurnal Universitas Brawijaya* (2014): 2–6 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>.

<sup>71</sup> Dendy Widya Chandra, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)" *Notarius*, vol. 13 no. 1 (2015): 312-326 <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30391>."

<sup>72</sup> Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Lihat *Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

negara yang akan dituju, harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu untuk mendapat kepastian hukum.<sup>73</sup>

Terkait keterkenalan merek KEEN Amerika Serikat, KEEN Indonesia pada putusan kasasinya, mempertanyakan keterkenalan merek KEEN Amerika Serikat. Dalam eksepsinya, tergugat Arif mengatakan bahwa, *“bila diteliti dan dicermati, antara pendaftaran merek Penggugat dan merek Tergugat yang diajukan sejak tanggal 24 Februari 2005, hanya berbeda satu bulan dan sangat mustahil dalam waktu satu bulan merek milik Penggugat menjadi merek terkenal”*.<sup>74</sup>

Padahal, eksepsi ini salah apabila dibandingkan dengan fakta merek KEEN Amerika Serikat bahwa mereknya memanglah merek terkenal. Hal ini dibuktikan dengan reputasi yang melekat di masyarakat bahwa merek KEEN adalah merek outwear. Investasi yang dilakukan juga gencar dengan promosi besar-besaran di banyak negara. Hal tersebut menjadikan bahwa merek KEEN Amerika Serikat adalah merek terkenal yang mana keterkenalan bisa saja didapatkan dari waktu 2003 (awal pendaftaran merek KEEN AS) hingga tahun 2005 (tahun pendaftaran KEEN Indonesia) dikarenakan usaha yang masif dari KEEN Amerika Serikat. Hal ini selaras dengan Pasal 18 huruf f Peraturan Menteri Nomor 67 tentang Pendaftaran

---

<sup>73</sup> Nabilah Nur Anisah, “Peniruan Merek Asing Terkenal Oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus- Hki/2016 Tentang Sengketa Antara Sephora Vs Yuana Tanaya)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Starif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42171/1/Nabilah%20nur%20annisa-Fsh.pdf>.

<sup>74</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016.



Merek, yang menyatakan bahwa, *“Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut”*<sup>75</sup>

Selanjutnya, tergugat juga telah menerima surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menghimbau tergugat untuk menghentikan semua kegiatannya dalam menggunakan merek "Keen" atas nama penggugat karena merek tersebut adalah milik dari penggugat. Kemudian panel di *Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* yang merupakan lembaga internasional, melalui penyelesaian sengketa *World Intellectual Property Organization (WIPO)* telah mengalihkan kepemilikan dari [www.keen-indonesia.com](http://www.keen-indonesia.com) milik tergugat ke [www.keenfootwear.com](http://www.keenfootwear.com) milik penggugat karena yang resmi adalah milik penggugat. Maka, dengan ini lembaga internasional pun mengakui ketenaran merek KEEN Amerika Serikat sehingga hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 huruf (h) Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, *“Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang”*.<sup>76</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek KEEN Amerika Serikat menyadari bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif demi kepastian hukumnya. Kepastian hukum dalam merek digunakan untuk memberikan jaminan bahwa pemegang hak

---

<sup>75</sup> Pasal 18 huruf f Peraturan Menteri Nomor 67 tentang Pendaftaran Merek.

<sup>76</sup> Pasal 18 huruf h Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

berhak memperoleh kembali haknya, dan putusan dapat sah dilaksanakan oleh pemegang hak tersebut.<sup>77</sup> Hal ini juga dibuktikan dengan adanya itikad baik dari KEEN Amerika Serikat dengan permohonan pendaftaran mereknya pada November 2014.<sup>78</sup> Namun tidak seharusnya kepastian hukum hanya diciptakan karena pendaftaran pertama saja.

Rahmi Jened mengungkapkan bahwa, reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran pertama, melainkan didapatkan melalui *actual use in placing goods or service into the market* (penggunaan secara aktual dengan cara menempatkan barang dan jasa di pasar).<sup>79</sup> Hal ini juga sesuai dengan prinsip *first to use* atau sistem deklaratif dalam pendaftaran merek di Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia menganut pula prinsip teritorialitas dimana hak eksklusif hanya berlaku di negara dimana merek tersebut terdaftar.<sup>80</sup> Memang sistem pendaftaran yang digunakan dalam teritori Indonesia adalah *first to file* yang mana sistem pendaftaran *first to use* yang digunakan Amerika Serikat tidak berlaku di Indonesia.

Demikian pula Sri Sayekti yang mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memiliki kelemahan dalam melindungi kepemilikan merek karena Undang-Undang ini menganut sistem *first to file*. Sistem *first to use* seharusnya lebih dapat melindungi

---

<sup>77</sup> Asep Suryadi, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", *Aktualita*, Vol.2 No.1 (2019): 252 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Pdt. Sus-HKI/2016.

<sup>79</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), 234.

<sup>80</sup> Asep Suryadi, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", *Aktualita*, Vol.2 No.1 (2019): 252 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.

kepemilikan merek, karena menurutnya pendaftaran merek tidak seharusnya menghapus hak milik merek.<sup>81</sup> Namun faktanya, merek KEEN Amerika Serikat taat pada peraturan yang dianut dalam negara tempat ekspansi pasarnya dengan tetap beritikad baik mendaftarkan mereknya termasuk di negara Indonesia. Sehingga, menurut penulis, prinsip *first to use* lebih adil dibandingkan prinsip *first to file* untuk perlindungan hak merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hal ini juga senada dengan Konvensi Paris pasal 6<sup>bis</sup> ayat 3 yang menyatakan bahwa tidak seharusnya pembatalan merek terkait itikad tidak baik, memiliki batas waktu. Bunyi pasal 6<sup>bis</sup> ayat 3 Konvensi Paris, menyatakan:

*“No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.”*<sup>82</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa segala hal yang memenuhi aspek itikad tidak baik terhadap peniruan merek terkenal, upaya gugatan pembatalan mereknya, diperkenankan dalam lingkup yang lebih luas.

Sesuai pula dengan terminologi mengenai apa yang dimaksud pemilik merek yang tidak terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 76 ayat 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa, *“Pemilik Merek yang tidak terdaftar*

---

<sup>81</sup> Sri Sayekti, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang Belum Terdaftar di Indonesia,” *Pawiyatan*, Vol. 22, No. 2 (2015), <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/396>.

<sup>82</sup> Dowie-Whybrow, Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

*dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.”<sup>83</sup> Kemudian, lanjutan mengenai pengertian pemilik merek yang tidak terdaftar disebutkan dalam pasal penjas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa, “Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.”<sup>84</sup>*

Dalam pasal penjas tersebut, sangat jelas bahwa merek tidak terdaftar dengan catatan, merek tersebut merupakan merek beritikad baik untuk mendaftarkan namun belum terdaftar atau merek tersebut merupakan merek yang terkenal. Dengan demikian, merek terkenal yang beritikad baik namun belum terdaftar, dapat melindungi eksklusifitas mereknya dengan dibolehkannya menjadi subjek hukum dalam tindakan pembatalan merek. Pasal ini cukup untuk menjelaskan bahwa Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sangat terbuka dalam rangka melindungi merek asing terkenal di Indonesia untuk mempertahankan reputasi mereknya dan berinvestasi di Indonesia.

Terkait tenggang waktu yang menjadi dasar disetujuinya putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, didasari pada tahap kasasi dimana KEEN Amerika Serikat menyampaikan bahwa, terkait pasal 69 ayat 2

---

<sup>83</sup> Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>84</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 76 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini, itikad tidak baik yang dimaksud merupakan penjelasan lebih mengenai bagian dari pasal 69 ayat 2 terkait “bertentangan dengan ketertiban umum”. Sehingga benar bahwa keputusan majelis hakim pada tingkat kasasi untuk menafsirkan unsur ketertiban umum dengan terganggunya unsur itikad baik dalam merek. Namun, masih belum rinci dalam mengartikan ketertiban umum. Sehingga, dasar diputuskannya perkara ini didasari pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang bunyinya, “*Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek*”<sup>85</sup> Dimana, ketentuan ini merupakan ketentuan umum tanpa menyertakan adanya itikad tidak baik dalam peniruan pengguna merek pertama sehingga menggunakan jangka waktu dalam peraturan pembatalan merek.

Adrian Sutedi menafsirkan unsur telah mengganggu ketertiban umum dalam syarat pembatalan merek hanya ketika merek dianggap sebagai gambar atau tanda yang dapat menyinggung perasaan umat beragama.<sup>86</sup> Perasaan umat beragama atau organisasi masyarakat tertentu, belum tentu berkaitan dengan keharusan beritikad baik sebagai syarat seseorang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.

Majelis hakim pada putusan PK (Peninjauan Kembali) sangat mengabaikan aspek itikad tidak baik yang terjadi. Padahal bukti

---

<sup>85</sup> Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>86</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 92.

keterkenalan KEEN Amerika Serikat sangat nampak. Pertama, meskipun KEEN Amerika Serikat baru mendaftar pada tahun 2014, tetap saja pada jenis barang dan merek yang sama, KEEN Amerika Serikat tetaplah menjadi pemilik pertama. Merek KEEN hanya terlambat mendaftarkan ke Indonesia padahal di negara lain penyebaran produk KEEN sudah meluas, namun hanya karena ada merek lain yang mendaftar dengan kelas barang dan merek yang sama, pemilik asli merek yaitu KEEN Amerika Serikat, tidak mendapatkan perlindungannya.

Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, masih belum melindungi hak pemilik merek pertama. Sebab, pada ketentuan selanjutnya pembatalan merek terkait adanya itikad tidak baik diperbolehkan untuk bisa mengajukannya tanpa batas waktu. Gunanya, untuk keselarasan terhadap peraturan yang lebih tinggi mengenai merek terkenal, yaitu Konvensi Paris. Dengan demikian, gugatan pembatalan merek dilaksanakan sebagai sistem koreksi terhadap kesalahan dari penegak hukum di Indonesia.

Mekanisme gugatan pembatalan merek harus dianggap sebagai instrumen koreksi bagi keputusan yang dibuat oleh dua pihak yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun Pengadilan Niaga. Hal ini dilakukan karena sistem penyelenggaraan DJKI, juga terbatas pada pemeriksaan substantif yang tidak bersifat absolut. Pemeriksaan substantif juga beresiko terhadap adanya kesalahan. Oleh karena itu,

Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung seharusnya bersifat terbuka terhadap adanya merek terkenal yang menemui itikad tidak baik dari merek pesaingnya.<sup>87</sup>

Sehingga, dengan amar putusan Nomor 167 PK/Pdt. Sus-HKI/2018 dengan dalil sebagai berikut<sup>88</sup>:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Arif,
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 8 September 2016.

Dalam amar putusan Peninjauan Kembali tersebut, majelis hakim menyetujui bahwa pertimbangan hakim *judex factie* yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst berpendapat bahwa, “*Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.*”<sup>89</sup> Hanya dengan satu pasal tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa secara prosedural beracara, pembatalan merek tidak dapat diajukan karena gugatan kadaluarsa, adalah tidak adil.

Maka pembatalan merek yang diajukan oleh KEEN Amerika Serikat, tidak seharusnya ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI menurut Konvensi Paris, telah mengabaikan

---

<sup>87</sup> Henry Soelistyo, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, (Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017), 131.

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

<sup>89</sup> Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

ketentuan gugatan pembatalan merek yang berlaku yakni ketentuan tanpa batas waktu yang semestinya dapat dilakukan, dan dapat dikabulkan permohonan pembatalan merek akibat adanya itikad tidak baik. Dengan demikian, pemilik merek yang sah tidak menemukan keadilan dalam putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

#### **B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menurut Teori Keadilan John Rawls**

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 meskipun telah mencapai keputusan final, belum tentu menemui kata keadilan bagi seluruh pihak. Putusan Peninjauan Kembali, tidak dapat dilakukan dua kali melainkan satu kali.<sup>90</sup> Seperti yang termaktub pada Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya,

*“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.*<sup>91</sup>

Akibatnya, pihak yang dirugikan karena putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 atas ditolaknya permohonan pembatalan merek, tidak mendapatkan keadilan karena gagal mempertahankan mereknya pada tingkat Peninjauan Kembali dan tidak dapat melakukan upaya hukum lagi.

---

<sup>90</sup> Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenamedia Group, 2017), 71.

<sup>91</sup> Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Keadilan yang dimaksud dalam institusi sosial belum tentu menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Padahal institusi sosial adalah solusi bagi pencari keadilan. Namun nyatanya putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak adil bagi Penggugat karena ditolaknya permohonan pembatalan atas pendaftaran merek Indonesia yang telah beritikad tidak baik meniru mereknya. Hasilnya, merek milik penggugat mengalami kerugian di pasar Indonesia karena pasar miliknya diambil oleh merek palsu terdaftar.

Sama halnya dengan keadilan yang didefinisikan oleh John Rawls yang dilandasi dengan pemikiran yang rasional. Hal terpenting bagi manusia adalah berfikir. Dimana suatu pemikiran dapat menghasilkan keadilan yang berdasar kebenaran. Keadilan itu menurut John Rawls disebut dengan *a theory of justice*.<sup>92</sup>

*A theory of justice* dirumuskan oleh John Rawls karena beberapa hal, di antaranya:<sup>93</sup>

1. Liberalisme. Liberalisme merupakan pemikiran bahwa setiap manusia bebas memilih apa yang diinginkan selama pilihan itu dipilih menggunakan logika dan mengandung kebenaran. Dimana sesuatu dikatakan adil apabila setiap individu bebas memilih pilihan hidupnya.

---

<sup>92</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Tapis* 9, no. 2 (2013): 31–45.

<sup>93</sup> Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 46.

2. Dalam kehidupan sosial tak lepas dari kesepakatan. Maka dari itu, dasar dari prinsip keadilan menurut John Rawls, sesuatu dapat dikatakan adil apabila kehidupan sosial ditata oleh aturan, masyarakat memilih aturan yang mana, dan mereka sepakat oleh aturan tersebut.
3. Utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan teori keadilan yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Teori yang diciptakan oleh Jeremy Bentham mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah kebahagiaan maksimal untuk mayoritas orang sehingga minoritas orang tidak dapat merasakan kebebasan. Sehingga, dalam teori keadilannya, John Rawls berpendapat sebaliknya. Menurutnya keadilan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa peduli minoritas dan mayoritas.

Menurut John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati kemanfaatan sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam contoh kasus yang terjadi antara KEEN Amerika Serikat dengan KEEN Indonesia, KEEN Amerika Serikat memegang peran sebagai penggugat yang haknya direnggut. Penggugat tidak dapat mempertahankan kepemilikan atas mereknya karena gugatan pembatalan atas merek KEEN Indonesia yang terbukti beritikad tidak baik, tidak diterima oleh majelis hakim. Masing-masing pihak pada posisi asalnya, menginginkan memiliki merek KEEN sepenuhnya untuk tujuan tetap mempertahankan keberadaan

mereknya. Namun dalam hal ini jika dilihat dengan prinsip *the greatest equal liberty*, posisi yang dirugikan adalah KEEN Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena haknya sebagai pemilik pertama merek KEEN direnggut oleh Arif (KEEN Indonesia). Sehingga, keadilan tidak dapat terwujud untuk KEEN AS karena kesempatannya untuk mempertahankan kepemilikannya tidak tercapai.

Sehingga, esensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama pada bidang merek sebagai tanda pembeda, berhasil menciptakan hak dan kewajiban di dalamnya. Hak bagi pemilik merek untuk menikmati kekayaan karena penciptaan mereknya dan kewajiban bagi orang lain untuk tidak menggunakan hak merek orang lain. Dalam hal ini, *justice as fairness* dalam hukum merek, akan diterapkan secara adil.<sup>94</sup> Selain itu, Rawls mengungkapkan bahwa keadilan sosial adalah suatu kebebasan yang sebesar-besarnya, membagikan kesempatan yang sama kepada semua manusia. Manusia dibebaskan untuk berperan dalam politik, agama, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kebebasan yang berkeadilan ini disebut John Rawls sebagai *principle of greatest equal liberty* (kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya).<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 11, no. 1 (2013): 41–63, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).

<sup>95</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls."

---

Prinsip kedua, yaitu ketidaksamaan ekonomi dan sosial. Prinsip ini harus diatur sedemikian rupa sehingga prinsip pertama dan kedua diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa kondisi perbedaan tersebut memberikan pengertian bahwa setiap posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang. *The different principle* dan *the greatest equal liberty* menjamin pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara objektif sehingga perbedaan tersebut dapat diterima asalkan memenuhi *good faith and fairness*.

Dalam contoh kasus yang terjadi antara KEEN Amerika Serikat dengan KEEN Indonesia, KEEN Amerika Serikat memegang peran sebagai penggugat yang haknya direnggut. Penggugat tidak dapat mempertahankan kepemilikan atas mereknya karena gugatan pembatalan atas merek KEEN Indonesia yang terbukti beritikad tidak baik, tidak diterima oleh majelis hakim. Masing-masing pihak pada posisi asalnya, menginginkan memiliki merek KEEN sepenuhnya untuk tujuan tetap mempertahankan keberadaan mereknya. Namun dalam hal ini jika dilihat dengan prinsip *the greatest equal liberty*, posisi yang dirugikan adalah KEEN Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena haknya sebagai pemilik pertama merek KEEN direnggut oleh Arif (KEEN Indonesia). Sehingga, keadilan tidak dapat terwujud untuk KEEN AS karena kesempatannya untuk mempertahankan kepemilikannya tidak tercapai.

Sehingga, esensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama pada bidang merek sebagai tanda pembeda, berhasil menciptakan hak dan kewajiban di dalamnya. Hak bagi pemilik merek untuk menikmati kekayaan karena penciptaan mereknya dan kewajiban bagi orang lain untuk tidak menggunakan hak merek orang lain. Dalam hal ini, *justice as fairness* dalam hukum merek, akan diterapkan secara adil.

Teori keadilan juga dibagi John Rawls dalam lingkup hukum. Contohnya dalam pembuatan kontrak yang dalam teori keadilannya ia berkata bahwa kontrak sosial yang adil adalah kontrak yang dibuat berdasarkan hasil pilihan bersama yang rasional kemudian menjadi peraturan yang bersifat pasti, harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Untuk dapat menghasilkan peraturan yang demikian, cara yang dianjurkan John Rawls adalah menempatkan individu pada posisi asli (*original position*) dimana keadaan awal dari para pihak yang mementingkan urusannya masing-masing. Untuk mewujudkan situasi yang adil dalam masyarakat, Rawls menganjurkan untuk melihat segala sesuatu dengan kaca mata kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).

Di sini penulis sependapat bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai kontrak sosial, belum bisa dikatakan melindungi merek terkenal KEEN sehingga pada pasal pembatalan merek, masih terjadi beda penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan “menggangu ketertiban umum”. Dimana “menggangu ketertiban umum” berkaitan dengan tindakan itikad tidak baik yang dilakukan pemilik merek

KEEN Indonesia. Sehingga pembatalan merek atas itikad tidak baik, tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hasilnya, pada putusan majelis hakim, yang dijadikan acuan adalah Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mana pasal ini menjelaskan bahwa pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Hal tersebut merupakan struktur masyarakat yang tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang adil menurut teori keadilan John Rawls. Dimana teori tentang kontrak sosial (*social contract*), dapat dikatakan adil apabila masyarakat diatur dengan tatanan keadilan bersama, yang dipilih dan bersifat publik.<sup>96</sup> Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak termasuk sebagai keadilan. Hal ini disebabkan karena gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh siapapun dan kapanpun tanpa batas waktu apabila merek asli telah menemukan pendaftar dengan itikad tidak baik. Padahal keadilan menurut John Rawls diindikasikan apabila suatu aturan dipilih, diketahui, dan dilaksanakan bersama serta sifatnya yang publik.<sup>97</sup> Bersifat publik dalam hal ini, aturan tidak boleh bersifat ambigu terhadap aturan yang lain.

Berkaca pada aturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan ditemukannya konflik norma, majelis hakim

---

<sup>96</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 67.

<sup>97</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 67.

akhirnya menggunakan penafsiran yang berbeda dengan Konvensi Paris yang notabeneanya peraturan yang lebih tinggi daripada undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan karena kontrak sosial yang digunakan, tidak memberikan penjelasan yang jelas terhadap dibolehkannya pengajuan gugatan pembatalan merek terkait itikad tidak baik oleh pemilik merek terkenal. Padahal teori kontrak sosial John Rawls menyatakan bahwa, keadilan merupakan peraturan yang memiliki kemanfaatan bagi setiap orang dan tetap pada posisi awalnya.

Islam seperti yang kita tahu, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Demikian pula penerapan keadilan Islam dalam menghargai hak-hak manusia. Termasuk pula di dalamnya hak manusia untuk mempertahankan kepemilikannya. Harta yang dimiliki manusia yang didapatkan dari jalur yang sah, berhak untuk dimiliki dan siapapun tidak diperkenankan untuk mengusik hak ini.<sup>98</sup>

Keadilan merupakan salah satu asas dari kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sikap berbuat baik harus melebihi keadilan. Karena dengan sikap baik, manusia akan menyadari jika melihat ketidakadilan mereka akan berontak tanpa syarat dan dengan sendirinya manusia akan mewajibkan keadilan berlaku pada dirinya atau orang lain dengan begitu saja.<sup>99</sup> Seperti dalam pengertian konseptual, Ibnu Manzur menyatakan bahwa, “*Sesuatu*

---

<sup>98</sup> Zainul Abidin Qurbani, *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Citra, 2016), 244.

<sup>99</sup> Zia Ulhaq Alfiyah, “Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43208>.

*yang terbina sempurna dalam pikiran seperti orang yang berterus terang (jujur)”, identik dengan makna keadilan.<sup>100</sup>*

Seperti halnya pada sub-bab sebelumnya, yang menyebabkan majelis hakim salah memutuskan perkara merek KEEN adalah karena adanya itikad tidak baik yang terabaikan oleh adanya ketentuan batas waktu dalam gugatan pembatalan merek. Semestinya gugatan tetap dapat dilakukan karena di dalamnya mengandung itikad tidak baik terhadap peniruan merek terkenal. Konflik norma antara norma yang lebih rendah tidak harmonis dengan norma yang lebih universal, menyebabkan ketidakadilan putusan tersebut dijelaskan dalam sub-bab ini dengan perspektif Islam terhadap prinsip keadilan.

Dalam putusan tingkat Peninjauan Kembali nomor 167/PK.Pdt.Sus-HKI/2018 dengan amar putusan bahwa majelis hakim kembali berkaca pada putusan nomor 71/Pdt.Sus-HKI/2015 yang mana majelis hakim setuju bahwa seharusnya gugatan pembatalan merek kadaluarsa apabila melebihi waktu 5 (lima) tahun sejak waktu pendaftaran. Bukti yang dihadirkan oleh KEEN Amerika Serikat bahwa mereknya terbukti beritikad baik mendaftarkan mereknya pada tahun 2014 namun terhalang karena merek KEEN Indonesia terlebih dahulu mendaftarkan pada tahun 2006, menyebabkan merek KEEN Amerika Serikat harus mengajukan gugatan pembatalan merek, agar mereknya dapat terdaftar di daftar umum merek Indonesia.

---

<sup>100</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*, cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 9.



KEEN Amerika Serikat sebagai pendaftar pertama, berdasar prinsip keadilan sudah seyogyanya berhak melakukan segala upaya hukum untuk mempertahankan mereknya agar tidak jatuh di tangan orang lain. Hal ini sesuai menurut kaidah الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا (kemudharatan (kerusakan) tidak akan terjadi sejak awal (dahulu)).<sup>101</sup> Maksudnya, kemudharatan dalam kasus ini itikad tidak baik yang dilakukan KEEN Indonesia, tidak boleh dibiarkan atau bahkan dibenarkan karena alasan merek KEEN Indonesia yang beritikad tidak baik telah ada terlebih dahulu (telah ada lama) di Indonesia daripada KEEN Amerika Serikat. Dimana, KEEN Amerika Serikat adalah pemilik merek yang terlebih dulu dalam penggunaan merek di dunia.

Maka, terkait kaidah di atas, sejalan dengan upaya hukum pembatalan merek yang memang seharusnya dilakukan oleh KEEN Amerika Serikat tanpa ada batas waktu. Karena kemudharatan terkait itikad tidak baik, sebaiknya dihilangkan agar mudharat yang baru tidak terjadi lagi.<sup>102</sup> Dengan begitu, penerapan keadilan yang diputus oleh majelis hakim dapat tercapai.

Setelah keadilan dirasa tercapai, kriteria keadilan dalam berkontrak dapat terwujud apabila setiap manusia mendapatkan haknya dan tidak

---

<sup>101</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 191.

<sup>102</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 192.

mengambil hak atau bagian orang lain.<sup>103</sup> Hal ini juga selaras dengan tujuan dari prinsip kontrak yang adil menurut John Rawls yang menekankan, keadilan ditegakkan tanpa melihat strata.<sup>104</sup>

Jika memperhitungkan adanya indahnya keadilan menurut Islam, maka majelis hakim dalam putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, tidak akan menemukan pengabaian terhadap adanya tindakan itikad tidak baik yang dilakukan KEEN Indonesia. Sehingga, tidak ada konflik norma yang terjadi.

Keadilan dalam hukum yang menetapkan undang-undang, seringkali dilaksanakan demi kepentingan yang berkuasa, ditata demi keefektifan penguasa. Penguasa boleh jadi akan berlaku adil atau mungkin tidak. Hal ini tergantung perundang-undangan negara mengandung beberapa unsur keadilan hukum, etika, sosial atau tidak, ataukah hanya memaksakan suatu kepentingan tertentu.<sup>105</sup>

Keadilan dalam memutuskan suatu perkara harus dilihat ke dalam perkara tersebut sehingga seorang hakim faham bagaimana para pihak memberikan kesaksian. Hal itu sesuai dengan Quran Surat Sad ayat 26<sup>106</sup>:

---

<sup>103</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 105.

<sup>104</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 11, no. 1 (2013): 41–63, <http://digilib.uin-suka.ac.id/33208>

<sup>105</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*.

<sup>106</sup> "Quran Surat Shad Ayat 26," TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/8512-quran-surat-shad-ayat-26.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ  
اَهْوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ  
بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*”

Dalam ayat di atas Allah Swt telah memerintahkan Dawud sebagai penguasa (pemimpin) untuk tetap bertindak adil dalam memutuskan suatu perkara dengan tidak mendahulukan hawa nafsu yakni bertindak dengan seadil-adilnya. Adil dilakukan tanpa memihak rakyat yang miskin maupun kaya, dan keadilan harus keluar dari akal pikiran yang sehat. Selanjutnya, Daud tidak diperbolehkan mengikuti hawa nafsu yang dapat merugikan diri sendiri serta lingkungannya. Dengan begitu, keputusan yang akan dibuatnya dengan akal dan mendahulukan kebenaran, lebih baik daripada yang mendahulukan hawa nafsu dengan ketidakjujuran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terjadi konflik norma antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Konvensi Paris yang konfliknya terletak pada aturan yang mengatur mengenai jangka waktu gugatan pembatalan merek atas tindak itikad tidak baik. Pengaturan jangka waktu gugatan pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dilakukan tanpa batas waktu apabila merek peniru telah mengganggu ketertiban umum saja, sedangkan pada Konvensi Paris menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat dilakukan oleh siapapun pemilik merek pertama yang terganggu kepemilikannya karena adanya merek lain yang beritikad tidak baik. Dampak dari konflik norma antara lain: 1) Terjadinya perbedaan penafsiran pada penyebab kadaluarsanya gugatan; 2) Timbulnya ketidakpastian hukum; 3) Ketidakadilan bagi penggugat yang sudah melakukan pembuktiannya berupa tindak itikad tidak baik dari tergugat.

Dengan demikian tidak dilindunginya hak merek dari pengguna merek pertama kali, menyebabkan ketidakadilan putusan yang diberikan karena tidak sesuai dengan *the greatest equal liberty principle*. Menurut John Rawls, keadilan dapat terwujud apabila, kontrak sosial yang dibuat oleh institusi sosial dapat diketahui, universal, disetujui, dan dipatuhi oleh seluruh pihak. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak bersifat universal dibandingkan Konvensi Paris, dimana konvensi ini

merupakan hasil kerja sama banyak negara di dunia dan sifatnya mengikat untuk mengatur hukum merek secara global. Maka, Konvensi Paris yang seharusnya dijunjung tinggi karena bersifat mengatur dan menyelesaikan seperti yang teori *social contract* katakan, sehingga tidak ada konflik hukum seperti ini. Hal ini juga yang dikehendaki dalam Islam mengenai prinsip keadilan, dimana penegak hukum harus berpikir rasional dimana mempertimbangkan kasus pada peraturan yang lebih adil, sesuai dengan firman Allah pada Surat Sad ayat 26.

## **B. Saran**

Perlindungan merek terkenal yang mendaftarkan mereknya di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi apabila hukum yang ada masih kerap tidak ditegakkan dengan ketat. Sistem pemeriksaan substantif merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum bisa melindungi merek terkenal untuk menghindari pendaftar merek beritikad tidak baik. Hanya saja penegak hukum kurang teliti melihat kesamaan, dan kurang konsisten dengan hukum tertinggi secara universal terkait merek di dunia. Sebaiknya obyektif dan konsistensi penegak hukum merek sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi negara. Sehingga, kejujuran pendaftaran merek Indonesia kembali tercipta dari kejujuran sudut pandang rasional, maupun pandangan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abidin Qurbani, Zainul. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: Citra, 2016.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah)*. 3rd ed. Malang: UIN Maliki Press, 2017.

Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Henry Soelistyo. *Bad Faith dalam Hukum Merek*. Jakarta: UPH Scientific Repository, 2017.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:

Bayumedia Publishing, 2006.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*.  
Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Jened, Rahmi. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan  
(Penyalahgunaan HKI)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*. 1st ed. Surabaya: Risalah  
Gusti, 1999.

M. Echols, John, and Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Cornell  
University Press, 2017.

Margono, Suyud. *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*.  
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ochtorina Susanti, Dyah. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar  
Grafika, 2014.

Rawls, John. *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan  
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rosidawati, Imas, and Fontian Munzil. *Pengetahuan Tradisional Dan Hak  
Kekayaan Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan  
Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System)*. Bandung:  
PT Refika Aditama, 2018.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenamedia Group, 2017.

### **Artikel Jurnal**

Almubarak, Fauzi. "Keadilan dalam Perspektif Islam." *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.g6>.

Ayu Made Rizky Dewinta, Ida, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2016, 1–16.

Black, Henry Campbell. *A Law Dictionary.--Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Juridprudence, Ancient and Modern*. *Michigan Law Review*. Vol. 9, 1911. <https://doi.org/10.2307/1275199>.

Dinata, Elshalinge. "Larangan Keberlakuan Surut Pada Aturan Merek dalam Studi Kasus Sengketa Merek Benu." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020): 201–12.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Tapis* 9, no. 2 (2013): 31–45.

Sayekti, Sri. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang Belum Terdaftar di Indonesia." *Pawiyatan*, no. Vol 22, No 2 (2015) (2015). <http://e-journal.ikip->



veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/396.

Suryadi, Asep. "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek." *Aktualita* 2, no. 1 (2019): 252–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 11, no. 1 (2013): 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).

Widya Chandra, Dendy, Budi Santoso, and Novira Maharani Sukma. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)." *Notarius* 13, no. 1 (2015): 312–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30391>.

Yeremia Far-Far, Charles, Sentot P. Sigito, and M. Zairul Alam. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 KPdt.Sus-HaKI 2013)." *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2014, 2–6.

## **Skripsi**

Ariyana, Angga. "Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)." 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42283>.

Mahmudah, Masrifatun. "Ketentuan Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek Yang Ditolak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)." *Etheses UIN Malang*, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11195/>.

Nur Anisah, Nabilah. "Peniruan Merek Asing Terkenal Oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya)," 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/>.

Ulhaq Alfiyah, Zia. "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari," no. 12-dec-2018 (2018). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43208>.

### **Peraturan Undang-Undang**

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Core Statutes on Intellectual Property.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 juncto Putusan  
Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

**Website**

“Quran Surat Shad Ayat 26.” TafsirWeb, n.d.

“WIPO IP Portal,” n.d. <https://www3.wipo.int/branddb/id/en/#>.



## LAMPIRAN 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### P U T U S A N

Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARIF**, bertempat tinggal di Taman Golf Tengah Blok FG1/16, Modernland, RT 001, RW 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman, M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

**KEEN, Inc.**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat., berkedudukan di 515 NW 13th Avenue Portland, Oregon 97209, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

Cq. DIREKTORAT MEREK,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9

Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan

Kembali; Mahkamah Agung

tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas Merek "KEEN" untuk membedakan produk- produk/jasa Penggugat dengan produk-produk/ja



lainnya;

3. Menyatakan Merek "KEEN" milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Nomor Pendaftaran IDM000096011, Nomor Pendaftaran IDM000096013 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "KEEN" milik Penggugat ;
5. Menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Nomor Pendaftaran IDM000096011, Nomor Pendaftaran IDM000096013 telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 167  
PK/Pdt.Sus-HKI/2018

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Nomor Pendaftaran IDM000096011, dan Nomor Pendaftaran IDM000096013;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Nomor Pendaftaran IDM000096011, Nomor Pendaftaran IDM000096013 dari Daftar Umum Merek;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;  
Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:  
Tergugat

- Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu). Turut Tergugat
- Gugatan Penggugat kadaluarsa;
- Tentang pemakaian pertama;
- Tentang iktikad tidak baik;
- Tentang merek terkenal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus- Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 10 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Menerima keberatan (eksepsi) Tergugat dan Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara:

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 8 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEEN, Inc tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. tanggal 10 Maret 2016

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas merek “Keen” untuk membedakan produk- produk/jasa Penggugat dengan produk-produk/jasa lainnya;
3. Menyatakan merek “Keen” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Nomor Pendaftaran IDM000096011, Nomor Pendaftaran IDM000096013 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Keen” milik Tergugat;
5. Menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Nomor Pendaftaran IDM000096011, Nomor Pendaftaran IDM000096013 telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;

*Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 167  
PK/Pdt.Sus-HKI/2018*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Nomor Pendaftaran IDM000096011, Nomor Pendaftaran IDM000096013;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran Menyatakan merek-merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000152638, Nomor Pendaftaran IDM000096014, Nomor Pendaftaran IDM000096012, Nomor Pendaftaran IDM000152639, Nomor Pendaftaran IDM000152467, Norr



Pendaftaran IDM000096011, Nomor Pendaftaran IDM000096013 dari daftar umum merek;

8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2016 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 *jo.* Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 *jo.* Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang

*Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 167  
PK/Pdt.Sus-HKI/2018*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan an pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat.
- Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/PDT.SUS-HKI/2016 tanggal 8 September 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/PDT-SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 10 Maret

2016.





- Menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi /Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 556 K/PDT.SUS-HKI/2016 tanggal 8 September 2016 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/PDT-SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 10 Maret 2016 untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

*Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 167  
PK/Pdt.Sus-HKI/2018*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/PDT-SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 10 Maret 2016.
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 3 November 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 27 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya;

Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai formalitas pengajuan gugatan yang telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun setelah merek tersebut didaftarkan;

Bahwa merek Tergugat telah terdaftar pada tanggal 16 Januari 2008, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal 3 November 2015 sehingga telah lewat waktu 5 (lima) tahun (sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ARIF tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556

*Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 167  
PK/Pdt.Sus-HKI/2018*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 8 September 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;





Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ARIF**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus- HKI/2016 tanggal 8 September 2016;

**MENGADILI KEMBALI**

Dalam Eksepsi:

- Menerima keberatan (eksepsi) Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
  - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung, masing-masing

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 167  
PK/Pdt.Sus-HKI/2018*

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti Ttd./

Ketua,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Hari Widya Pramono,  
S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                 |      |          |
|-----------------|------|----------|
| 1. Meterai      | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi |      |          |

Peninjauan kembali : Rp  
9.989.000,00 + Jumlah :  
Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera Panitera Muda  
Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002  
*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 167*

## LAMPIRAN 2

**Current Search**

BRAND:Keen

1 - 10 / 52

| Brand | Status     | Relevance | Holder           | Number        | Reg. Date  | App. Date  | Nice Cl. | Image   |
|-------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|------------|----------|---|
| KEEN  | Opposed    | 23        | David Susanto    | D002019012498 |            | 2019-03-12 | 3, 21    |    |
| KEEN  | Rejected   | 23        | Bias Diana Puspa | D002016041055 |            | 2016-08-31 | 25       |    |
| Keen  | Published  | 23        | ARIF TAN         | J002015056702 |            | 2015-12-08 | 38       |    |
| Keen  | Registered | 23        | ARIF TAN         | D002015056700 | 2017-11-06 | 2015-12-08 | 13       |   |
| KEEN  | Registered | 23        | KEEN, Inc.       | J002014055154 | 2018-10-30 | 2014-11-28 | 35       |  |
| KEEN  | Registered | 23        | KEEN, Inc.       | D002014055165 | 2018-10-30 | 2014-11-28 | 18       |  |
| KEEN  | Examined   | 23        | KEEN, Inc.       | D002014055156 |            | 2014-11-28 | 28       |  |
| KEEN  | Registered | 23        | KEEN, Inc.       | D002014055160 | 2017-02-20 | 2014-11-28 | 25       |  |
| KEEN  | Registered | 23        | KEEN, Inc.       | D002014055163 | 2017-02-20 | 2014-11-28 | 22       |  |
| KEEN  | Rejected   | 23        | ARIF TAN         | D002013016019 |            | 2013-04-08 | 20       |  |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Nabilla Nanda Kurnia Putri  
Tempat Lahir : Situbondo  
Tanggal lahir : 6 Juni 1999  
Alamat Rumah : Perumahan Graha Majapahit No. 81 Ds. Gayaman  
Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto  
No. Handphone : 089612632191  
Email : nannabilla67@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2003-2005 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kejapanan Gempol Pasuruan.
2. 2005-2010 : SDN Kejapanan 1 Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
3. 2010-2011 : SDN Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto
4. 2011-2014 : SMPN 1 PURI Mojokerto
5. 2014-2017 : SMKN 1 SOOKO Mojokerto
6. 2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang