

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39
PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jakarta Pusat
Tentang Pembatalan Merek (Studi Kasus Merek Dagang Puma)**

OLEH:

SHIKANDINI KUMBITAMALYA HADI

NPM: 6051901272

Dosen Pembimbing

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Shikandini Kumbitamalya Hadi

NPM : 6051901272

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jakarta Pusat Tentang Pembatalan Merek (Studi Kasus Merek Dagang Puma)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

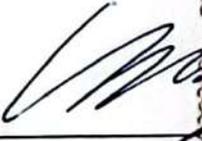
- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Shikandini Kumbitamalya Hadi

6051901272

ABSTRAK

Merek merupakan hal penting dalam perdagangan, yang mempunyai nilai ekonomis. Merek harus dilindungi oleh negara, terutama apabila merek tersebut memenuhi kriteria sebagai merek terkenal. Salah satu kasus pemboncengan dari merek terkenal yang dibahas dalam studi kasus ini, mengenai Kasus PUMA. Dimana, PUMA, SE mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek PUMADA kepada Muhammad Kimian To, Ng Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa gugatan PUMA yang tidak beralasan karena tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek PUMADA yang dilakukan oleh Muhammad Kimian To, Ng. Penolakan guagtan tersebut dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/PDT.SUS.Merek/2020/PN.NIAGAJKT PST. Kemudian, ketidakterimaan PUMA dalam hal ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dalam Putusan Pengadilan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Putusan pengadilan dianggap kurang tepat karena putusan tersebut kurang memperhatikan asas kepastian hukum. Sehingga, gugatan yang diajukan oleh PUMA seharusnya dikabulkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci : *Merek, Pembatalan Merek, Asas Kepastian Hukum.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (studi kasus) ini dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi penulis. Penyelesaian tugas akhir (studi kasus) dengan judul “**Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jakarta Pusat Tentang Pembatalan Merek (Studi Kasus Merek Dagang Puma)**”, disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk bimbingan, saran, materi, maupun dukungan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir penulis dalam bentuk studi kasus ini, diantaranya kepada:

1. Orang tua penulis yang penulis cintai, Ayah Anggi Hadi dan Ibu Nidia Rama, kakak tersayang, Shalindina D Hadi dan adik-adik yang penulis sayangi yaitu Shatrajendra K Hadi dan Sokhyatara R Hadi yang terus memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan perhatian dalam setiap langkah yang ditempuh oleh penulis hingga saat ini. Semoga penulis terus dapat diberikan kesempatan untuk bisa membanggakan Ayah, Ibu, kakak dan adik-adik.
2. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen pembimbing studi kasus penulis dari Seminar Penulisan Hukum penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi dengan tulus dan percaya bahwa penulis bisa. Terima kasih banyak atas segala arahan, waktu, ilmu, serta motivasi yang luar biasa berdampak pada proses penulisan studi kasus hingga penulis berhasil menyelesaikannya.
3. Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD, S.H, M.H, S.E, M.M, selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing memberikan arahan,

saran, serta memotivasi penulis selama proses perkuliahan yang berlangsung sejak awal semester hingga akhir semester.

4. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji sidang akhir dari penulis dan Bapak Sentosa Sembiring, S.H., M.H selaku dosen penguji sidang akhir yang memberi masukan dan kritik yang sangat membangun, dan dengan ketegasannya di ruang sidang hingga menimbulkan sedikit perdebatan antara penulis dan penguji mengenai perbedaan isi putusan.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis.
6. Para Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang bersifat administratif selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
7. Keluarga besar Hadi dan Rama, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta kasih sayang yang melimpah sejak saat pertama penulis lahir ke dunia hingga saat ini.
8. Athaya Salsabila dan Adella Ghaisani selaku teman seperjuangan penulis sejak Seminar Penulisan Hukum hingga Penulisan Hukum dengan Dosen Pembimbing Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. yang selalu memberikan semangat, bantuan, hiburan, dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum, mengatasi kepanikan dari penulis serta turut mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah dan penulisan hukum.
9. Teman-teman Divisi Ekonomi Kreatif serta Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2021-2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengemban tugas pada salah satu organisasi dalam lingkup PM UNPAR yang sampai saat ini masih memberikan motivasi dan *insight* yang berdampak pada kehidupan penulis.
10. Staf Lab Hukum yaitu; Asri, Becca, Michael, Mikhail, Tancing, Triardya, Vina selaku teman-teman penulis yang menemani penulis dalam

perkuliahan terutama dalam semester-semester akhir penulis, bersedia mendengarkan keluh kesah, menghibur, dan memberikan semangat penulis.

11. Warga 92C selaku teman kos penulis yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis untuk menulis studi kasus ini.
12. Grup “*Sus*” yang beranggotakan 12 (dua belas) Mahasiswi, yang menjadi teman penulis sejak awal menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sebagai teman berbagi cerita, canda, tawa, menemani, menghibur, dan mengisi hari-hari penulis dengan cerita yang ada. Serta mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
13. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sudah menjadi teman berbagi cerita, canda dan tawa, dan mengisi hari-hari penulis serta selalu mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
14. Seluruh pihak yang belum sempat disebutkan diatas satu per satu tetapi juga telah membantu dan mendukung penulis selama proses penulisan ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 20 Juli 2023

Shikandini Kumbitamalya Hadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penelusuran Hukum.....	11
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
KASUS POSISI DAN RINGKASAN PERKARA	17
2.1. Kasus Posisi	17
2.2. Ringkasan Putusan.....	20
2.2.1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pendaftaran Merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;.....	21
2.2.2. Ringkasan Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	21
2.2.3. Ringkasan Putusan Hakim Tingkat Akhir / Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung).....	27
BAB III.....	29
LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM MEREK	29
3.1. Bahan Hukum Primer.....	29
3.1.1. Peraturan perundang-undangan.....	29
3.1.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	29
3.1.1.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	30
3.1.1.3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	31
3.1.1.4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Merek.....	37
3.1.2 Yurisprudensi.....	38
3.1.3. Perjanjian (konvensi) Internasional	40

3.1.3.1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights (1967)	40
3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	40
3.2.1. Menurut Para Ahli.....	41
BAB IV	46
ANALISIS PUTUSAN PUMA VS PUMADA.....	46
4.1. Analisis Putusan Pengadilan nomor 10/PDT.SUS.Merek/2020/PN NIAGA Jakarta Pusat dan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.....	46
4.1.1. Daya Pembeda dan Persamaan Pada Pokoknya	46
4.1.2. Merek Terkenal	49
4.2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 terhadap sengketa Puma, SE melawan Pumada berdasarkan Asas Kepastian Hukum	51
4.2.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	52
4.2.2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.....	53
BAB V.....	55
KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.1.1 Hasil Analisis Pertimbangan Hakim.....	55
5.1.2 Hasil Analisis Asas Kepastian Hukum.....	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Puma.....	48
Gambar 1.2 Logo Pumada.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang diperkirakan Indonesia memiliki 17.504 (Tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau yang tersebar¹. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai suku, ras, Bahasa, agama dan budaya yang berbeda salah satunya keberagaman kebudayaan. Apabila melihat pada kehidupan sehari-hari, tidak jauh dari karya intelektual yang membuat hidup menjadi lebih baik mulai dari tempat tinggal, peralatan rumah, pakaian, peralatan elektronik, transportasi dan masih banyak lagi. Dalam menciptakan karya intelektual, perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan menjauhi yang sering dinamakan dengan persaingan tidak sehat.² Sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana HKI sendiri merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja *Intellectual Property Rights*.³ Terdapat salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah Merek.

Dalam praktik di Indonesia, berbagai macam produk menggunakan merek yang beragam. Beberapa merek diantaranya terinspirasi dari merek-merek yang terkenal di dalam dan luar negeri.⁴ Sehingga terdapat kemiripan-kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, atau bahkan tiruan atau menyerupai merek terkenal. Kemiripan-kemiripan yang terdapat antar merek-merek tersebut dapat menjadi suatu pelanggaran yang serius dan bahkan dapat mengakibatkan perkara di Pengadilan. Pengertian Merek sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

¹ S. Amiek, I. Erlyn, Pujiyono, D. Amalia, "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia."

² Emmy Yuhassarie, dkk. "Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya", (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 5.

³ Saidin, "Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Property Rights)" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 9.

⁴ M. Atho Mudzar. Et.al., "Jurnal Cita Hukum", Vol. III No. 1 Juni 2015, hlm. 169.

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah, sebagai berikut berikut;

“Tanda yang dapat ditampilkan secara geografis 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.”⁵

Perlindungan terhadap merek terkenal perlu dilindungi, karena merek terkenal sendiri rentan dan atau rawan dipakai oleh pelaku usaha lain yang bukan pemegang hak atas merek tersebut. Selain itu, hal ini dapat menyesatkan konsumen (pembeli) dan menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat tentang asal-usul dari produk tersebut. Mereka juga akan kebingungan dalam membedakan nama barang yang berkualitas dan tidak berkualitas. Hal ini menjadikan tindakan persaingan curang yang akan menguntungkan pelaku (yang memalsukan atau pemakai) merek dari pelaku usaha yang orisinil.

Membawa kerugian bagi pemegang hak atas merek terkenal, membuat reputasinya yang menurun dan asumsi dari masyarakat bahwa merek terkenal memproduksi barang yang tidak berkualitas. Agar merek mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara, oleh sebab itu merek tersebut harus didaftarkan pada negara. Karena jika merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara, sampai-sampai yang dapat terjadi jika merek tersebut tidak didaftarkan maka semua orang dapat menggunakan merek tersebut⁶. Hal seperti ini, dibuktikan dengan adanya kasus-kasus mengenai perbuatan

⁵ Pengertian Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Agung Sujatmiko, *“Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No. 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.

curang tersebut, mengenai pembatalan merek. Salah satunya dalam Studi kasus ini, akan membahas mengenai “Puma vs Pumada.”

Sedikit sejarah singkat mengenai pihak yang bersengketa, dimana PUMA, SE merupakan salah satu badan hukum didirikan di Jerman sesuai dengan Undang-Undang Negara Jerman sejak tahun 1948 dan telah mengembangkan usaha di bidang produk pakaian jadi seperti; Pakaian Pria atau Wanita, pakaian anak-anak, pakaian olahraga, celana Panjang atau celana pendek, baju-baju kaos, kaos oblong, T-Shirt, kaos singlet, baju atau celana renang, baju atau celana senam, celana dalam pria atau Wanita, kutang Wanita (BH), ikat pinggang, dasi, topi, sarung tangan, jas, jaket, piyama, daster, sepatu, sandal, tank top yang berkualitas tinggi dengan merek PUMA yang terkenal di seluruh dunia.

PUMA SE adalah salah satu pemuka dunia dalam industri barang olahraga dalam berbagai kategori, antara lain; sepak bola, lari, pelatihan dan kebugaran, Golf, dan Motorsports. Pada tahun 1948, “*Sportschuhfabrik Rudolf Dassler (RUDA)*”, telah didaftarkan sebagai perusahaan pada Januari 1948 dan mulai beroperasi pada 1 Juni 1948. Pada 1 Oktober 1948 merek “PUMA” terdaftar di kantor Paten dan Merek Dagang Jerman bersamaan dengan Logo awal Puma. Pada tahun 1958, Logo merek kedua dipatenkan “Formstrip” dan ditahun yang sama, Logo tersebut ditampilkan dalam desain sepatu dan pakaian Puma. Pada tahun 1967, Logo PUMA “No. 1” yang khas dengan binatang Puma dengan lompatan pada sudut kanan atas kata Puma.

Produk PUMA merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia khususnya dalam industri produk olahraga. Produk yang sudah dimulai Produk PUMA, SE dikenal oleh sebagian besar konsumen di berbagai dunia termasuk Indonesia, khususnya dalam industri olahraga. Dengan merek dan variannya milik PUMA yang telah dilindungi beberapa Negara termasuk negara Indonesia. Produk PUMA juga memiliki lebih dari 13.000 (tiga belas ribu) karyawan yang tersebar di 120 (seratus dua puluh) negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Tidak sedikit orang yang memakai

produk ini, antara lain seperti; atlet, pemain sepak bola internasional, bola basket, Formula 1, model, aktris, penyanyi atau boyband yang dalam kegiatannya disponsori oleh PUMA.

Permasalahan yang akan dibahas dalam studi kasus ini, mengenai Putusan Pembatalan merek “PUMA.” Kasus yang bermula dengan pemilik merek terkenal asal Jerman yang menggugat Muhammad Kimianto sebagai pemilik merek “PUMADA”, didasari dengan peniruan oleh “PUMADA.” Gugatan pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, PUMA mengajukan gugatan dan memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memutuskan pembatalan pendaftaran Merek Dagang PUMADA yang didaftarkan oleh Muhammad Kimianto yang juga dalam perkara ini sebagai tergugat dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat pembatalan merek PUMADA dengan No daftar IDMO000636989.

Akan tetapi, hasil dari gugatan pembatalan merek berakhir dengan penolakan atau gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa PUMA, SE tidak mampu membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh PUMADA. Dimana, tidak akan kebingungan dan hal yang membuat terkecoh serta beranggapan bahwa seolah-olah produk dari kedua merek tersebut dibuat atau diproduksi oleh produsen yang sama, atau mengira bahwa telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan atau afiliasi antara PUMA dan PUMADA dalam memproduksi produk. Sehingga tidak dapat dikatakan merek “Pumada” milik Muhammad Kimianto membongceng merek PUMA.

Kemudian, dikarenakan Putusan pengadilan dengan nomor 10/PDT.SUS.Merek/2020/PN.NIAGA.JKT.PST ditolak, PUMA melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi berdasarkan putusan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, upaya hukum tersebut harus Kembali ditolak.

Dengan ini, Penulis berpendapat dan merasa bahwa topik ini layak dan harus diteliti akibat masih kurangnya perlindungan merek di Indonesia terutama dalam hal Merek terkenal, dapat dilihat dalam kasus seperti; Kasus Ermenegildo Zegna, FENDI, Pierre Cardin, dan kasus-kasus lainnya. Hal-hal seperti ini bisa menimbulkan kurangnya kepercayaan dan keraguan terhadap perusahaan asing terlebih merek terkenal untuk memasarkan produk atau barangnya di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus posisi dan ringkasan perkara yang ada, maka masalah hukum yang muncul dari kasus posisi dan ringkasan perkara, diatas dapat ditarik menjadi:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Niaga di pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menolak gugatan PUMA SE terhadap Putusan pengadilan nomor 10/PDT.SUS.Merek/2020/PN.NIAGA.JKT.PST dan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah tepat menolak gugatan Peninjauan Kembali dari Penggugat atau Pemohon, dalam hal ini PUMA SE terkait Merek terkenal?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 melihat sengketa Puma SE vs Pumada berdasarkan asas kepastian hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari studi kasus ini adalah untuk;

1. Menganalisis dan mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga di pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menolak gugatan PUMA SE terhadap Putusan pengadilan nomor 10/PDT.SUS.Merek/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

dan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Menganalisis dan mengetahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 berdasarkan asas kepastian hukum.

1.4. Penelusuran Hukum

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dengan 2 (dua) bahan hukum, yaitu; bahan hukum Primer dan Sekunder. Penelusuran hukum primer dan sekunder dapat membantu kelancaran penelitian atau penulisan hukum penulis. Penelusuran yang dianggap relevan menjawab persoalan hukum yang muncul dari Putusan (kasus). Bahan hukum Primer, bahan hukum yang bersifat autoritatif. Terdiri dari perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Maupun sumber-sumber hukum lainnya, seperti; yurisprudensi, perjanjian internasional, dan sejenisnya. Sumber hukum primer yang digunakan, antara lain; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Merek, dan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (1967)*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- **Pasal 21 Ayat (1)**

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*

⁷ Dr. Djulaeka, SH., MH, Dr. Devi Rahayu, SH., M.Hum, ed., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

- b. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. indikasi Geografis.”*

- **Pasal 21 Ayat (2)**

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut;

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan anam, bendera, lambing atau simbol atau emblem suatu negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”*

- **Pasal 21 Ayat (3)**

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

- **Pasal 77 Ayat (1)**

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.”

- **Pasal 77 Ayat (2)**

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Merek

• **Pasal 18 Ayat (1)**

“Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”

• **Pasal 18 Ayat (2)**

“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.”

• **Pasal 18 Ayat (3)**

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 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 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 penegak 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.”

Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Rights (1967)

- **Pasal 6 bis (3)**

“No time limit shall be fixed for requesting the cancellation for the prohibit of use of marks registered or used in bad faith.”

Terjemahan:

“Tidak ada batas waktu dalam hal pembatalan atau larangan penggunaan untuk merek yang didaftarkan atau digunakan karena itikad tidak baik”.

Pasal-pasal diatas menjadi dasar dan tolak ukur dalam menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/PDT.SUS.Merek/2020/PN. NIAGA JKT PST. dan Putusan Nomor 38 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang kemudian dilengkapi dengan pasal-pasal lain yang terkait, beserta teori-teori yang didasarkan pada bahan sumber hukum sekunder. Bahan-bahan hukum Sekunder, umumnya terdiri atas karya akademis, mulai dari deskriptif sampai dengan komentar penuh kritik yang berlaku (*Ius Constitutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku (*Ius Constituendum*).⁸ Dalam bahan

⁸ Id.

hukum sekunder yang akan digunakan penulis, seperti bahan-bahan berupa: buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, karya ilmiah, surat kabar, artikel, dan/atau pendukung lainnya yang diperoleh melalui daring yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan digunakan dalam Penulisan proposal Penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Di dalam Bab I ini, Penulis akan memuat dan atau menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Penelusuran Hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB II KASUS POSISI DAN RINGKASAN PERKARA

Di dalam Bab II ini, Penulis akan menjabarkan Kembali Kasus Posisi atau Kronologis yang lebih rinci dan sempit dalam Putusan pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat pertama dan Peninjauan Kembali sebagai pengadilan tingkat akhir, juga terdapat Ringkasan Putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat akhir terhadap gugatan pembatalan merek antara PUMA, SE melawan PUMADA.

BAB III LANDASAN TEORI

Di dalam Bab III ini, Penulis akan mengkritisi Putusan Pengadilan berdasarkan doktrin (pandangan ahli hukum) pasal-pasal di bidang terkait yang relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat / tingkat pertama Juncto Putusan Pengadilan Peninjauan Kembali / Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir) mengenai gugatan pembatalan merek antara PUMA, SE melawan PUMADA.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN.

Di dalam Bab IV ini, Penulis menggunakan landasan teori yang menganalisis koherensi, kemasukakalan atau konsekuensi hukum dari argumen-argumen hakim yang muncul dalam putusan maupun *ratio decidendi* putusan. Titik tolak yang digunakan penulis berupa analisis hukum yang diperoleh dari penelusuran hukum dan landasan teori.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Di dalam Bab V ini, Penulis memuat dengan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil dari permasalahan yang terdapat dalam studi kasus ini.