

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN MEREK KINCO GROUP COMPANY
LIMITED (DAHULU KINCO COMPANY LIMITED)
OLEH PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-
Merek/2018/PN.Niaga dan Putusan Nomor 471
K/Pdt-Sus-HKI/2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ZAZKIA NURSYAEKHAH APRILLIA
B11116585**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN SAMPUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN MEREK KINCO GROUP COMPANY
LIMITED (DAHULU KINCO COMPANY LIMITED)
OLEH PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-
Merek/2018/PN.Niaga dan Putusan Nomor 471
K/Pdt-Sus-HKI/2019)**

OLEH

**ZAZKIA NURSYAEKHAH APRILLIA
B11116585**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Keperdataan Program
Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN MEREK
KINCO GROUP COMPANY LIMITED (DAHULU KINCO COMPANY
LIMITED) OLEH PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH**

Disusun dan diajukan oleh:

ZAZKIA NURSYAEKHAH APRILLIA

B11116585

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 14 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Irfam Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Zazkia Nursyaekhhah Aprillia
Nomor Induk : B111 16 585
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN
PELANGGARAN MEREK KINCO GROUP COMPANY
LIMITED (DAHULU KINCO GROUP COMPANY
LIMITED) OLEH PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH
(Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018
dan Putusan Nomor 471K/Pdt.Sus-HKI/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 November 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaskia Nursyaekhah Aprillia

NIM : B11116585

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Merek Kinco Group Company Limited (Dahulu Kinco Company Limited) Oleh PT. Holicindo Dasa Anugerah (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga dan Putusan Nomor 471 K/Pdt-Sus-HKI/2019)

adalah karya saya dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 April 2023

Yang Menyatakan


(Zaskia Nursyaekhah Aprillia)

ABSTRAK

ZAZKIA NURSYAEKHAH APRILLIA (B11116585), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Merek Kinco Group Company Limited (Dahulu Kinco Company Limited) Oleh PT. Holicindo Dasa Anugerah (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga dan Putusan Nomor 471 K/Pdt-Sus-HKI/2019)” dibawah bimbingan Oky Deviany sebagai Pembimbing Utama dan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi rasio hukum pertimbangan hakim pada putusan kasasi nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan menganalisis dampak status merek terkait putusan nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu Kasus Pelanggaran Merek Kinco Group Company Limited (Dahulu Kinco Company Limited) Oleh PT. Holicindo Dasa Anugerah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa buku hukum serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dengan melakukan kajian studi pustaka yang kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) yang menjadi rasio hukum pertimbangan hakim pada putusan kasasi nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yaitu pertimbangan hakim dalam hal ini dimenangkan KINCO GROUP COMPANY LIMITED pada sidang kasasi dikarenakan hakim menganggap tergugat menunjukkan iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek kinco di Indonesia sedangkan pemilik merek tidak mengetahui izin ataupun tidak mengizinkan secara langsung terkait merek yang didaftarkan tersebut; (2) dampak status merek terkait putusan nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI yaitu ditetapkannya pembatalan merek terhadap merek tersebut dikarenakan terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KINCO dan Logo serta Merek Logo Kinco milik Kinco Group Company Limited.

Kata Kunci: Merek, Pembatalan Merek, Rasio Hakim

ABSTRACT

ZAZKIA NURSYAEKHAH APRILLIA (B11116585). Faculty of Law. Hasanuddin University. with the title "*Juridical Review of Alleged Brand Infringement of Kinco Group Company Limited (Formerly Kinco Company Limited) by PT. Holicindo Dasa Anugerah (Case Study of Decision Number 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga and Decision Number 471 K/Pdt-Sus-HKI/2019)*" under the guidance of Oky Deviany and Hasbir Paserangi.

This study aims to determine and analyze the legal ratio of judges considerations in cassation decision number 471 K / Pdt.Sus-HKI / 2019 and analyze the impact of brand status related to decision number 471 K / Pdt.Sus-HKI

The type of research used is normative research by analyzing the types and sources of legal materials, namely the Case of Brand Infringement Kinco Group Company Limited (formerly Kinco Company Limited) by PT. Holicindo Dasa Anugerah using a legal approach. The author uses primary legal materials in the form of legislation and judges' decisions, secondary legal materials in the form of law books and journals related to the problems studied, by conducting a literature study review which is then discussed qualitatively and descriptively.

The results of this study show that (1) the legal ratio of the judge's consideration in cassation decision number 471 K / Pdt.Sus-HKI / 2019, namely the judge's consideration in this case was won by KINCO GROUP COMPANY LIMITED at the cassation hearing because the judge considered that the defendant showed bad faith in registering the kinco mark in Indonesia while the trademark owner did not know the license or did not allow directly related to the registered mark; (2) the impact of the status of the mark related to the decision number 471 K / Pdt.Sus-HKI namely the determination of the cancellation of the mark against the mark because it is proven to be registered in bad faith and has similarities in essence with the KINCO Mark and the Kinco Logo and Logo Brand owned by Kinco Group Company Limited.

Keywords: Judge Rasio, Trademarks, Trademarks Cancellation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN MEREK KINCO GROUP COMPANY LIMITED (DAHULU KINCO COMPANY LIMITED) OLEH PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan saudara penulis, kepada Abdillah Tadjuddin dan Ibunda Nurpadillah Rachman yang senantiasa sabar untuk menemani Penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M. Sc selaku Rektor Unvisitas Hasanuddin periode 2022-2026, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M,Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin..
4. Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku penilai yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh staf/pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre, Kakanda-kakanda senior dan alumni, adik-adik, dan teman-teman yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar banyak hal dalam keorganisasian dan kekeluargaan, loyalitas dan kepemimpinan, terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman berharga yang diberikan.
9. Seluruh anggota Sepupita terima kasih telah menghibur penulis dengan ceritanya yang membuat mood penulis terus terjaga.
10. Zahra, Cindy, Rara, Novi, Puput, Nanda, Rudolf, Dedy, Ogi, Afif, Arung, Adhim, Kak Oji, Kak, Ulil, Melin dan teman teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah mendampingi dan menemani penulis dalam bertukar pikiran dalam segala hal.

11. Harashta Paramandhika Respati yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis, terima kasih atas kesabarannya.
12. Fakhira, Aulia, Aisyah yang sabar menemani penulis berkeliling mencari inspirasi dalam proses penulisan.
13. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.

Segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis,

Zazkia Nursyaekhah Aprillia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	II
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN	V
ABSTRAK.....	VI
ABSTRACT.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II ANALISIS RASIO HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM	12
A. Tinjauan Tentang Rasio Hukum.....	12

B. Tinjauan Tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	16
C. Analisis Rasio Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	23
1. Rasio Hakim dalam Putusan.....	23
2. Analisis Penulis.....	30
BAB III ANALISIS DAMPAK STATUS MEREK TERKAIT PUTUSAN ...	37
A. Tinjauan Tentang Merek	37
1. Pengertian Merek	37
2. Perkembangan Regulasi Merek.....	39
3. Fungsi Merek Dalam Perdagangan	44
4. Jenis dan Bentuk Merek	46
B. Prosedur dan Syarat-Syarat Pendaftaran Merek	49
1. Prosedur Pendaftaran Merek.....	49
2. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek	52
C. Penolakan Pendaftaran Merek.....	56
1. Norma Penolakan Pendaftaran Merek.....	56
2. Dasar Penolakan Pendaftaran Merek Yang Diatur Dalam Undang-Undang Merek	57
D. Konflik Dalam Pendaftaran Merek.....	59
E. Pelanggaran Merek.....	68
1. Pelanggaran Hak Merek.....	68

2. Pelanggaran Berupa Persamaan Pada Pokoknya Yang Menyebabkan Persamaan Yang Membingungkan Tentang Sumber Afiliasi Atau Koneksi.....	69
3. Pemalsuan Atau Penggunaan Merek Yang Secara Substansial Tidak Memiliki Daya Pembeda (Merek Identik).....	71
4. Pelanggaran Dilution/Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan Dengan Merek Terkenal	72
F. Analisis Dampak Status Merek Terkait Putusan	73
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya merek berasal dari abad pertengahan di Eropa ketika perdagangan dunia mulai berkembang, dengan tujuan awal untuk menandai asal produk. Namun, dengan munculnya metode produksi massal dan jaringan distribusi serta pasar yang semakin kompleks, peran merek berkembang menjadi yang dikenal sekarang.

Merek menjadi sangat populer dan sering digunakan dalam publikasi produk, baik melalui media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, maupun melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan lainnya. Karena persaingan yang semakin sengit dalam perdagangan barang dan jasa, tidak mengherankan jika merek memiliki peran yang sangat penting dalam dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu oleh masyarakat, serta memiliki kekuatan dan manfaat yang signifikan jika dikelola dengan baik.

Merek tidak hanya merujuk pada produk atau sekelompok barang-barang, tetapi juga mencakup proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek memiliki nilai atau ekuitas atau nilai yang penting, karena nilai tersebut akan menjadi faktor penentu dalam pemasaran suatu produk.

Merek tersebutlah yang akan menambah keuntungan-keuntungan lain dari suatu produk atau *brand*. Keuntungan-keuntungan yang didapatkan salah satunya adalah pandangan konsumen akan kualitas dari suatu barang maupun jasa baik pemilik merek tersebut.

Karena keuntungan yang didapatkan beberapa pemilik *brand* ternama maka pebisnis atau orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan biasanya melakukan tindakan-tindakan seperti, menirukan merek tertentu yang sama pada pokoknya guna mengangkat eksistensi produk mereka dengan cara memirip-miripkan mereknya dengan merek yang lebih dikenal dipasaran. Para produsen tersebut melakukan tindakan illegal dengan meniru atau menduplikasi bentuk, logo, dan jenis barang tanpa izin dari produsen asli. Akibatnya, produsen asli akan menjadi korban dari tindakan tersebut.

Merek (*trademark*) adalah Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai tanda pengenal asal suatu produk atau jasa (*an indication of origin*)¹ dari suatu perusahaan dibandingkan dengan produk atau jasa dari perusahaan lain. Merek berperan sebagai penentu dalam perdagangan produk dan jasa, dimana perusahaan dapat mempertahankan kualitas (*a guarantee of quality*)² produk dan jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*)³ yang tidak fair dari perusahaan lain yang berniat buruk dan ingin merusak reputasinya. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)⁴ yang memberikan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.⁵ Dalam era

¹ AIPO, 1997, *Brochur Trademark Application*, Sydney, Australia, page. 3.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

periklanan yang semakin maju, merek semakin penting dan memiliki nilai yang tinggi dalam distribusi produk dan jasa. Dukungan media periklanan bagi merek memungkinkan pengusaha untuk merangsang loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan.⁶ Hal ini membuat merek menjadi keunggulan kompetitif dan keunggulan kepemilikan bagi pengusaha dalam menghadapi persaingan di pasar global.⁷

Merek sebenarnya tidak hanya berasal dari ide kreatif semata, melainkan juga berfungsi sebagai perlindungan bagi aktivitas bisnis daripada sekedar melindungi aset suatu perusahaan,⁸ sebagai contoh, diperkirakan pada 2004 nilai dari cap Coca Cola adalah US\$ 67.39 miliar yang turun dari US\$ 70.45 miliar pada 2003⁹ lalu pada tahun 2022naik sampai US\$ 277,25 miliar. Artinya, Nilai tersebut tidak hanya mencakup kapitalisasi pasar Coca Cola saja, karena melibatkan banyak aset lainnya, termasuk asset fisik dan merek lain seperti *Sprite, Fanta, Hi-C, Mello Yello, Power aDe, Five Alive*.¹⁰

Dengan kemajuan ekonomi dan perdagangan, terkadang terjadi masalah seperti sengketa atau pelanggaran merek yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik hak. Solusi untuk

⁶ Rahmi Jened, 1998, *Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, hlm. 8-13.

⁷ *Ibid.*

⁸ Rahmi Jened, *Op. cit.*, hlm.19-23.

⁹ Suyud Margono Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Grasindo, Jakarta, hlm. 146-148.

¹⁰ Robert Braunies, 2005, "US Trademark Law", Bahan ajar pada pelatihan dalam rangka kerja sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, h. 11-21. Bisa juga dilihat pada Rahmi Jened, *Op. cit.*, hlm. 162-163.

menyelesaikan sengketa ini bisa dilakukan melalui pengadilan atau melalui metode alternative penyelesaian sengketa (APS) yang tidak melibatkan pengadilan.

Salah satu sengketa merek yang menarik untuk dikaji ialah sengketa merek yang diangkat menjadi objek penelitian penulis yaitu putusan nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga dan putusan nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Isu yang menarik untuk dibahas karena agen yang melakukan pendaftaran merek dan logo dari pemilik merek dan logo yang perusahaannya berada di luar negeri sehingga permohonan tersebut diterima karena belum ada yang mendaftarkan merek tersebut di Indonesia (prinsip *first to file*). Harusnya perlu terbih dahulu mengecek apakah perusahaan tersbut benar-benar pemilik merek dan logo, apabila bukan maka perlu dicek apakah perusahaan tersebut mendapat lisensi dari pemilik merek dan logo yang perusahaannya berada di luar negeri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019 antara **KINCO GROUP COMPANY LIMITED (dahulu KINCO COMPANY LIMITED)**, yang diwakili oleh Chun Kit, WONG, selaku President of Kinco Group Company Limited, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Marodin Sijabat, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum “AFFA Intellectual Property Rights & Legal Consultant,” sebagai Penggugat, dan **PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH**, yang diwakili oleh Ny. To Luviani, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum

kepada Edi Permadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “PH & Partners,” selaku tergugat.

Perkara yang diteliti oleh penulis dalam hal ini mengenai sengketa merek dalam hal persamaan pokok merek yang dimana **KINCO GROUP COMPANY LIMITED (dahulu KINCO COMPANY LIMITED)** selaku penggugat melawan **PT.Holicindo Dasa Anugerah** selaku tergugat.

Pada awalnya, kedua perusahaan diatas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kedua perusahaan ini merupakan dua perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain PT. Holicindo Dasa Anugerah sebenarnya merupakan pihak agen dari Kinco Group Company Limited.

Pendaftaran Merek dan logo harus dilakukan oleh perusahaan langsung tidak dapat dilakukan oleh pihak lain baik agen itupun sendiri, karena berhubungan dengan pemegang hak merek serta logo tersebut. Dan perlu diperhatikan apabila ada perjanjian dimana pemberi lisensi dengan tegas menyatakan bahwa pemberi lisensi (licensor) tidak memberikan hak/melarang penerima lisensi (licensee), sehingga penerima lisensi tidak dapat mendaftarkan merek tersebut.

Kinco Group Company Limited sendiri secara spesifik merupakan perusahaan yang berdiri dan berasal dari Taiwan. Kinco Group Company Limited adalah pemilik sekaligus pemakai dan pendaftar pertama atas merek Kinco dan Logo serta Merek Logo Kinco yang telah lama digunakan di Taiwan dan telah terdaftar di Taiwan. Kemudian untuk melebarkan sayap

bisnisnya di Indonesia Kinco Group Company Limited mengadakan kerjasama dengan PT. Holicindo Dasa Anugerah yang berada di Indonesia, dimana PT. Holicindo Dasa Anugerah diangkat menjadi agen tunggal ataupun distributor Kinco Group Company di Indonesia.

Kedua belah pihak lambat laun meraup keuntungan yang besar. Namun, pada tanggal 30 Agustus 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Sertifikat Merek atas etiket merek "KINCO" yang memberikan hak eksklusif kepada PT. Holicindo Dasa Anugerah sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk memproduksi, menggunakan dan mendistribusikan merek KINCO di wilayah Indonesia. Bahwa seluruh proses pendaftaran telah dilakukan oleh PT. Holicindo Dasa Anugerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek.

Karena tidak terima dengan hal tersebut diatas yang membuat penggugat dalam hal ini merasa perlu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian perkara diatas yakni Putusan Kasasi Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019 untuk kemudian menganalisis pertimbangan hakim dan dampak dari putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi rasio hukum pertimbangan hakim pada putusan kasasi nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019?

2. Bagaimana dampak status merek terkait putusan nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio hukum pertimbangan hakim pada putusan kasasi nomor c
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak status merek terkait putusan nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Merek Kinco Group Company Limited (Dahulu Kinco Company Limited) Oleh PT.Holicindo Dasa Anugerah (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019).
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penulisan

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu :

1. Pada penelitian Yehand Permata Sari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang berjudul “Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO.1149/K/PDT.SUS-HKI/2017)” dalam penelitian ini yang menjadi kesamaan dengan penulis adalah hal yang dibahas sama-sama mengkaji terkait perkara Merek atau sengketa merek, namun yang menjadi perbedaan signifikan ialah saudara Yehand lebih condong menggali terkait bagaimana itikad baik dalam sengketa merek sedangkan penulis dalam hal ini lebih condong membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek.
2. Pada penelitian Bella Namira Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Antara Kinco Group Company Dengan PT. Holicindo Dasa Anugerah (Studi Putusan Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019)” dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia dan analisis

hukum tentang putusan sengketa merek Nomor 471 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini di fokuskan terhadap perbandingan rasio hukum pada putusan Pengadilan Niaga dan putusan kasasi di Mahkamah Agung dan juga untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap merek

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan melihat hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dibahas.

Pendekatan yang digukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Jakarta Pusat.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Mahkamah Agung, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Lokasi penelitian tersebut diatas dipilih

dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut adalah tempat yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini,

¹¹ Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, hlm. 181.

¹² *Ibid.*

hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli.

- b. Studi dokumen/penelitian dokumen, adalah metode pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis penulis.
- c. Penelitian wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden terkait.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini baik data sekunder maupun data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti ini.

BAB II

ANALISIS RASIO HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM

A. Tinjauan Tentang Rasio Hukum

Pengertian *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Terdapat dua pandangan mengenai keberlakuan pertimbangan hakim, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum mengikat dan pandangan yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum tidak mengikat. Pertama, bagian dari pertimbangan hakim yang disebut sebagai *ratio decidendi* merupakan dasar atau alasan yang menjadi penentu dalam pembuatan keputusan hakim dan dirumuskan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan merupakan bagian tak terpisahkan dari amar putusan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dapat dirumuskan menjadi kaidah hukum. Dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pendapat hukum para hakim konstitusi, sehingga pertimbangan tersebut tidak dapat diabaikan. Kedua, bagian yang disebut *orbiter dicta*, yaitu serangkaian pendapat hukum yang tidak langsung berhubungan dengan perkara atau amar putusan, dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Selain itu, Menurut Laurences Aulina, *ratio decidendi* merupakan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin “*stare decisis*” . Pertimbangan

hukum yang mengikat masuk dalam kategori “ratio decidendi” atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar putusan, sedangkan selebihnya biasa disebut dengan “obiter” atau “obiter dictatum”.

Di dalam Pertimbangan hukum terdapat dalam bagian "menimbang" atau "pokok perkara" dalam sebuah putusan. Untuk menemukan *ratio decidendi*, diperlukan perhatian terhadap fakta yang relevan dengan kasus dan putusan dibuat berdasarkan fakta-fakta tersebut. Sebagai hasilnya, ada kemungkinan terdapat dua putusan yang berlawanan berdasarkan fakta yang sama. Namun, keputusan yang diambil ditentukan oleh ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Legal reasoning atau ratio decidendi berfungsi sebagai cara untuk menyajikan inti dari pemikiran-pemikiran terkait konflik hukum antara individu atau masyarakat dengan pemerintah dalam kasus-kasus yang menimbulkan kontroversi atau kontraproduktif. Tujuannya adalah agar dapat menjadi contoh atau referensi dalam hal penerapan dan penegakan hukum yang baik atau buruk, serta perilaku dari aparat hukum dan sistem peradilan.

Aspek selain ratio decidendi ialah obiter dicta, obiter dicta merupakan terminologi yang berasal dari bahasa latin. Obiter dicta terdiri atas dua frasa, yaitu “obiter” yang berarti “inpassing” dan “incidentally” atau “sambil lalu” dan “insidentil” serta “dicta” (jamak, tunggal “dictum”) yang berarti ‘something that is said’ atau “sesuatu yang dikemukakan”. Dengan demikian, secara etimologi, obiter dicta adalah “something said in passing”,

“things said by *the way*”, atau “sesuatu yang dikemukakan secara sambil lalu atau insidental”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *obiter dicta* (*obiter dictum*) didefinisikan sebagai:

“*an observation or remark made by a judge in pronouncing an opinion upon a cause, concerning some rule, principle, or application of law, or the solution of a question suggested by the case at bar, but not necessarily involved in the case or essential to its determination*”.

Pernyataan hakim dalam sebuah kasus mencakup pandangan dan pertimbangannya terhadap aturan-aturan, prinsip-prinsip, serta penerapan hukum, dan bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait kasus tertentu. Namun, pernyataan hakim tersebut tidak secara langsung terkait dengan pokok permasalahan suatu perkara. *Obiter dicta* dalam putusan tidak bersifat mengikat (*not binding*) dan berbeda dengan ratio (yang tidak mengikat), tetapi dapat memengaruhi putusan yang akan diambil.

Obiter dicta merujuk pada pandangan hukum yang tidak secara langsung terkait dengan kasus atau perkara yang sedang dipertimbangkan oleh hakim. Dalam tradisi *common law*, *obiter dicta* sering digunakan ketika hakim ingin memberikan petunjuk atau indikasi dalam memutuskan kasus yang serupa namun tidak identik dengan kasus yang sedang ditangani. Dengan demikian, *obiter dicta* adalah pernyataan atau preposisi hakim yang dipertimbangkan dalam kasus atau perkara yang sedang ditangani, tetapi tidak secara langsung relevan dengan pokok permasalahan. Oleh karena itu, *obiter dicta* tidak bersifat wajib atau mengikat bagi hakim.

Biasanya, *obiter dicta* digunakan ketika fakta pokok dalam suatu kasus tidak jelas. Meskipun hakim telah melakukan analisis yang benar terhadap fakta-fakta yang tidak secara langsung terkait dengan kasus, hakim tidak terikat untuk menggunakan *obiter dicta* sebagai dasar dalam memutuskan kasus.

Obiter dicta menjangkau fakta-fakta yang tidak secara langsung berhubungan dengan pokok sengketa. Selain itu, *obiter dicta* juga mencakup analisis terhadap:

- 1) Aturan perundang-undangan;
- 2) Prinsip-prinsip hukum;
- 3) Penerapan aturan, norma, dan asas hukum.

Penggunaan *obiter dicta* oleh hakim bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil lebih mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang optimal. Oleh karena itu, tidak jarang putusan yang mengandung *obiter dicta* terlihat bertentangan, tetapi tidak secara diametris, dengan ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan tertentu.¹³

¹³ Laurences Aulina, "Mengenal Ratio Decidendi Dan Obiter Dicta", Kenny Wiston Law Office, 1 Sempember 2020.

B. Tinjauan Tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menyelesaikan sengketa yang ada di hadapannya, hakim perlu melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini memerlukan kemampuan hakim dalam mengolah dan memproses berbagai data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. Dengan demikian, keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Tahap pemeriksaan dianggap selesai apabila tergugat telah memberikan jawaban, penggugat telah memberikan replik, tergugat memberikan duplik, serta pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dari tahapan tersebut, hakim akan memutuskan kasus yang sedang dihadapinya.

Dalam menjatuhkan putusan, hal yang terpenting adalah kesimpulan hukum yang didasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, hakim perlu memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Ada berbagai sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim, termasuk peraturan perundang-

undangan beserta peraturan pelaksanaannya, hukum adat, putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan doktrin/ajaran para ahli.¹⁴

Dalam praktik peradilan perdata, terdapat sumber hukum yang dikenal sebagai *burgerlijk wetboek* (BW) yang terdiri dari 1993 pasal. BW masih berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen). BW berlaku bagi sebagian warga negara Indonesia, yaitu: a) golongan Eropa; b) golongan Tiong Hoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti yang tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1917-129 (lampiran II); dan c) golongan Timur Asing selain Tiong Hoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti yang tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1924-556 (lampiran I). Di sisi lain, untuk golongan Bangsa Indonesia Asli berlaku hukum adat yang telah lama berlaku di kalangan rakyat dan sebagian besar masih belum tertulis. Hukum adat hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada terjemahan resmi dari Pemerintah Indonesia yang dapat menjamin konsistensi terjemahan bahasa Belanda dari BW yang digunakan dalam penerapannya.

1. Asas-Asas Putusan

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam

¹⁴ R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 146.

putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIT/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Dalam sebuah pengadilan, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Jika keputusan tidak memenuhi persyaratan ini, maka dapat dikategorikan sebagai keputusan yang kurang memadai atau tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Pertimbangan tersebut dapat berdasarkan pada pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.¹⁵

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa dalam sebuah putusan pengadilan, tidak hanya harus memuat alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, seorang hakim harus memenuhi kewajiban untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang

¹⁵ M. Yahya Harahap, 1996, *Hukum Acara Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hlm.10.

berperkara karena jabatannya sebagai hakim. Oleh karena itu, Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menugaskan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat demi memenuhi kewajiban tersebut.

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah putusan yang kurang pertimbangan akan menjadi masalah dalam hal yuridis. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian pula, apabila pertimbangan yang disajikan mengandung kontradiksi, maka putusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci. Sebagai akibatnya, alasan cukup untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Mengadili dengan cara seperti itu

bertentangan dengan prinsip yang diatur oleh undang-undang.

c) Tidak boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Menurut Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, keputusan pengadilan tidak dapat melebihi permintaan yang diajukan dalam gugatan. Hal ini dikenal sebagai larangan *ultra petitum partium*. Jika hakim memberikan keputusan yang melebihi posita maupun petitum dalam gugatan, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang melampaui wewenang atau *ultra vires*. Meskipun dilakukan dengan itikad baik atau demi kepentingan umum, jika keputusan tersebut mengandung *ultra petitum*, maka keputusan tersebut dianggap tidak sah atau cacat. Oleh karena itu, memberikan keputusan yang melebihi apa yang diminta dalam gugatan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah, bahkan jika dilakukan dengan itikad baik.¹⁶

d) Diucapkan di muka Umum

Asas *fair trial* melibatkan persidangan dan putusan yang disampaikan di hadapan publik atau di tempat umum sebagai bagian penting dari proses peradilan yang adil. Prinsip persidangan yang jujur harus diikuti dari awal hingga akhir pemeriksaan. Meskipun ada pengecualian untuk perkara

¹⁶ *Ibid*, hlm. 801-802.

tertentu seperti perceraian, prinsip peradilan terbuka untuk umum harus diikuti mulai dari awal hingga pengucapan putusan. Dalam kasus persidangan yang tertutup untuk umum, putusan tetap harus diumumkan di tempat yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.”

2. Pertimbangan Hakim dengan Menggunakan BW Terjemahan

Mengungkapkan hukum positif melalui undang-undang merupakan kristalisasi dari kehendak masyarakat. Untuk memahami keinginan tersebut dengan benar dan menghindari penafsiran yang tidak sesuai, diperlukan kemampuan untuk menguasai bahasa undang-undang. Itulah yang menjadi sangat penting penguasaan Bahasa Belanda agar dapat memahami makna setiap pasal dalam BW.

Kenyataannya, saat ini banyak praktisi hukum yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan Bahasa Belanda. Hanya sekitar seperlima dari total jumlah hakim agung yang mampu menguasai Bahasa Belanda. Sebagai akibatnya, para hakim dan praktisi hukum menggunakan terjemahan BW sebagai solusi atas berbagai masalah hukum yang dihadapi. Karena BW merupakan undang-undang,

maka harus diterapkan oleh hakim sebagai *legal reasoning* dalam memberikan putusannya.

Penggunaan terjemahan BW telah menjadi kebiasaan di kalangan hakim, termasuk hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi. Sejarah peradilan Indonesia tidak mencatat adanya putusan hakim yang dibatalkan karena penggunaan terjemahan BW. Substansi putusan yang menggunakan terjemahan BW juga dapat diterima oleh masyarakat karena kebutuhan menghendaknya (*doelmatigheid*).

Terdapat berbagai putusan perdata yang menggunakan BW sebagai *problem solving* atas sengketa, namun tidak pernah terlihat bahwa hakim mengatakan bahwa pasal BW yang dikutip merupakan terjemahan orang lain. Hakim terlihat seolah-olah mampu menterjemahkan pasal tersebut ke dalam Bahasa Indonesia sendiri. Menurut penulis, ini tidak menjadi masalah asalkan terjemahan tersebut berasal dari penterjemah yang diakui dan terbukti kemampuannya.

Dalam konteks yuridis, tidak ada peraturan yang mengancam pembatalan suatu putusan pengadilan yang menggunakan terjemahan BW sebagai dasar pertimbangan. Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa sebuah putusan pengadilan harus mencantumkan dasar dan alasan putusan, serta mencakup pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat mengakibatkan pembatalan putusan oleh pengadilan yang lebih tinggi karena alasan tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiverd*.

C. Analisis Rasio Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

1. Rasio Hakim dalam Putusan

Membahas tentang rasio hakim tentu perlu terlebih dahulu ditelaah terkait apa yang menjadi aspek maupun elemen pertimbangan oleh hakim, pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:¹⁷

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

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek KINCO dan Logo sejak tahun 1984 serta Merek Logo Kinco sejak tahun 1986;
- c. Menyatakan merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KINCO dan Logo serta Merek Logo Kinco milik Penggugat;

¹⁷ Salinan Putusan Nomor 471K/PDT.SUS-HKI/2019 yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

- d. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419;
- e. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat;
- f. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat melaksanakan pembatalan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat dengan cara mencoret dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 8 November 2018, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 November 2018;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Kinco Group Company Limited (dahulu Kinco Company Limited);
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 November 2018, dengan mengadili sendiri perkara ini:

Mengadili Sendiri:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek KINCO dan Logo sejak tahun 1984 serta Merek Logo Kinco sejak tahun 1986;
- c. Menyatakan merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KINCO dan Logo serta Merek Logo Kinco milik Penggugat;
- d. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419;

- e. Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat;
- f. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat melaksanakan pembatalan pendaftaran merek KINCO dan Logo terdaftar Nomor IDM000619419 atas nama Tergugat dengan cara mencoret dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung

berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI sebab meskipun tidak ikut dijadikan sebagai pihak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI harus tunduk dan taat atas segala putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek Kinco dan Logo sejak tahun 1984 dan merek Logo Kinco tersebut telah terdaftar di Taiwan dan Cina sejak tahun 1984;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa semula Tergugat adalah agen dari Penggugat yang memasarkan produk Penggugat dengan merek KINCO dan Logo di Indonesia;

Bahwa Tergugat mendaftarkan merek KINCO dan Logo di Indonesia tanpa seijin dari Penggugat dan merek yang didaftarkan Tergugat tersebut merupakan nama badan hukum milik Penggugat, hal itu membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut menunjukkan itikad tidak baik ketika mendaftarkan merek KINCO di Indonesia;

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KINCO GROUP COMPANY LIMITED (dahulu KINCO COMPANY LIMITED) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pdt tanggal 8 November 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohonan Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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 perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Analisis Penulis

Sengketa merek yang terdapat dalam Putusan Nomor 471K/Pdt.Sus.-HKI/2019 adalah sengketa merek antara KINCO GROUP COMPANY LIMITED melawan PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH.

KINCO GROUP COMPANY LIMETED merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Taiwan, jika melihat Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang memiliki *legal persona standi in judicio* yaitu:

- a. Pihak yang berkepentingan (Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016)
- b. Pemilik merek tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek (Pasal 76 ayat (2) UU No. 20/2016).

Berdasarkan Pasal 76 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 tersebut pihak KINCO GROUP COMPANY LIMETED memiliki kepentingan atas merek dari KINCO dan logo dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek dari PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH.

Adapun alasan gugatan pembatalan merek adalah:

- a. Adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek;

- b. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 UU No. 20/2016);
- c. Pendaftaran merek bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolakny pendaftaran merek (Pasal 21 UU No. 20/2016).

Alasan relatif permohonan merek ditolak jika merek tersebut memiliki 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;
- 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 terdaftar.

Mengenai putusan pada tingkat pertama dengan Nomor: 38/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Gugatan penggugat dalam putusan Majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dengan alasan menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Yang telah menerima pendaftaran serta menerbitkan sertifikat tersebut ditarik sebagai pihak, namun dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengikut

sertakan sebagai pihak agar persoalan jelas, terang, dan tuntas, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim gugatan ini kurang pihak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ada keharusan untuk menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI sebab meskipun tidak ikut dijadikan sebagai pihak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI harus tunduk dan taat atas segala putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka, hal tersebut menjadi dasar untuk dapat diperiksa ke dalam pokok perkara.

Berdasarkan uraian diatas rasio hukum hakim dan putusan diatas menjadi dasar penulis guna menganalisis permasalahan, yakni kriteria pertimbangan hakim dalam hal ini dimenangkan KINCO GROUP COMPANY LIMITED pada sidang kasasi dikarenakan hakim menganggap tergugat menunjukkan iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek kinco di Indonesia sedangkan pemilik merek tidak mengetahui izin ataupun tidak mengizinkan secara langsung terkait merek yang didaftarkan tersebut hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan lain yang bersangkutan.

Adapun yang harus diperhatikan dalam permohonan Merek dapat ditolak dengan berdasarkan Pasal 21 yang mengatur bahwa:

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - c. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - d. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - e. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - f. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - e. 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;
 - f. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - g. 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur bahwa “Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen”. Bahwa dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang

No. 20 Tahun 2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu :

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain;

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis unsur Itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dengan awal mulanya Tergugat hanyalah agen dari Penggugat yang hanya memiliki hak untuk memasarkan produk Penggugat dengan Merek KINCO dan Logo di Indonesia tetapi Tergugat mendaftarkan Merek tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016 agar mendapatkan hak eksklusif Merek KINCO dan Logo di Indonesia tanpa sepengetahuan atau keterlibatan oleh Penggugat.

Apabila kita melihat dari sistem pendaftaran merek itu sendiri menganut sistem konstitutif yang artinya merek mendapatkan perlindungan karena melakukan pendaftaran. Sistem konstitutif itu sendiri juga didukung dengan prinsip *First to File*, yang artinya pendaftaran merek tersebut berdasarkan prinsip pertama kali melakukan pendaftaran. Dalam kasus antara merek KINCO dan Logo antara KINCO GROUP COMPANY LIMITED melawan PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH yang mendapatkan perlindungan merek karena melakukan pendaftaran dan terdaftar lebih dahulu dari

merek KINCO dan Logo. Maka oleh karena itu merek KINCO dan Logo seharusnya tidak dapat didaftarkan karena telah ada merek yang terdaftar yang mirip yang terdaftar di kelas barang yang sama. Namun, Putusan justru membatalkan merek KINCO dan Logo dengan alasan didaftarkan dengan itikad tidak baik,

Menurut penulis merek KINCO dan Logo merupakan Merek Terkenal karena telah terdaftar di beberapa negara di dunia, dan telah melakukan investasi secara besar-besaran, sehingga merek KINCO dan Logo didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tersebut.

Ketentuan mengenai Merek Terkenal telah diatur dalam *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Konvensi Paris"). Dalam Pasal 6 bis yang menyatakan bahwa:

"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith."

(terjemahan):

"Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat meneyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara

peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan reproduksi atau jiplakan merek terkenal milik pihak lain.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah mengatur mengenai perlindungan Merek Terkenal, dimana didalam Pasal 21 mengatur bahwa “Permohonan Merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis, atau untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu”.

Berdasarkan kasus KINCO GROUP COMPANY LIMITED dan PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH jika diperhatikan KINCO GROUP COMPANY LIMITED merupakan pemilik merek KINCO dan Logo terdaftar dengan Nol. 00252301 tanggal 1 Agustus 1984 di Taiwan sedangkan di China merek Logo Kinco terdaftar dengan No. 8716160 tanggal 14 Oktober 2011. Oleh karena itu menurut penulis, hal tersebut menjadi landasan dapat dikatakan sebagai merek terkenal yang telah lama diakui di berbagai negara sehingga permohonan merek oleh PT. HOLICINDO DASA ANUGERAH seharusnya tidak dapat diterima dan dapat dilakukannya pembatalan merek.