JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
Volume 17 Nomor 1, Maret 2023: 55-68
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENALARAN HUKUM: BAGAIMANA MEREK TERKENAL DIPOSISIKAN MELALUI POSITIVISME HUKUM

Zakki adlhiyati, Achmad
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Email: achmad@staff.uns.ac.id

Diserahkan: 03-02-2023; Diterima: 27-03-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68

ABSTRACT

Legal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court's decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges' rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of "Starbucks" and Pierre "Cardin". This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges'decisions and literature review. Therefore, knowing the judge's rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff's documented evidence was insufficient to establish the respondent's bad faith, but the judge's justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.
Keywords: *Pierre Cardin; Starbucks; Well-Known Mark*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal perlu dikaji. Indonesia telah mencoba menyesuaikan sistem hukumnya dengan hukum internasional, terutama Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Namun, putusan pengadilan menunjukkan bahwa merek terkenal belum mendapatkan cukup perlindungan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran hakim ketika menolak gugatan terhadap merek terkenal di Indonesia yang merupakan sengketa merek "Starbucks" dan Pierre "Cardin". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dan mengkaji bahan hukum dari putusan hakim dan kajian literatur. Oleh karena itu, mengetahui alasan hakim untuk menolak gugatan itu penting. Dalam kasus pertama, bukti tertulis penggugat tidak cukup untuk menetapkan itikad buruk tergugat, tetapi pembenaran hakim untuk menolak gugatan juga tidak cukup. Sedangkan pada kasus kedua, hakim menolak gugatan berdasarkan *nebis in idem*, yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, sehingga pada putusan ini hakim lebih condong kepada positivisme. Positivisme membutuhkan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Namun, undang-undang merek dan indikasi geografis tidak memberikan pengaturan yang lengkap tentang merek terkenal. Akibatnya, masalah dan konflik sering muncul dalam praktik ketika menyangkut perlindungan merek terkenal.
Kata kunci: Pierre Cardin; Starbucks; Markus Terkenal

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPS) Agreement. Sejak saat itu, seluruh regulasi terkait telah diakomodir oleh Pemerintah, salah satunya merek dagang yang undang-undangnya terakhir direvisi pada tahun 2016. Namun, hal tersebut tampaknya belum cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek. Pada tahun 2015–2021, terdapat

1.184 kasus pelanggaran kekayaan intelektual dan total 658 kasus terkait merek dagang.[1] Dengan menggunakan perspektif dialektika Hegel, yang meliputi tesis, antitesis, dan sintesis,[2] pelanggaran kekayaan intelektual dapat diposisikan sebagai antitesis terhadap penerapan kekayaan intelektual (tesis). Hukum tentang kekayaan intelektual diadopsi dari masyarakat barat. Akibatnya, penegakan peraturan ini menimbulkan banyak masalah termasuk budaya Indonesia yang berbeda dari masyarakat Barat. Oleh karena itu, pelanggaran kekayaan intelektual, seperti pelanggaran merek dagang, tidak dapat dihindari.

Passing off adalah salah satu jenis pelanggaran merek dagang yang paling sering terjadi. *Passing off* terjadi ketika sebuah perusahaan tanpa merek terdaftar menemukan perusahaan lain menggunakan merek mereka tanpa izin. Perlindungan merek yang tidak terdaftar masih menjadi perhatian kecil di Indonesia, hal ini terkait dengan dianutnya sistem hukum *civil law*, yang menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya cara untuk mendaparkan hak merek.[3] Indonesia memiliki metode "*first to file*" atau konstitutif untuk pendaftaran merek, yang mengandung arti bahwa pemilik merek harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak merek.[4] Oleh karena itu, perlindungan merek terkenal masih dipertanyakan karena beberapa merek terkenal belum terdaftar. Merek terkenal digunakan untuk tujuan komersiil yang merugikan pemilik merek terkenal. Merek-merek populer ditiru, dieksploitasi, atau diubah demi tujuan ekonomis.[5]

Kasus Pierre Cardin adalah salah satu contoh kasus *passing off* yang diperiksa oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 dengan putusan negatif bagi penggugat (Pierre Cardin International). Dalam kasus Starbucks, pendaftar lokal mendaftarkan merek tersebut, dan kantor merek secara tidak terduga mengeluarkan sertifikat merek terhadap permohonan ini. Oleh karena itu, pemilik Starbucks Amerika Serikat mengajukan gugatan agar merek yang didaftarkan dengan itikad buruk dicabut. Meskipun demikian, pengadilan menolak klaim tersebut. Kajian ini mengkaji putusan-putusan tersebut untuk memperoleh pemahaman hukum secara konkrit, dengan penekanan khusus pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Pengkajian ini diperlukan untuk menunjukkan proses berpikir hakim dalam mengambil keputusan. Analisis putusan adalah alat yang sangat baik untuk memeriksa dua aspek penalaran hukum: pertama, bagaimana hakim membenarkan putusan mereka, dan kedua, bagaimana mereka berkontribusi pada koherensi sistem hukum.[6] Selain itu, putusan tersebut menunjukkan bagaimana penalaran hukum digunakan dalam konteks yang sebenarnya.[7] Ada beberapa alasan mengapa penalaran hukum penting dan relevan: 1) untuk menjamin validitas argumentasi karena lebih dekat dengan kebenaran dan keadilan. 2) membantu penegak hukum untuk menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum. 3) untuk memahami masalah hukum, praktek empiris, dan putusan. 4) memahami ranah primer dan hakikat putusan hukum sebagai penalaran hukum dengan landasan logika. Selanjutnya, memahami bagaimana hukum merek beroperasi juga penting untuk mengidentifikasi sinergi dari proses dialektika. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengetahui hasil implementasi undang-undang merek di Indonesia, khususnya terkait dengan isu merek terkenal.

Beberapa penelitian menunjukkan ketertarikan pada penalaran hukum, seperti Frederick Schauer,

1 Wibi Pangestu Pratama, 'Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak Di RI Sejak 2015', *Ekonomi.Bisnis.Com*, 2021, https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015 (accessed on 3 March 2023).

2 Alison Stone, 'Adorno, Hegel, and Dialectic', *British Journal for the History of Philosophy* 22, no. 6 (2014), https://doi.org/10.1080/09608788.2014.952264, p 1

3 Shujie Feng, 'How Are Unregistered Trademarks Protected in China?', *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law* 44, no. 7 (2013), https://doi.org/10.1007/s40319-013-0106-6, p 816

4 Renggi Ardya Putra, 'Legal Possibility To Regulate Defensive Mark As Well-Known Mark Protection In Indonesia', *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 1–12.

5 Larisa Ertekin, Alina Sorescu, and Mark B. Houston, 'Hands off My Brand! The Financial Consequences of Protecting Brands through Trademark Infringement Lawsuits', *Journal of Marketing* 82, no. 5 (2018), https://doi.org/10.1509/jm.17.0328, p 2

6 L. M. Soriano, 'Environmental "Wrongs" and Environmental Rights: Challenging the Legal Reasoning of English Judges', *Journal of Environmental Law* 13, no. 3 (1 March 2001): 297–313, https://doi.org/10.1093/jel/13.3.297.

7 Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (CV. Utomo, 2006), p 60.

yang menulis hubungan antara penalaran hukum dan hukum.[88] Esai ini menganalisis topik dan perdebatan di antara para peserta, menjawab pertanyaan tentang hubungan antara hukum dan penalaran hukum yang mengungkapkan banyak hal tentang hukum, penalaran hukum, dan teori hukum. Penelitian ini menunjukkan perbedaan dari penelitian Frederick Schauer dengan menerapkan penalaran hukum pada kasus merek. Di sisi lain, analisis merek juga ditemukan dalam artikel Zhang dan Cui yang membahas tentang studi empiris kasus pelanggaran merek di China. Zhang berusaha mengevaluasi apakah penggunaan merek dagang harus menjadi faktor penting dalam menentukan pelanggaran merek dagang. Penelitian Zhang dan studi ini meneliti pelanggaran merek dagang melalui studi kasus. Namun, penelitian Zhang dan Cui membahas faktor-faktor yang menentukan pelanggaran merek dagang di China, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim menilai pelanggaran merek terkenal di Indonesia. Lebih lanjut, Nora Ho Tu Nam dan Marius Schneider juga menulis tentang perlindungan merek terkenal di Afrika dan tantangan perlindungan merek di beberapa negara Afrika. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan memfokuskan pada pelanggaran merek terkenal di Indonesia, khususnya bagaimana pengadilan memutuskan dan mempertimbangkan sengketa merek terkenal.

Kelemahan kerangka regulasi di Indonesia menjadi ancaman bagi merek-merek ternama di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Merek mengizinkan negara untuk menerima pendaftaran merek identik, dan dalam hal terjadi perbedaan pendapat, memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang mengancam adanya itikad baik. Dengan demikian, menganalisis dan membandingkan penalaran kasus-kasus tertentu di Starbucks dan Pierre Cardin akan membedakan penelitian ini dari yang lain. Selain itu, kajian ini difokuskan pada perspektif filosofis untuk menemukan pandangan hakim dalam memeriksa perkara. Oleh karena itu, alasan pertama dan kedua menunjukkan keunikan penelitian ini. Seluruh upaya untuk menjelaskan dan mengelaborasi standar dan bentuk penalaran hukum yang dinamis[9] harus ditempatkan dalam konteks nilai-nilai fundamental yang dikaitkan dengan tatanan hukum.[10] Berdasarkan hal tersebut, studi kasus ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tatanan hukum.

Oleh karena itu, pertama-tama perlu didefinisikan pengertian penalaran hukum dan positivisme hukum, sebelum menganalisis kasus Pierre Cardin dan Starbucks untuk akhirnya menyimpulkan penalaran hukum yang dikemukakan oleh kedua kasus tersebut. Meskipun pada umumnya penyelesaian sengketa kekayaan intelektual merupakan kewenangan pengadilan niaga (sengketa merek, paten, hak cipta, Rancangan Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri) dan pengadilan negeri (sengketa perlindungan varietas tanaman dan rahasia dagang), perlu ditekankan bahwa penelitian ini hanya menganalisis dua putusan merek dagang yang diselesaikan di pengadilan niaga, yaitu Pierre Cardin dan Starbucks.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum melibatkan penggunaan berbagai sumber cetak dan elektronik. Sumber cetak termasuk putusan pengadilan, dokumen administrasi, dan pendapat ahli.[1111] Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kajian pustaka, buku dan jurnal penelitian. Sumber hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti sebagai dasar penarikan kesimpulan.

---

8 Frederick Schauer, 'On The Relationship Between Law and Legal Reasoning', *Oxford: Hart Pulishing*, 2021, 1–27

9 Tanel Kerikmäe and Sandra Särav, 'Paradigms for Automatization of Logic and Legal Reasoning', August 2017, https://www.researchgate.net/profile/Tanel-Kerikmaee/publication/319069131_Paradigms_for_Automatization_of_Logic_and_Legal_Reasoning/links/598e16ff0f7e9bf4fbb017be/Paradigms-for-Automatization-of-Logic-and-Legal-Reasoning.pdf, (accessed on 15 December 2022)

10 Neil MacCormick, *Rhetoric and The Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (Oxford University Press, 2005), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VG1CAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=legal+reasoning+decision+judgement&ots=Ph3xDVbC6k&sig=y-JDxqJV37P4XzMcoG29LRdGD_g&redir_esc=y#v=onepage&q=legal%20reasoning%20decision%20judgement&f=false, p 2 (accessed on 10 December 2022).

11 Morris L. Cohen and Kent C. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, 6th ed, West Nutshell Series (St. Paul, Minn: West Pub. Co, 1996), p 2.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penalaran Hukum dan Positivisme Hukum

Sangat menarik untuk memahami pemikiran hakim sebagai akibat dari posisinya sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum melalui putusannya, meskipun dalam kapasitas yang lebih lemah di negara dengan sistem hukum *civil law*. Bahkan ketika hakim berada dalam lingkungan yang penuh tekanan saat menghadapi hal-hal khusus, dan mereka tetap menilai sesuai dengan aturan.[12] Secara historis, legislatif bertanggung jawab untuk membuat aturan, sedangkan yudikatif mengatur hukum. Akibatnya, hakim sering menggunakan penalaran normatif-dogmatis dalam putusannya. Karena putusan hakim bersifat *rule-based*, maka penalaran hukum di negara *civil law* bersifat doktrinal dan mempertimbangkan hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang.[13] Namun, gagasan *borderless state* menyiratkan bahwa interaksi antar negara tidak dapat dihindari menyebabkan pencampuran *common law* dan *civil law* tidak dapat dihindari. Misalnya, *common law* dan *civil law*, hakim diharuskan menerapkan penafsiran hukum yang non-doktrinal. Selain itu, terbukti bahwa undang-undang tersebut tidak lengkap dan, dalam kondisi terburuk, tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah kongkrit. Terlepas dari itu, tidak dapat disangkal bahwa kesimpulan suatu kasus dapat dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat generalitas atau abstraksi yang digunakan untuk mencirikan preseden, hak, maksud legislatif di balik ketentuan undang-undang, atau tujuan komponen yang mendasari ketentuan konstitusional.[14]

Sementara itu, penalaran dapat didefinisikan sebagai i) proses menyimpulkan dari suatu preposisi-preposisi, ii) penerapan pemikiran logis dalam pemecahan masalah, iii) kemampuan pemahaman tanpa pengalaman langsung atau persepsi sensorik.[15] Penalaran hukum menggunakan pemikiran logis untuk memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum.[16] Penalaran hukum digunakan untuk mengetahui landasan hakim dalam memutus suatu perkara.[17] Sehubungan dengan akal dan kemanusiaan, David Hume menyatakan bahwa akal memerintahkan kecenderungan tindakan, dan kemanusiaan mengidentifikasi hal-hal yang berharga dan bermanfaat.[18] Ia menjelaskan pula bahwa penalaran menyampaikan pengetahuan tentang kebenaran dan kepalsuan, yang akan mengarah pada penemuan yang tersembunyi dan tidak diketahui.[19] Penalaran hanya dapat bekerja dengan premis yang diberikan, mengasumsikan deduksi tertentu, dan membuat kesimpulan dari premis ini.

Sebagai contoh, premis mayor adalah: "setiap orang secara melawan hukum menggunakan Merek yang sama dengan Merek terdaftar milik pihak lain dan barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sejenis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Selain itu, premis minornya adalah: "Alex menggunakan tanda identik dari pihak lain". Kesimpulan yang ditarik adalah: "Alex dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Contoh di atas adalah penalaran deduktif, dengan premis utama dan kesimpulan sebagai normatif, sedangkan premis minor sebagai preposisi fakta.

---

12 Zenon Bankowski, and James Maclean, *The Universal and The Particular in Legal Reasoning* (Ashgate Publising Limited, n.d.), p xiii.

13 Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan,* (CV. Utomo, 2006), *p 209*.

14 Gerard Conway, 'Levels of Generality in the Legal Reasoning of the European Court of Justice', *European Law Journal* 14, no. 6 (November 2008): 787–805, https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2008.00440.x, p 787

15 Lorens Bagus, 'Kamus Filsafat, Jakarta: PT', *Gramedia Pustaka Utama*, 1996, p 794.

16 Urbanus Ura Weruin, 'Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–374, https://doi.org/10.31078/jk1427, p 381.

17 Teguh Samudera, 'PENELUSURAN / Penalaran Hukum (Legal Reasoning)', no. i (n.d.), http://www.dppferari.org/wp-content/uploads/2019/04/Penelusuran-Penalaran-Hukum.pdf (accessed on 2 December 2022).

18 David Hume, *An Enquiry Concerning the Principles of Morals: A Critical Edition*, vol. 4 (Oxford University Press, 2006), p 7

19 David Hume, *An Enquiry Concerning the Principles of Morals: A Critical Edition*, vol. 4 (Oxford University Press, 2006), p 72.

Di sisi lain, dalam penalaran induktif, preposisi memberikan beberapa tingkat dukungan untuk kesimpulan.[20] Penalaran induktif dimulai dari beberapa kejadian khusus menuju kejadian umum, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengumpulkan fakta khusus; (2) merumuskan hipotesis; (3) memverifikasi hipotesis terhadap fakta sehingga proposisi umum tercapai; (4) merumuskan teori dan hukum ilmiah berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan. Penalaran induktif dapat ditunjukkan dengan adanya dua premis, dengan premis pertama: "Joni mencuri dan dihukum lima tahun penjara", sedangkan premis kedua: "Andi mencuri dan dihukum lima tahun penjara". Kemudian, disimpulkan bahwa semua pencuri dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Terkait dengan penalaran induktif ini, menurut prinsip hukum[21], jika suatu perkara sudah diputus maka suatu perkara yang serupa harus mendapatkan putusan yang serupa pula.

Penalaran hukum dapat dilihat dalam aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Aksiologi berfokus pada tujuan hukum. Melalui ketiga perspektif tersebut, penalaran hukum digunakan untuk mencapai tujuan hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk menjawab pertanyaan sentral tentang makna hukum tergantung pada filosofi yang diyakini dan dianut seseorang. Hukum kodrat percaya bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum; positivisme memandang kepastian hukum sebagai tujuannya; tujuan hukum utilitarian dan realisme hukum adalah utilitas, sedangkan aliran hukum historis mengambil keadilan dan utilitas sebagai tujuannya; dan *sociological jurisprudence* memilih kepastian dan kegunaan hukum.[22]

Di sisi lain, ontologi mengangkat isu tentang pemaknaan hukum.[23] Hukum kodrat mendefinisikan hukum sebagai prinsip kebenaran dan keadilan universal; positivisme hukum dan utilitarianisme menafsirkannya sebagai norma positif; aliran hukum sejarah menganggapnya sebagai pola perilaku yang dilembagakan; *sociological jurisprudence* menafsirkannya sebagai putusan hakim; dan realisme hukum menafsirkannya sebagai makna simbolis dari aktor-aktor sosial.[24] Pengertian hukum menurut Realisme sangat erat hubungannya dengan cara penggunaannya. Hal ini mencoba untuk memahami hubungan antara bagaimana orang bertindak dan apa yang terjadi ketika hukum diberlakukan. Objek formalnya adalah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Realisme didasarkan pada peristiwa nyata yang disebabkan oleh tindakan yang sejalan dengan aturan dan norma sosial.[25]

Berkaitan dengan epistemologi, penalaran hukum dilihat dari metode yang digunakan dalam proses penalaran hukum.[26] Keenam filsafat tersebut juga memiliki metode penalaran hukum yang berbeda. Hukum kodrat dan positivisme hukum menggunakan bentuk doktrinal-deduktif; utilitarianisme menerapkan metode doktrinal-deduktif diikuti dengan metode non-doktrinal-induktif dengan menguji peraturan perundang-undangan dengan kenyataan untuk memperoleh penerapan yuridis dan sekaligus memperoleh penerimaan publik; sejarah hukum dan *sociological jurisprudence* menggunakan penalaran induktif non-doktrinal dengan penalaran doktrinal deduktif; dan realisme hukum menggunakan metode non-doktrinal induktif untuk mencapai kemanfaatan. Dengan menggunakan metode induktif non-doktrinal, realisme hukum berupaya mengelaborasi semua objek yang dijelaskannya berdasarkan bentuk peristiwa hukum yang sebenarnya.[27] Karena negara hukum bergantung pada kualitas penalaran hukum,[28] maka tidak dapat disangkal bahwa penalaran hukum akan mempengaruhi tatanan hukum, terlepas dari tujuan, makna, atau metodenya.

---

20 Edward N Zalta and GOTTLOB FREGE, 'Stanford Encyclopedia of Philosophy-Winter 2011 Edition', *URL=< Https://Plato. Stanford. Edu/Archives/Win2019/Entri Es/Frege*, 2013 (accessed on 3 December 2022).

21 William Meadow and John D. Lantos, 'Expert Testimony, Legal Reasoning, and Justice', *Clinics in Perinatology* 23, no. 3 (September 1996): 583–95, https://doi.org/10.1016/S0095-5108(18)30230-6.

22 Agus Setiawan, 'Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204–204, https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257

23 Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan,* (CV. Utomo, 2006), *p 60*.

24 Setiawan, 'Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional', *Jurnal Hukum Mimbar Justicia,* 3, 2, 2017, p 211

25 Christina Bagenda, 'Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi', *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (18 April 2022): 115, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777, p 115

26 Setiawan, Setiawan, 'Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional', *Jurnal Hukum Mimbar Justicia,* 3, 2, 2017, p 212.

27 Bagenda, 'Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi', *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (18April 2022): 115, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777, p 115.

28 Vern R Walker, 'Discovering the Logic of Legal Reasoning', *Hofstra Law Review* 35, no. 4 (n.d.), Available at: https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol35/iss4/2, p 1687.

Dalam kedua putusan yang dipertimbangkan untuk penelitian ini, positivisme berfungsi sebagai landasan bagi putusan akhir para hakim. Positivisme hukum adalah sumber logika positivis.[29] Positivisme hukum adalah suatu pandangan dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa keberadaan hukum bergantung pada adanya aturan-aturan yang dibuat oleh negara dan bukan pada nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip keadilan. Pandangan ini juga menekankan pentingnya menafsirkan hukum secara objektif dan netral dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Kelsen menjelaskan, putusan hakim harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, bukan nilai moral atau prinsip keadilan.[30] Menurut Joseph Raz, pandangan positivisme hukum menyatakan bahwa hukum harus dipahami secara terpisah dari pertimbangan moralitas dan keadilan. Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan apa yang harus dilakukan atau apa yang secara moral benar atau salah, hukum dipandang sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan dilaksanakan oleh sistem peradilan yang mandiri.[31]

Menurut positivisme, yang didasarkan pada pendekatan analitis untuk mempelajari fenomena kausal, kebenaran berasal dari realitas eksternal yang dapat dipahami.[32] Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum merupakan fakta sosial yang keberadaannya dapat diketahui dari sumbernya tanpa perlu menelaah isinya lebih jauh. Tidak ada persyaratan untuk hubungan konseptual antara moralitas dan hukum.[33] Hukum sebagai fakta sosial diturunkan dari praktik-praktik sosial yang telah ada sebelumnya, yang harus memenuhi kriteria tertentu sebelum diakui secara resmi sebagai hukum. Kriteria tersebut meliputi adanya pola perilaku yang sesuai dengan standar umum, adanya permintaan publik untuk mematuhi standar tersebut, dan status normatif dari standar tersebut.[34] Selain itu, norma hukum harus didasarkan pada fakta sosial, dan bukan standar yang belum ditemukan. Salah satu dari banyak alasan mengapa hukum harus berbeda dari moralitas adalah sulitnya menemukan konsensus di antara gagasan-gagasan moral yang bersaing.[35]

3.2. Putusan Hakim pada Perkara Pierre Cardin

Pierre Cardin adalah salah satu perkara merek terkenal yang kontroversial. Perkara ini masih menarik untuk dianalisis, meskipun kajian tentang putusan pierre cardin telah banyak ditulis, namun perspektif prosedural dan pertimbangan hakim atas perkara ini belum pernah disinggung. Gugatan diajukan pada tahun 2015 oleh Pierre Cardin (Prancis) terhadap Alexander Satryo Wibowo (Pierre Cardin Indonesia) sebagai tergugat pertama dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek sebagai tergugat kedua.

Pierre Cardin Paris

Local Pierre Cardin

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam putusannya nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa: 1) penggugat adalah desainer terkemuka sejak tahun 1950;

29 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM', *CREPIDO* 1, no. 1 (31 July 2019): 13–22, https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22

30 Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, Law & Society Series (New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2006), p 144, p 374, p 441.

31 Joseph Raz, 'Legal Principles and the Limits of Law', *The Yale Law Journal* 81 (1972), p 834, p 853, p 848

32 Indra Rahmatullah, 'Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)', *ADALAH* 6, no. 1 (8 June 2022): 1–12, https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427, p 2

33 Pramudya A. Oktavinanda, 'Positivisme Hukum Dan Pendekatan Hukum Dan Ekonomi -- Suatu Pembelaan (Legal Positivism and Law and Economics -- A Defense', *SSRN Electronic Journal*, 2013, https://doi.org/10.2139/ssrn.2314530, p 3

34 H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Third edition, Clarendon Law Series (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2012), p 44.

35 Oktavinanda, 'Positivisme Hukum Dan Pendekatan Hukum Dan Ekonomi -- Suatu Pembelaan (Legal Positivism and Law and Economics -- A Defense', *SSRN Electronic Journal*, 2013, https://doi.org/10.2139/ssrn.2314530, p 7.

2) dia telah mendaftarkan "PIERRE CARDIN" sejak tahun 1974 untuk banyak kelas komoditas, termasuk kosmetik dan parfum; 3) merek tersebut terus digunakan di negara lain di seluruh dunia.

Dalam dalilnya, penggugat menyatakan bahwa, merek tersebut telah terdaftar dan terus digunakan di sejumlah negara di dunia, antara lain Uni Afrika (AIPA), Albania, Aljazair, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Aruba, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Virgin Britania Raya, Belize, Brasil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Kamboja, Kolombia, Kongo, Curacao, Republik Ceko Kosta Rika, Siprus, Kanada, Tiongkok, Denmark, Republik Dominika, Indonesia, Israel, Iran, Turki dan banyak lagi. Selain itu tindakan tergugat mengandung itikad buruk karena tergugat menjiplak merek Penggugat. Lebih lanjut ia meminta agar pendaftaran merek PIERRE CARDIN (lokal) tergugat dinyatakan terdaftar dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, merek tergugat harus dinyatakan tidak sah.

Dalam persidangan, para tergugat mengajukan eksepsi mengenai kedaluarsanya gugatan berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.[36] Undang-undang tersebut menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam waktu lima tahun setelah pendaftaran. Merek dagang "Pierre Cardin" (lokal) awalnya terdaftar pada tanggal 29 Juli 1977 dan kemudian diperpanjang tiga kali (1985, 2005, dan 2005). Tergugat pertama beralasan bahwa gugatan harus ditolak karena batasan waktu telah berlalu.

Lebih lanjut, tergugat kedua menegaskan bahwa penggugat harus membuktikan bahwa merek tersebut terkenal, seperti yang tertera dalam gugatan penggugat. Permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), yang menyatakan bahwa barangsiapa yang menyatakan suatu hak/peristiwa harus menunjukkan kebenarannya. Mengingat bahwa penggugat menegaskan bahwa dia adalah pemilik merek terkenal tersebut, maka perlu baginya untuk memberikan bukti bahwa "Pierre Cardin" adalah merek terkenal tersebut. Karena merek dagang sudah didaftarkan, itikad buruk tidak relevan. Para tergugat mengutip konsep teritorial untuk mendukung pernyataan mereka. Oleh karena itu, selama merek itu terdaftar, ia mendapat perlindungan hukum. Selain itu, tidak ada kesamaan antara merek tergugat dengan merek lain untuk komoditas yang sama pada saat itu.

Tuduhan penggugat semuanya ditolak oleh hakim karena kurangnya bukti yang bisa menunjukkan adanya itikad buruk. Sesuai dengan asas *actori incumbit probatio*, penggugat memiliki beban pembuktian ketika menyatakan bahwa pendaftaran merek tergugat diperoleh dengan itikad tidak baik (ketentuan Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)). Oleh karena itu, ia harus memberikan bukti itikad buruk yang cukup.

Prinsip negatif *non sunt probanda*, di sisi lain, tampaknya digunakan sebagai tindakan balasan terhadap premis sebelumnya. Yang terakhir didasarkan pada sesuatu yang negatif yang sulit diverifikasi. Pendaftaran tersebut tidak berdasarkan itikad buruk, dalil tergugat, dan ini termasuk kata negatif. Sulit untuk menunjukkan bahwa dia tidak bertindak dengan itikad buruk saat mendaftarkan merek tersebut. Sebaliknya, ia harus memverifikasi bahwa pendaftaran itu didasarkan pada itikad baik. Kebijaksanaan hakim diperlukan untuk menentukan beban pembuktian terlepas dari premis mana pun. Hal ini memungkinkan mereka untuk memastikan beban pembuktian masing masing pihak. Selain anggapan bahwa beban pembuktian ada pada penggugat, alangkah baiknya jika beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mudah untuk membuktikan itikad baiknya.[37]

Pierre Cardin mengajukan kasasi sebagai upaya hukum pada tahun yang sama karena ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasasi merupakan upaya hukum atas putusan pengadilan niaga, menurut ketentuan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Merek. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Pierre Cardin (Paris) membawa tergugat yang sama ke Mahkamah Agung dan mengajukan upaya hukum atas kasus tersebut. Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (diperbaharui dua kali pada tahun 2004 dan 2009) menetapkan tiga kemungkinan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi:

1. Tidak berwenang atau melebihi batas kewenangannya.
2. Salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku.
3. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan diancam

36 The case was first registered on 2015, hence it was using the previous law, ie the law no 15 year 2001

37 Ulrike Hahn and Mike Oaksford, 'The Burden of Proof and Its Role in Argumentation', *Argumentation* 21, no. 1 (2007): 39–61, https://doi.org/10.1007/s10503-007-9022-6

dengan pencabutan putusan.

Kegagalan hakim untuk mempertimbangkan faktor reputasi nama penggugat disebut sebagai alasan kasasi dalam memori kasasi. Mereka tidak mengusut tuntas seluruh persoalan, melainkan terfokus pada unsur yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, pengadilan tidak menerapkan logika hukum secara memadai, terutama terkait dengan reputasi "PIERRE CARDIN".

Mempertimbangkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menentukan tanda-tanda merek terkenal (terdaftar di beberapa negara, pengetahuan luas, dan reputasi yang dihasilkan dari promosi yang luas), hakim menolak gugatan penggugat dan tidak mempertimbangkan kemasyhuran merek mereka, menyatakan bahwa kemasyhuran merek harus didasarkan pada waktu didaftarkan oleh tergugat pertama. Meskipun demikian, penggugat mengatakan bahwa secara fisik tidak mungkin melacak bukti dari tahun 1977 (ketika tergugat mendaftarkan mereknya). Karena "PIERRE CARDIN" tidak umum digunakan di Indonesia dan tidak ada kerjasama sebelumnya antara para pihak, ia lebih lanjut menegaskan bahwa hakim mengakui bahwa dasar gugatan adalah adanya itikad buruk itikad buruk. Akibatnya, tindakan tergugat tersebut diklaim tidak sah.

Faktor menarik yang dibuat oleh para hakim adalah putusan tahun 1977 oleh pengadilan niaga bahwa "PIERRE CARDIN" bukanlah nama yang terkenal dan tidak ada merek dagang yang didaftarkan menggunakan nama tersebut. Selain itu, kedua tanda tersebut memiliki karakteristik unik yang membedakannya satu sama lain. Tergugat dalam kasus ini membubuhkan secara permanen frasa "produk oleh PT Gudang Rejeki" dan "produk Indonesia" pada barangnya masing-masing. Oleh karena itu, perbuatan tergugat bukan merupakan *passing off*, karena gugatan yang sama telah diajukan ke pengadilan pada tanggal 22 Desember 1981 sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Salah satu hakim menyuarakan pendapat berbeda, dengan alasan bahwa "PIERRE CARDIN" adalah merek terkenal yang digunakan di banyak negara dan merupakan merek yang digunakan untuk membedakan asal geografis produk. Sebaliknya, merek masing-masing pihak sangat mirip. Selain itu, bukan berasal dari Indonesia melainkan dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa penggugat. Akibatnya, pendaftaran dianggap tidak sah sebagai akibat dari *passing off*, bahkan perjanjian kerjasama pun tidak ada sejak awal. Menurut putusan hakim, klaim tersebut divalidasi setelah penyelidikan ekstensif.[38] Di sisi lain, mayoritas hakim menyimpulkan bahwa klaim ini harus ditolak. Oleh karena itu permohonan kasasi (sesuai dengan pasal 186 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak jika hakim tidak dapat mencapai putusan dengan suara bulat).

Pada peninjauan kembali, Mahkamah Agung juga menolak prmohonan peninjauan kembali "PIERRE CARDIN", dengan mendasarkan pada prinsip *ne bis in idem*.[39] Jika tuntutan sudah diputuskan oleh pengadilan, menurut prinsip ini, seharusnya tidak diajukan lagi. Perkara tersebut sebelumnya telah diputus untuk memenangkan penggugat dalam putusan nomor 363/1981.G tanggal 22 Desember 1981 dan 2468 K/sip/1982 tanggal 21 Mei 1983. Dengan demikian, membatalkan peninjauan kembali merupakan prosedur yang sah menurut undang-undang. Hakim di pengadilan tertinggi sependapat dengan putusan pengadilan yang lebih rendah bahwa perkara tersebut tidak dapat disidangkan lagi karena sudah diputuskan.

Kesimpulannya, "PIERRE CARDIN" mengalami kerugian selama seluruh proses hukum. Gugatan tersebut ditolak pada tahap awal dengan alasan bahwa penggugat gagal memberikan bukti yang cukup tentang fakta-fakta yang mendasari dan hak-hak hukum yang menjadi dasar gugatannya. Karena Mahkamah Agung setuju dengan interpretasi hukum pengadilan niaga, mereka menolak untuk mendengarkan kasus tersebut di tingkat kasasi. Pada tahap peninjauan kembali, hakim menolak permohonan atas dasar *ne bis in idem*. Meskipun demikian, semua proses peradilan telah memenuhi persyaratan undang-undang prosedural yang berlaku.

Dissenting opinion juga penting untuk diakui sebagai pengakuan atas signifikansi budaya dengan menunjukkan bahwa nama "PIERRE CARDIN" tidak berasal dari bahasa Indonesia. Sebagai akibat langsung dari analisis ini, dia mengakui bahwa penggugat adalah pemilik sah dari merek tersebut. Jika penggugat dapat menunjukkan bahwa dia sudah terkenal pada saat tergugat mendaftarkan mereknya, kemungkinan besar dia

38 Mahkamah Agung Indonesia, 'Putusan Kasasi Pierre Cardin No 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015', 2015.
39 Indonesia Mahkamah Agung, 'Putusan Peninjauan Kembali Pierre Cardin No: 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018', 2018.

akan memenangkan kasus tersebut.

Dalam hal pembenaran hakim, putusan MA secara ontologis menginterpretasikan hukum sebagai asas-asas hukum yang diungkapkan dengan pertimbangan yang menerapkan *nebis in idem* sebagai fokus utamanya. Suatu perkara hanya dapat diputuskan satu kali sesuai dengan asas ini. Fakta-fakta yang identik tidak akan menjadi subyek dari proses lain.[40] Menurut hukum Ruman, asas *ne bis in idem* tidak dapat dipisahkan dari *maksim res judicata pro veritate habetur* (pengadilan diadakan untuk kebenaran), yang berusaha untuk menghasilkan kepastian hukum. Mungkin ada inkonsistensi antara kedua putusan jika kedua persidangan mencapai kesimpulan yang berlawanan. Lalu, apakah pemeriksaan awal itu salah? Oleh karena itu, akan bertentangan dengan asas hukum *res judicata pro veritate habetuur.*

Ne bis in idem juga diakui di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: perkara yang telah disidangkan harus sama; bahwa gugatan itu didasarkan atas alasan yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama yang mempunyai hubungan yang sama. dalam hukum pidana, asas ini tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa "… orang tidak boleh dutuntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap". Terakhir, secara aksiologis, tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum. Dilihat dari sisi epistemologi, cara penalaran yang digunakan hakim adalah metode deduksi. Pendekatan ini melibatkan penautan premis primer berupa asas *ne bis in idem*, yang menyatakan bahwa "gugatan dengan objek dan subjek yang sama tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya" ke dalam premis minor, yaitu perbuatan penggugat yang mengajukan gugatan untuk kedua kalinya ke pengadilan niaga. Metode ini menggabungkan premis primer dan premis minor sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan kedua yang diajukan penggugat melanggar konsep *ne bis in idem*. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3. Putusan Pengadilan atas Kasus Starbucks

Starbucks Corporation menggugat PT Sumatra Tobacco Trading Company dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melalui Pengadilan Niaga Jakarta pada tahun 2021. Pada tahun 1992, tergugat mendaftarkan merek yang sama milik penggugat, "Starbucks", di kelas 34 untuk rokok dan barang terkait . Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh tergugat berupa pendaftaran dengan itikad buruk untuk tujuan menduplikasi merek terkenal tersebut. Setelah mengajukan gugatan pada tanggal 29 Juli 2021, Penggugat mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang berkepentingan untuk membatalkan merek dagang tersebut. Penggugat menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 20, 21, 76, dan 77 ayat 2 sebagai dasar hukumnya. Undang-undang memungkinkan pihak terkait untuk mengajukan gugatan pencabutan merek berdasarkan itikad buruk setiap saat. Dengan demikian, Penggugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan, meskipun telah didaftarkan lebih dari lima tahun. Namun demikian, pasal 76 menentukan bahwa gugatan pencabutan harus diajukan setelah Penggugat mendaftarkan merek tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat tersebut, Penggugat telah mendaftarkan mereknya dengan kelas 34 dengan nomor register DID202 000860.[41]

Dalam gugatannya, penggugat menekankan dua faktor kunci: pengendapan merek terkenal dan itikad buruk tergugat. Berkenaan dengan hal yang pertama, "STARBUCKS" pertama kali diluncurkan pada tanggal 13 Maret 1971 di Amerika Serikat, dan merek tersebut didaftarkan pada tahun 1976. Pada tahun-tahun berikutnya, merek dagang tersebut didaftarkan di 75 negara di bawah kelas 30 dan 43. Pada tahun 1992 , perusahaan mencapai tonggak penting ketika go public di NASDAQ dan membuka 162 outlet. Karena itu, penggugat menegaskan bahwa itu adalah merek terkenal selanjutnya, itikad buruk ditunjukkan oleh tergugat ketika dia mendaftarkan merek dagang pada tahun 1992 yaitu ketika merek dagang penggugat "STARBUCKS" ditampilkan di NASDAQ. Ini diklaim sebagai bukti bahwa tergugat memiliki pengetahuan sebelumnya tentang merek dagang. Selain itu, Tergugat terkenal karena praktiknya meniru merek orang lain, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa pengadilan niaga telah memutuskan tiga kasus terpisah yang melibatkan tindakan beritikad buruk tergugat meniru merek terkenal lain.

40 Juliette Lelieur, '" Transnationalising " Ne Bis In Idem : How the Rule of Ne Bis In Idem Reveals the Principle of Personal Legal Certainty', *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 198–210.

41 Mahkamah Agung Indonesia, 'Putusan Sengketa Merek Starbucks No 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.', 2021

Yang pertama adalah perkara nomor 013/K/N/HaKI/2003 jo. nomor 53/Merek/2002/PN.NIAGA. JKT. PST, di mana tergugat menggunakan tanda "DAVIDOVV". Kasus kedua adalah peniruan merek dagang "Benetton" oleh tergugat (nomor perkara 02/K/N/HaKI/2004 jo. no. 68/Merek/2003/PN.NIAGA.JKT.PST), dan kasus ketiga termasuk penggunaan merek "Harley Davidson" dan "Custom Harley Davidson" oleh tergugat (nomor perkara 43/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga Jkt.Pst). Sesuai dengan penjelasan pasal 21 ayat 3 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Majelis Hakim dalam ketiga putusan tersebut berkesimpulan bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik. Undang-undang mendefinisikan pemohon dengan itikad buruk sebagai orang yang diduga mendaftarkan mereknya untuk memalsukan, meniru, atau menggandakan merek pihak lain untuk kepentingan bisnisnya, sehingga menciptakan persaingan niaga tidak sehat, menipu, atau menyesatkan konsumen.

Sebaliknya, tergugat menegaskan bahwa gugatan telah kedaluwarsa karena diajukan lebih dari lima tahun setelah tergugat mendaftarkan mereknya. Selain itu, gugatan berdasarkan itikad buruk harus memenuhi standar yang digariskan dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis: tergugat harus bermaksud untuk meniru dan harus mengakibatkan persaingan tidak sehat. Mengenai ketentuan pertama, tergugat menegaskan bahwa "STARBUCKS" pada awalnya tidak disebut oleh penggugat. Itu diambil dari adaptasi film tahun 1956 dari buku "Moby Dick", yang sejak itu menjadi domain publik. Selanjutnya, untuk syarat kedua, tergugat dalam keterangannya menyatakan tidak ada niat untuk bersaing dengan penggugat. Hal itu ditunjukkan dengan pendaftaran merek pada kelas 34 yang sebagian besar untuk rokok. Tidak ada hubungan dengan bidang pekerjaan penggugat. Selain itu, ia memiliki target pasar dan pelanggan yang khas.

Selain itu, tergugat juga menegaskan bahwa merek tersebut tidak memenuhi syarat undang-undang sebagai merek terkenal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Hakim juga harus mempertimbangkan bahwa tergugat mendaftarkan mereknya pertama kali pada tahun 1992, dimana pada saat itu merek Pierre Cardin, itu bukan merek yang dikenal luas. Klaim harus dianggap tidak dapat diterima dan ditolak berdasarkan pernyataannya.

Turut tergugat sependapat dengan tergugat bahwa kemasyhuran suatu merek tidak hanya tergantung pada pendaftaran luar negerinya tetapi juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016. Namun, turut tergugat lebih lanjut menegaskan bahwa investigasi merek dagang mengungkapkan tidak ada kesamaan dengan merek lain. Tidak adanya kesamaan antara kedua merek harus menjadi bukti itikad baik yang cukup untuk kantor merek dagang.

Pertimbangan hakim tertuang dalam putusan nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tidak menerima pengecualian yang diajukan oleh tergugat. Hal ini karena hakim setuju bahwa gugatan penggugat diajukan berdasarkan itikad buruk. Oleh karena itu, gugatan dapat diajukan lebih dari lima tahun setelah tanggal pendaftaran. Meskipun demikian, hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat beritikad buruk karena kurangnya alat bukti ("….Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan pokok gugatan telah dinyatakan ditolak"). Untuk membuktikan bahwa tergugat sering meniru merek dagang, penggugat hanya menunjukkan salinan pendaftaran merek resmi tergugat untuk "Starbucks" dan putusan hakim dalam kasus "Davidoff", "Benetton", dan "Harley Davidson" di persidangan. Hakim menilai bukti surat tersebut tidak cukup untuk membuktikan itikad buruk tergugat ("…….tidak ada satu pun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa tergugat beritikad buruk dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek").

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, hakim memutuskan bahwa merek tersebut tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Untuk menetapkan bahwa merek itu terkenal, penggugat harus mematuhi pasal 6 bis Konvensi Paris ("….Menimbang, bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan "Merek Terkenal" beserta bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 Konvensi bis Paris"). Selain itu, perlu juga memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 ("….Menimbang bahwa untuk menentukan merek terkenal, dasar kriteria pedoman adalah ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Gugatan juga ditolak karena penggugat tidak bisa membuktikan itikad buruk tergugat. Di atas segalanya, hakim memuji turut tergugat karena bertindak dengan itikad baik.

Setidaknya terdapat dua faktor yang sangat penting pada pertimbangan hakim dalam kasus Starbucks ini. Yang pertama adalah apakah tergugat mendaftarkan merek dengan itikad baik, dan yang kedua adalah apakah merek penggugat terkenal. Untuk yang pertama, hakim mencatat bahwa prinsip similarity mengatur penentuan itikad baik tergugat. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, tidak ada kesamaan antara merek tergugat dengan merek terdaftar pada saat pendaftarannya. Selain itu, penggugat tidak dapat menunjukkan itikad buruk tergugat. Hasilnya, hakim berkesimpulan bahwa tergugat bertindak dengan itikad baik.

Namun, pertimbangan tersebut tidak memberikan teknik interpretasi atau definisi hukum. Hal yang sama berlaku untuk interpretasi merek terkenal. Padahal hakim mengutip pasal 18 Kepmen no. 67 Tahun 2016 dan pasal 6 bis Konvensi Paris, tidak ada pembenaran hukum yang diberikan. Meskipun demikian, hakim berpendapat bahwa "dalam memutuskan suatu merek terkenal, negara perlu mempertimbangkan kesadaran masyarakat terhadap merek tersebut serta hasil pemasaran merek tersebut".

Kurangnya pertimbangan yang ditunjukkan oleh pengadilan membuat lebih sulit untuk memahami pendekatan interpretasi. Dengan menyebutkan dua klausul tentang merek terkenal (Peraturan Menteri tentang Pendaftaran Merek dan Konvensi Paris), disimpulkan bahwa hakim ingin menunjukkan bahwa norma hukum (peraturan perundang-undangan) menjadi dasar hukum bagi putusan hakim. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan tujuan dari putusan ini. Namun, perlu digarisbawahi bahwa para hakim tidak mengajukan dalil-dalil hukum sehingga metode penalarannya tidak jelas.

Tabel 1. Perbandingan penalaran hukum Pierre Cardin dan Starbucks:

	PIERRE CARDIN	**STARBUCKS**
Keputusan	Ditolak	Ditolak
Pertimbangan	Ne bis in idem	Itikad buruk tergugat tidak ditemukan, dan bukti penggugat tidak cukup
Penalaran Hukum	Ontologi: prinsip Aksiologi: kepastian hukum Epistemologi: deduksi	Ontologi: norma positif Aksiologi: kepastian hukum Epistemologi: -

Sumber: dianalisis dari The Pierre Cardin dan Starbucks Judgments

Tabel tersebut memperjelas bahwa kedua majelis hakim mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu menolak klaim yang diajukan oleh penggugat. Namun, hakim memberikan alasan yang berbeda untuk putusan mereka. Hanya dalam kasus Pierre Cardin hakim memberikan penalaran hukum. Putusan Starbucks didasarkan pada penalaran ambigu karena majelis hakim hanya mengutip Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Pasal 6 bis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri tanpa memberikan penalaran hukum. Oleh karena itu, para hakim pada dasarnya berusaha menegakkan kepastian hukum.

Mengingat kasus Pierre Cardin dan Starbucks bertujuan untuk kepastian hukum, maka hakim dalam kasus tersebut lebih condong ke positivisme. Menurut positivisme hukum, hanya fakta sosial yang diakui oleh masyarakat yang dapat diakui sebagai hukum. *Ne bis in idem* dapat dianggap sebagai fakta sosial yang dapat diterima karena hakim mengakui bahwa suatu gugatan dianggap tidak dapat diterima apabila putusan atas subjek dan objek yang sama telah dijatuhkan oleh pengadilan yang setingkat. Sepanjang tujuan hukum ini adalah kepastian hukum dan keadilan dianggap sebagai konsep yang irasional, maka ia berada dalam wilayah yang seharusnya.[42] Keadilan adalah "cita-cita irasional" dan "penilaian nilai berdasarkan unsur-unsur emosional dan akibatnya bersifat subyektif".[43] Selanjutnya, di bawah teori hukum murni Hans Kelsen, hukum dipisahkan dari moral.[44] Positivisme hukum, menurut Hans Kelsen, menjelaskan hukum sebagai suatu sistem

42 F X Adji Samekto, 'Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal', *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2012): 74–84

43 Hans Kelsen, 'Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, The', *Harv. L. Rev.* 55 (1941): 44–44.

44 Muhammad Harun, 'Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law', *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019),https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815, p

norma yang didirikan atas perintah (*das sollen*), moral, dan nilai-nilai yang dianggap telah diartikulasikan dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Teori Hukum Murni Hans Kelsen berpendapat bahwa orang mengikuti hukum hanya karena telah disetujui secara resmi oleh mereka yang berkuasa, terlepas dari apakah itu adil atau tidak. Meskipun kaum positivis mengakui adanya hubungan antara pembentukan hukum dengan agama, ilmu moral, sosiologi, dan politik, namun hukum tetap dipandang berbeda dengan moral. Moral menjadi bagian dari hukum ketika mereka disahkan dan diakui oleh otoritas yang kompeten. Adanya campur tangan dari faktor sosiologis, politik, ekonomi, sejarah, dan lainnya ditolak oleh positivisme. Dalam mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, hukum positif (*ius constitutum*) merupakan satu-satunya jenis peraturan perundang-undangan yang dianggap wajib dalam teori hukum murni. Ini karena hukum mengatur perilaku manusia tanpa memikirkan "apa yang seharusnya". Menurut Hans Kelsen, naluri dan keinginan berbeda dengan hukum. Ada garis tegas yang memisahkan konsep keadilan dan hukum. Jika keadilan dikodifikasikan dalam undang-undang tertulis, masalah yang sangat metafisik akan berakhir, dan hanya akan ada keadilan berdasarkan hukum.

Dalam positivisme, hukum harus dibuat jelas untuk mencegah multitafsir dan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Namun, undang-undang merek tidak memberikan pengaturan yang jelas tentang merek terkenal ini. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak apabila sama atau identik dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis atau berbeda. Artikel ini juga menjelaskan bahwa penolakan permohonan merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal harus memperhatikan pengetahuan masyarakat, reputasi merek yang diperoleh dari promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara, dan pendaftaran merek di beberapa negara.

Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pengadilan niaga dapat meminta survei untuk menentukan kemasyhuran merek tersebut. Pasal 76 ayat 2, Pasal 83 ayat 2, dan penjelasan). Artikel-artikel ini tidak memberikan perlindungan atau definisi untuk merek terkenal. Itu tidak mengatur pendaftaran merek terkenal. Selain itu, formulasinya ketentuan undang-undang bersifat represif. Peraturan hanya dapat digunakan ketika ada masalah atau konflik. Konsekuensinya, pengadilan menjadi forum utama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, ketentuan peraturan hanya memberikan indikator umum dan abstrak dari merek terkenal, yang membingungkan penerapan hukum. Seperti dalam kasus Pierre Cardin dan Starbucks, ketidakjelasan undang-undang yang ada dapat mengakibatkan berbagai interpretasi pendaftaran merek dagang dan sengketa selanjutnya.

Untuk melakukan tindakan preventif, aturan tersebut perlu mengembangkan prosedur pengumpulan informasi tentang merek terkenal, baik melalui pendataan aktif oleh pemerintah maupun melalui pengajuan pribadi pemilik merek. Publikasi daftar merek terkenal akan mencegah konflik dan memberikan titik referensi kepada pemeriksa merek saat mengevaluasi aplikasi baru.

4. Kesimpulan

Kedua putusan menghasilkan hasil yang identik. Tuntutan penggugat ditolak. Oleh karena itu perlindungan terhadap merek terkenal masih kurang baik. Di sisi lain, penalaran lengkap hakim hanya ada dalam putusan Pierre Cardin. Sehubungan dengan itu, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia masih menghadapi kesulitan yang signifikan tidaklah berlebihan. Rumusan pasal tentang perlindungan merek terkenal sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek tidak jelas sehingga menimbulkan ambiguitas. Masih dipertanyakan bagaimana pemerintah akan melindungi merek terkenal, karena undang-undang menunjukkan bahwa mereka dilindungi (pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Sudah dapat diperkirakan sejak awal bahwa penerapan aturan ini akan menghadapi tantangan dalam pengalaman praktis di masa depan, seperti yang terlihat dari situasi Starbucks. Kasus tersebut menghadirkan penalaran hukum yang ambigu, yang menimbulkan kerancuan pada ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Posisi teori filosofis hakim juga tidak tampak dari putusan perkara ini. Hal ini juga terkait dengan rumusan abstrak pengaturan merek terkenal. Oleh karena itu, ada dua saran yang penulis berikan: Pertama, ke depan, untuk setiap putusan hakim hendaknya ada teori filosofis yang digunakan agar posisi hakim lebih jelas dalam memberikan dalil-dalil untuk setiap putusan. Kedua, perlu merevisi undang-undang tentang merek, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang merek-

merek terkenal, sehingga dirumuskan secara lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini, khususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Indonesia Mahkamah. 'Putusan Peninjauan Kembali Pierre Cardin No: 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018', 2018.

Bagenda, Christina. 'Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi'.

Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (18 April 2022): 115. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777.

Bagus, Lorens. 'Kamus Filsafat, Jakarta: PT'. *Gramedia Pustaka Utama*, 1996.

Bankowski, Zenon, and James Maclean. *The Universal and The Particular in Legal Reasoning*. Ashgate Publising Limited, n.d.

Cohen, Morris L., and Kent C. Olson. *Legal Research in a Nutshell*. 6th ed. West Nutshell Series. St. Paul, Minn: West Pub. Co, 1996.

Conway, Gerard. 'Levels of Generality in the Legal Reasoning of the European Court of Justice'. *European Law Journal* 14, no. 6 (November 2008): 787–805. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2008.00440.x.

Ertekin, Larisa, Alina Sorescu, and Mark B. Houston. 'Hands off My Brand! The Financial Consequences of Protecting Brands through Trademark Infringement Lawsuits'. *Journal of Marketing* 82, no. 5 (2018). https://doi.org/10.1509/jm.17.0328.

Feng, Shujie. 'How Are Unregistered Trademarks Protected in China?' *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law* 44, no. 7 (2013). https://doi.org/10.1007/s40319-013-0106-6.

Hahn, Ulrike, and Mike Oaksford. 'The Burden of Proof and Its Role in Argumentation'. *Argumentation* 21, no. 1 (2007): 39–61. https://doi.org/10.1007/s10503-007-9022-6.

Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Third edition. Clarendon Law Series. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2012.

Harun, Muhammad. 'Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law'. *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815.

Hume, David. *An Enquiry Concerning the Principles of Morals: A Critical Edition*. Vol. 4. Oxford University Press, 2006.

Indonesia, Mahkamah Agung. 'Putusan Kasasi Pierre Cardin No 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015', 2015.

———. 'Putusan Sengketa Merek Starbucks No 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.', 2021.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 'PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM'. *CREPIDO* 1, no. 1 (31 July

2019): 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law & State*. Law & Society Series. New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2006.

———. 'Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, The'. *Harv. L. Rev.* 55 (1941): 44–44.

Kerikmäe, Tanel, and Sandra Särav. 'Paradigms for Automatization of Logic and Legal Reasoning', August 2017. https://www.researchgate.net/profile/Tanel-Kerikmaee/publication/319069131_Paradigms_for_Automatization_of_Logic_and_Legal_Reasoning/links/598e16ff0f7e9bf4fbb017be/Paradigms-for-Automatization-of-Logic-and-Legal-Reasoning.pdf.

Lelieur, Juliette. '" Transnationalising " Ne Bis In Idem : How the Rule of Ne Bis In Idem Reveals the Principle of Personal Legal Certainty'. *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 198–210.

MacCormick, Neil. *Rhetoric and The Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning*. Oxford University Press, 2005.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VG1CAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=legal+reasoning+decision+judgement&ots=Ph3xDVbC6k&sig=y-JDxqJV37P4XzMcoG29LRdGD_g&redir_esc=y#v=onepage&q=legal%20reasoning%20decision%20judgement&f=false.

Meadow, William, and John D. Lantos. 'Expert Testimony, Legal Reasoning, and Justice'. *Clinics in Perinatology* 23, no. 3 (September 1996): 583–95. https://doi.org/10.1016/S0095-5108(18)30230-6.

Oktavinanda, Pramudya A. 'Positivisme Hukum Dan Pendekatan Hukum Dan Ekonomi -- Suatu Pembelaan (Legal Positivism and Law and Economics -- A Defense'. *SSRN Electronic Journal*, 2013. https://doi.org/10.2139/ssrn.2314530.

Pratama, Wibi Pangestu. 'Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak Di RI Sejak 2015'. *Ekonomi.Bisnis.*

Com, 2021.

Putra, Renggi Ardya. 'Legal Possibility To Regulate Defensive Mark As Well-Known Mark Protection In Indonesia'. *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 1–12.

Rahmatullah, Indra. 'Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)'. *ADALAH* 6, no. 1 (8 June 2022): 1–12. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427.

Raz, Joseph. 'Legal Principles and the Limits of Law'. *The Yale Law Journal* 81 (1972).

Samekto, F X Adji. 'Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal'. *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2012): 74–84.

Samudera, Teguh. 'PENELUSURAN / Penalaran Hukum (Legal Reasoning)', no. i (n.d.). http://www.dppferari.org/wp-content/uploads/2019/04/Penelusuran-Penalaran-Hukum.pdf.

Schauer, Frederick. 'On The Relationship Between Law and Legal Reasoning'. *Oxford: Hart Pulishing*, 2021, 1–27.

Setiawan, Agus. 'Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional'. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204–204. https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. CV. Utomo, 2006.

Soriano, L. M. 'Environmental "Wrongs" and Environmental Rights: Challenging the Legal Reasoning of English Judges'. *Journal of Environmental Law* 13, no. 3 (1 March 2001): 297–313. https://doi.org/10.1093/jel/13.3.297.

Stone, Alison. 'Adorno, Hegel, and Dialectic'. *British Journal for the History of Philosophy* 22, no. 6 (2014). https://doi.org/10.1080/09608788.2014.952264.

Walker, Vern R. 'Discovering the Logic of Legal Reasoning'. *Hofstra Law Review* 35, no. 4 (n.d.). Available at: https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol35/iss4/2.

Weruin, Urbanus Ura. 'Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum'. *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374–374. https://doi.org/10.31078/jk1427.

Zalta, Edward N, and GOTTLOB FREGE. 'Stanford Encyclopedia of Philosophy-Winter 2011 Edition'.

URL=< Https://Plato. Stanford. Edu/Archives/Win2019/Entri Es/Frege, 2013.