

**Tinjauan Yuridis Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal Dari Daftar Umum Merek Akibat Tidak Adanya Itikad Baik
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

Putri Azriliani¹, Tajuddin Noor² Bina Era Dany³

Fakultas Hukum UISU Medan

1azrilianip@gmail.com, 2tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id, 2binaeradany@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang di bidang merek akan selalu terjadi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum merek terkenal di Indonesia, bagaimana akibat hukum pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum merek terkenal di Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum pembatalan pendaftaran merek Legend dari daftar umum merek adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pencoretan merek dari dalam Daftar Umum Merek..

Kata Kunci: Pembatalan, Merek, Itikad Tidak Baik

Abstract

A trademark is one of the components of intellectual property rights that needs special attention. Violations or deviant behavior in the field of trademarks will always occur. The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulations for famous trademarks in Indonesia, what are the legal consequences of canceling trademark registration from the general register of trademarks, what are the legal considerations of the judge in the Supreme Court decision Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. This thesis uses a literature review method (library research) to examine secondary data by analyzing the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia decision Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. The type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively. The legal regulations for famous trademarks in Indonesia are regulated in Article 21 paragraph (1) Letters b and c of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The legal consequences of the cancellation of the Legend trademark registration from the general trademark register are that it does not receive legal protection and its registration is cancelled and crossed out from the General Trademark Register. The legal consideration of the judge in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 is that the defendant has bad faith so that this is the reason for the deletion of the trademark from the General Trademark Register.

Keywords: Cancellation, Trademark, Bad Faith

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. "Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual".¹

Merek, dalam lalu lintas perdagangan memiliki peranan yang sangat penting sebab dengan merek, maka produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan originalitasnya. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat melalui merek sebagai tanda pengenal.

"Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*)".²

Menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek

adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.

Merek yang tidak didaftarkan tentu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftarannya. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah ketidaktahuan (kurang paham) mengenai hal pendaftarannya. Namun ada juga pihak-pihak yang sengaja dengan itikad tidak baik yang tidak mendaftarkan hak mereknya untuk menghindari kewajiban-kewajiban tertentu sebagai akibat dari pendaftaran tersebut, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan masyarakat umum. Merek yang tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang maka pemilik hak tersebut tidak mendapat perlindungan hukum atas Hak Merek yang dipunyainya, yang tentu saja akan berada apabila merek tersebut didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Merek sering disalah gunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menyebutkan : Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang

¹Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.17.

²OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan*

Intelektual" Intellectual Property Right, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.359

beriktikad tidak baik yang dalam penjelasannya disebutkan pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka akibat hukumnya merek tersebut akan dicoret dari daftar merek seperti dalam kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan pengugat Wahl Clipper Corporation dan tergugat Sandi Hakim dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat.

Penggugat adalah sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal Legend baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8, sehingga Pengugat menggugat tergugat akibat mendaftarkan merek Legend nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik. Turut Tergugat untuk segera mencoret merek Legend nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 dari Berita Resmi Merek. Turut Tergugat juga untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek Legend nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis

barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 dalam Berita Resmi Merek.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa sekalipun terdapat unsur persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek, ternyata tidak selalu memberikan perlindungan kepada merek-merek terkenal. Hal ini kemudian coba dibandingkan dengan merek terdaftar yang juga memiliki persamaan pada pokoknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting karena alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Merek adalah salah satu isu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan pada UU Merek dan Indikasi Geografis dimana pemilik merek memiliki hak eksklusif atas mereknya.
2. Merek terkenal tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan di atas, dimana menunjukkan sekalipun terdapat persamaan pada pokoknya, ternyata hakim justru menolak gugatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”.³ Penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu ditinjau berdasarkan undang-undang.

Metode penelitian dari penelitian ini adalah dengan menggunakan “pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder”⁴ berupa perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁵ Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data.⁶

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia

Pengaturan tentang ketentuan merek yang terbaru dituangkan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang disahkan pada tanggal 25 November 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

Sesuai dengan asas *hukum lex posterior derogate legi priori* yang menyatakan hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*), maka peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan tentang Merek terkenal. Istilah merek terkenal terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis. Pencantuman istilah merek terkenal dalam pasal tersebut, pemerintah mengakui keberadaan merek terkenal serta melindungi merek terkenal dari pihak lain. Namun dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan mengenai pengertian merek terkenal.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Permohonan ditolak jika

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.34.

⁴*Ibid*, h.36.

⁵*Ibid*, h. 49.

⁶Maria Rosalina, *Diktat Kuliah : Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2020-2021, h.81.

merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis atau merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini merupakan perlindungan merek terkenal yang dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berlakunya UU Merek dan Indikasi Geografis adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Hak merek dianggap telah lahir sejak didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan itu, tujuan dari pendaftaran merek tersebut adalah selain untuk syarat lahirnya Hak Merek, juga sebagai perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan tersebut, hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik merek tersebut dari kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul di dalam dunia usaha akibat perlakuan dari pemilik merek-merek yang tidak terdaftar secara jelas, dan untuk melindungi masyarakat pengguna barang dan jasa dari tindakan-tindakan curang tersebut dalam dunia perdagangan dan dunia usaha.

Merek-merek yang telah didaftarkan akan diumumkan kepada khalayak ramai untuk memenuhi asas publisitasnya dan hal ini wajib dilakukan guna memenuhi asas tersebut, karena kalau tidak maka Hak Merek tersebut bukanlah bagian dari Hak Milik Intelektual yang mana mempunyai azas publisitas. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik sah dari merek tersebut bila ternyata pemohon pendaftaran tersebut bukanlah pemilik yang berhak atas merek yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pendaftaran dan pengumuman terhadap merek-merek yang bersangkutan barulah dianggap merek tersebut telah lahir (telah ada) dan boleh dipakai sebagai Merek Dagang atau Merek Jasa dari suatu perusahaan tertentu.

Merek dagang dan jasa memegang peranan penting karena dapat dikatakan majunya produksi dari sesuatu barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan adalah atas jasa dari suatu merek yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka memperluas dan mempertahankan pasarnya.

Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis menambahkan, bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan keseluruhan elemen.

Merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain ditentukan berdasarkan patokan

yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entires similar*.

Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal

UU Merek dan Indikasi Geografis dalam penjelasannya melengkapi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

UU Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia disamakan dengan melakukan perbuatan pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan secara keseluruhan (persamaan identik) dan pendaftaran merek yang mengandung unsur

persamaan pada pokoknya. Doktrin pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan secara keseluruhan (persamaan identik), persamaan merek ditegakkan di atas prinsip *entires similar* yang berarti antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan.

Pelaksanaan pendaftaran merek harus dilandasi dengan niat yang baik dan kejujuran dari pendaftar merek untuk melakukan pendaftaran mereknya tanpa ada maksud terselubung untuk mendompleng atau menjatuhkan merek orang lain untuk merah keuntungan yang sebesar-besarnya secara ekonomi.

Itikad tidak baik adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik. Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik pada intinya adalah pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain.

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan suatu tindakan curang dari orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan

itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia.

Perbuatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik merupakan pelanggaran Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

B. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dari Daftar Umum Merek

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat

Jenderal” dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai itikad tidak baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka itikad tidak baik merupakan salah satu penyebab pembatalan pendaftaran merek Legend Nomor IDM000964031 atas nama tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022. Merek Legend milik penggugat adalah merek yang sudah dikenal yang telah didaftarkan di Amerika Serikat pada tanggal 27 Mei 2014 dan telah terdaftar pula di beberapa negara yaitu Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan.

Keterkenalan merek Legend milik penggugat adalah merupakan hasil kerja keras penggugat dalam mempromosikan produk-produk dengan merek Legend miliknya melalui iklan-iklan di berbagai media massa, internet, brosur-brosur, katalog-katalog, maupun *website*, sehingga menjadikan merek Legend tersebut menjadi merek-merek yang dikenal luas di banyak negara di dunia.

Memperbandingkan merek terdaftar milik tergugat dengan merek terkenal milik

penggugat jelas terlihat adanya persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek penggugat dengan merek tergugat yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur serta persamaan bunyi ucapan. Dibawah ini tertera perbandingan merek milik penggugat dengan merek milik tergugat.

Perlindungan hukum terhadap pemilik/pemegang merek terdaftar atas perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar termuat di dalam ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis. Prinsipnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik/pemegang merek terdaftar adalah perlindungan hukum dari pihak lain yang dengan sengaja membongceng ketenaran merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut dan sudah dikenal di masyarakat dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan terhadap merek yang sudah dikenal di masyarakat tersebut.

Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.

Akibat hukum terhadap itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia

menurut UU Merek dan Indikasi Geografis maka merek tersebut akan dibatalkan atau dilakukan pencoretan dari daftar umum merek akibat tidak adanya itikad baik. Prakteknya, apabila terjadi pendaftaran merek dengan itikad tidak baik di Indonesia menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pencoretan dan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga.

Menurut Pasal 78 UU Merek dan Indikasi Geografis, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal HAKI setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HAKI hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan badan peradilannya diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan, bahwa selain alasan di atas, terhadap merek kolektif dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada

Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu persyaratan permohonan pendaftaran merek kolektif.

Gugatan pembatalan dapat diajukan dengan memperhatikan jangka waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tempat dimana merek tersebut didaftarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian pada Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan /atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

1. Gugatan ganti rugi, dan/atau,

2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Seorang pemegang merek atau pemegang lisensi menemukan bahwa merek yang dimiliki digunakan oleh orang lain maka pemegang merek atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan yang dimaksud mengenai merek, baik mengenai siapa yang lebih berhak mengajukan permintaan merek ataupun mengenai status sebagai penemu merek yang pertama kali ataupun mengenai sah atau tidaknya penyerahan hak merek kepada orang lain melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian yang disebut oleh mereka, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan untuk menggugat orang lain di Pengadilan Niaga.

Ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian

berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hak atas merek diberikan bagi pemohon yang beritikad baik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh tersebut itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Pembatalan pendaftaran merek Legend dari daftar umum merek akibat tidak adanya itikad baik, maka dianalisis putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Sengketa hak kekayaan intelektual merek dalam putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah antara penggugat (*Wahl Clipper Corporation*) dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan kepada tergugat (Sandi Hakim) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat..

Penggugat merupakan perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan mesin alat cukur yang telah terkenal di dunia dengan merek antara lain "Wahl", "Senior", "Legend", "Magic Clip" dan lain-lain. Kegiatan usaha Penggugat tersebut dimulai sejak tahun 1911, dimana Leo J. Wahl, selaku pendiri perusahaan Penggugat, menemukan teknologi motor elektromagnetik yang kemudian menjadi pemicu/titik awal membuat mesin cukur elektrik. Kemudian, pada tahun 1919, Leo J. Wahl membuka pabrik mesin cukur dan pada akhirnya pada tanggal 2 Februari 1924 badan usaha Penggugat berdiri.

Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang baik, Penggugat terus melakukan inovasi dengan menciptakan mesin cukur-mesin cukur yang baru, serta menambah variasi produk di bidang grooming seperti pengering rambut (*hair dryer*), pengasah pisau, gunting, sisir, dan lain-lain, yang lantas tidak hanya dijual kepada banyak barber/tukang cukur di Amerika Serikat, namun juga di negara-negara lainnya di seluruh dunia.

Penggugat sebagai pihak yang menggunakan pertama kali merek "Legend" pada produk mesin cukur di dunia sejak

tahun 2014, Penggugat juga telah secara sah mendaftarkan merek “Legend” di negara Amerika Serikat dan untuk memperluas perlindungan mereknya di berbagai negara, Penggugat juga tengah mengajukan permohonan pendaftaran Merek “Legend” di beberapa negara serta untuk melindungi serta mendapatkan hak eksklusif atas merek “Legend” di Indonesia, maka Penggugat pun mengajukan permohonan pendaftaran merek “Legend” kepada Turut Tergugat di Indonesia, untuk melindungi jenis barang di kelas 8 untuk produk/jenis barang alat cukur listrik, gunting rambut, pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik, pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik..

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis wajib menolak permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat atas objek gugatan, dikarenakan antara objek gugatan dengan merek “legend” milik penggugat memiliki persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan gugatan dari penggugat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 September 2023, yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan merek LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya yang terdaftar atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
- 3) Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal LEGEND baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8;
- 4) Menyatakan pendaftaran merek Legend Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (objek gugatan) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal “Legend” milik penggugat pada barang/jasa sejenis;
- 5) Menyatakan pendaftaran merek Legend Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) telah dilakukan/diajukan atas dasar iktidak tidak baik.
- 6) Membatalkan pendaftaran merek Legend Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan);

- 7) Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencoret merek Legend Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dari Berita Resmi Merek;
- 8) Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek LEGEND Nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 (*in casu* Objek Gugatan) dalam Berita Resmi Merek;
- 9) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 10) Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Penggugat melakukan gugatan pembatalan merek dengan mendalilkan bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Legend" milik penggugat. Merek "Legend" sebagai merek yang terkenal, maka sudah sepatutnya Merek "Legend" milik penggugat mendapatkan perlindungan hukum. Pelindungan yang dimaksud ialah seperti yang hendak diwujudkan pemerintah melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan indikasi Geografis dan sudah sepatutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib menolak permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh tergugat atas objek gugatan, dikarenakan antara objek gugatan dengan merek "Legend" milik Penggugat memiliki

persamaan pada pokoknya/keseluruhannya,

Perlindungan terhadap merek terdaftar, maka Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar berupa penolakan permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang lebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau memiliki persamaan dengan indikasi geografis.

Kenyataannya, *Wahl Clipper Corporation* telah lebih dahulu mendaftarkan merek miliknya jauh sebelum Sandi Hakim, mendaftarkan merek dagangnya. Melalui pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam UU Merek dan Indikasi Geografis secara langsung telah memberikan batasan hingga larangan bagi pihak lain pada kaitannya dengan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar dengan barang ataupun jasa sejenis. Namun, Sandi Hakim tetap mengajukan permohonan pendaftaran merek Legend Nomor IDM000964031 yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima gugatan penggugat yang mendasarkan gugatannya pada sertifikat merek terdaftar milik penggugat adalah tepat, oleh karena sertifikat merek

penggugat sudah dibuktikan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan putusan gugatan yang mendasarkan pada sertifikat merek milik penggugat dapat diterima.

Penggugat adalah pemilik pertama kali yang berhak atas merek terkenal merek Legend. Merek penggugat juga terbukti merupakan merek terkenal karena telah dipromosikan secara luas melalui katalog dan brosur dan telah dikenal dan pemasaran/penyubarannya cukup luas ke beberapa negara antara lain: Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan termasuk Indonesia.

Merek penggugat merupakan merek terkenal dan ternyata merek Legend milik tergugat dalam terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek Legend milik penggugat dan penggugat secara nyata telah menggunakan serta melakukan penjualan produk dengan merek Legend sehingga memiliki pangsa pasar yang luas dalam memperdagangkan/memperkenalkan produk alat cukur elektrik dengan merek "Legend" dengan telah menembus batas-batas nasional dan regional dari negara Amerika yang merupakan asal Merek "Legend" milik penggugat/pemohon kasasi, oleh karena itu merek "Legend" milik pemohon kasasi dapat dikatakan telah memenuhi kriteria jangkauan daerah penggunaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, demikian pula terhadap intensitas dan promosi merek.

Penggugat/pemohon kasasi telah secara aktif mengadakan dan/atau mengikuti berbagai kegiatan (*event*)

pameran di bidang jenis usaha kecantikan, khususnya di bidang usaha produk alat cukur elektrik (*barber*), baik di Indonesia maupun di negara lain sejak sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Legend (objek gugatan) sehingga merek penggugat memenuhi unsur kriteria sebagai merek terkenal.

Merek tergugat terdaftar di Indonesia baru pada tanggal 19 Maret 2020, dan setelah memperhatikan merek legend milik penggugat dan merek Legend milik tergugat ternyata terdapat persamaan pada pokoknya baik dalam tampilan, susunan huruf, bunyi pengucapan dan kelas barang yang sama-sama berada pada kelas 8, sehingga berdasarkan uraian tersebut tergugat menunjukkan iktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek Legend milik penggugat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana 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 karenanya permohonan pembatalan merek yang diajukan Penggugat terhadap merek Legend milik tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pembatalan merek dari Daftar Umum Merek. Merek yang didaftarkan tergugat harus ditolak karena merek yang didaftarkan memiliki unsur persamaan pada pokoknya

atau persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya milik penggugat.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya adalah bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan melakukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak pemilik merek yang sah dalam hal ini adalah penggugat.

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI sebab pendaftaran dengan tidak adanya itikad baik merupakan pendaftaran yang dilakukan dengan niat tidak jujur, seperti meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain. Pendaftaran semacam ini dapat merugikan pemilik merek terkenal dan konsumen. Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat merugikan konsumen karena menyesatkan publik dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dampak negatif pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat menyesatkan publik, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, merugikan pemilik merek yang sah serta melindungi konsumen dari produk yang tidak berkualitas.

Penulis setuju atas putusan majelis hakim yang membatalkan pendaftaran merek Legend Nomor IDM000964031 atas nama tergugat sebab perbuatan tergugat menunjukkan itikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek Legend milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana tergugat 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.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum merek terkenal di Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
2. Akibat hukum pembatalan pendaftaran merek Legend dari daftar umum merek adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik dan persaingan tidak sehat.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pencoretan merek dari dalam Daftar Umum Merek. Direktorat merek prinsipnya menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki unsur

persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu.

B. Saran.

1. Agar pemilik/pemegang merek yang merasa dirugikan dengan perbuatan pihak ketiga tidak hanya melakukan gugatan secara perdata berupa pencoretan merek dari Daftar Umum Merek dan juga penarikan produk dengan merek tersebut dari pasaran tetapi juga sekaligus mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku yang mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik tersebut, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi ganti rugi oleh hakim di Pengadilan Niaga, maupun di Mahkamah Agung dalam putusannya.
2. Agar institusi kepolisian juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan pembonceng merek tersebut, dan juga memberikan respons yang cepat dalam menerima laporan/pengaduan pelanggaran hukum merek terkait pembonceng merek agar dapat ditindak tegas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memperoses hukum pelaku pembonceng merek secara hukum pidana.
3. Agar pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan yang diharapkan oleh pemilik/pemegang merek yang sah (yang sudah terdaftar lebih dulu) benar-benar memberikan perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang merek yang sah, dengan mengeluarkan putusan yang konsekuen dengan tetap berpedoman kepada UU di bidang

merek yang dalam hal ini adalah UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga tercipta suatu perlindungan hukum yang maksimal dalam bidang merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir **Muhammad**, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Adisumitro, *Segi-Segi Hukum Milik Intelektual*. Eresco, Bandung, 2020.
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Arfan Rahadi Mulyo, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis)*, Citra Ilmu, Surabaya, 2016.
- Bambang Kesowo., *Pengetahuan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- C. Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2021.
- Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitingjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2011.
- Eddy Damian., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. alumni, Bandung, 2013.
- Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2018.
- Endang Purwaningsih. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Mandar Madju, Bandung, 2012.
- Harris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Erlangga Group, Jakarta, 2020.
- Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2020.
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.

- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Soenarjo, dkk. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2019
- Syafrinaldi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*. Suaka Press Jakarta, 2018.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Alumni, Bandung, 2013.

B. Jurnal

- A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya dan I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2020.
- Ade Della Tri Anggela, Diane Prihastuti, "Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2023.
- Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2018.
- Cucu Sumiati dan Yoyo Arifardhani, "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (*First To File*)

Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol 1, No. 1, Desember 2021.

- Dendy Widya Chandra, Budi Santoso, Novira Maharani Sukma, "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)", *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 1 (2020)
- Mandras Januari Siregar, "Pembatalan Merek Di Pengadilan Niaga Medan", *Jurnal Mercatoria*, Vol.6 No.2 Thn 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

[Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek](#)

D. Kamus

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

E. Putusan Pengadilan.

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024)