

**SENGKETA MEREK TERDAFTAR BIOSTIME ATAS KESAMAAN
DENGAN MEREK TERKENAL PADA KELAS BARANG SEJENIS
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 781 K/PDT.SUS-HKI/2022)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Anam Maulana

(02011281924500)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANAM MAULANA
NIM : 02011281924500
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**SENKETA MEREK TERDAFTAR BIOSTIME ATAS KESAMAAN
DENGAN MEREK TERKENAL PADA KELAS BARANG SEJENIS
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 781 K/PDT,SUS-HKI/2022)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 11 Mei 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

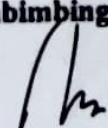
Palembang,

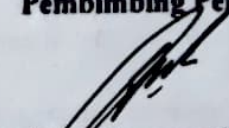
Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Annalisa Yahanan, SH., M.Hum
NIP. 195210251987032002


Dr. Putu Samawati, SH., MH.
NIP. 198003082002122002



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anam Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924500
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 14 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya,

2023



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Gagal Hanya Terjadi Jika Kita Menyerah” (B.J. Habibie)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT*
- 2. Nabi Muhammad SAW*
- 3. Kedua orang tua, Ayah Tercinta Gunawan dan
Ibu Tercinta Nurhayani*
- 4. Adik tersayang Sanju Winata*
- 5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya*
- 6. Almamater saya yang saya banggakan*

KATA PENGANTAR

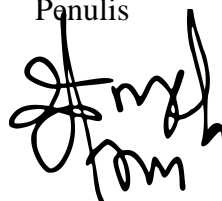
Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta solawat dan salam tak lupa dipanjatkankan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sengketa Merek Terdaftar BIOSTIME Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal Pada Kelas Barang Sejenis (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 781 K/PDT.SUS-HKI/2022)”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan baik isi, penyajian serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa dan masyarakat luas

Inderalaya,

2023

Penulis



Anam Maulana

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut nya hingga akhir zaman.
2. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, Gunawan dan Nurhayani, penulis ucapkan terimakasih atas perjuangan sepenuhnya.
3. Adik-adik Penulis yang sangat penulis sayangi Sanju Winata
4. Yth. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Dr. Febrian,S.H.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Yth. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Pembimbing I Penulis Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum dan

Pembimbing II Ibu Dr. Putu Samawati, SH., MH. Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta membagi ilmunya yang bermanfaat.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala proses yang telah di berikan.
13. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kabinet Progresif dan Kabinet Asa Karsa terimakasih atas segala proses dan kenangan yang telah diberikan
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak dapat disebutkan satu persatu.
15. Pihak-pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam membantu serta memberikan semangat kepada Penulis.

Indralaya,

2023

Penulis



Anam Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	15
G. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Metode Pendekatan.....	15
3. Bahan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	18
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA MEREK.....	19
A. Landasan Teori	19
1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2. Teori Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Merek dan Indikasi Geografis	22
1. Pengertian Merek.....	22
2. Ruang Lingkup Merek.....	23
3. Fungsi Merek.....	23
4. Pengalihan Hak Merek	24
5. Prinsip <i>First To File</i>.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Merek.....	29

1. Faktor Penyebab Sengketa Merek	29
2. Pelanggaran Merek	30
3. Pembatalan dan Penghapusan Merek	31
4. Pengadilan Niaga	33
BAB III SENGKETA MEREK TERDAFTAR BIOSTIME ATAS KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL.....	36
A. Alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap merek Biostime yang telah terdaftar	36
1. Merek Biostime milik Penggugat sebagai Merek Terkenal.....	36
2. Alasan Gugatan Penggugat.....	39
B. Kedudukan Pemilik Merek yang Mendaftar Pertama Apabila Terdapat Pihak Lain yang Mendaftar Merek yang Sama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	43
1. Kedudukan Pemilik Merek yang Mendaftarkan Merek Pertama Kali 43	
2. Upaya Pemilik Merek untuk melindungi merek atas adanya persamaan merek	45
C. Kedudukan Istimewa Perlindungan Merek Terkenal Apabila Terdapat Kesamaan Dengan Merek Terdaftar	48
1. Pengaturan Merek terkenal di dalam Perundang-Undangan	48
2. Kedudukan Istimewa Perlindungan Merek Terkenal	50
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Biostime Atas Putusannya Nomor: 781K/Pdt.Sus- HKI/2022	55
1. Pihak-Pihak	55
2. Duduk Perkara.....	55
3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung	59
4. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Atas Putusannya No. 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022	63
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

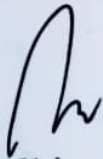
Tabel 1	9
Pendaftaran Merek Biostime oleh Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited	
Tabel 2	10
Pendaftaran Merek Biostime oleh PT Bogamulia Nagadi	
Tabel 3	37
Angka Penjualan Tahunan Produk Biostime Penggugat	
Tabel 4	38
Biaya Promosi Produk Biostime Oleh Penggugat	
Tabel 5	39
Pencapaian Penghargaan Atas Merek Biostime Penggugat	
Tabel 6	41
Perbandingan Kesamaan Merek Biostime	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 781K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa hak merek Biostime. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain apa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap merek Biostime yang telah terdaftar, bagaimana kedudukan pemilik merek yang mendaftar pertama apabila ada pihak lain yang mendaftar merek yang sama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bagaimana kedudukan istimewa merek terkenal apabila terdapat kesamaan dengan merek terdaftar, serta apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap penyelesaian sengketa merek Biostime atas Putusannya Nomor: 781K/Pdt.Sus-HKI/2022. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang bersumber dari data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited mengajukan gugatan adanya persamaan merek dan mengklaim bahwa Merek Biostime miliknya merupakan Merek Terkenal. Gugatan pembatalan merek yang ditujukan kepada PT Bogamulia Nagadi atas pendaftaran merek Biostime ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya No. 781 K/PDt.Sus-HKI/2022. Merek Biostime milik Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited tidak memenuhi kriteria merek terkenal. Selanjutnya, Merek Terkenal memiliki kedudukan di atas merek terdaftar sebagaimana pada Gugatan Pembatalan Merek Terkenal terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai bentuk kepastian hukum atas perlindungan Merek terkenal terhadap Merek Terdaftar terhadap apabila terjadi suatu sengketa.

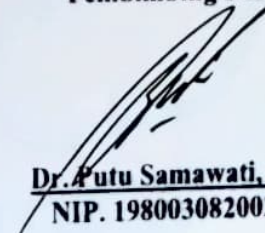
Kata Kunci : Merek Terkenal, Kekayaan Intelektual, Sengketa Merek

Pembimbing Utama



Dr. Annalisa Yahanan, SH., M.Hum
NIP. 195210251987032002

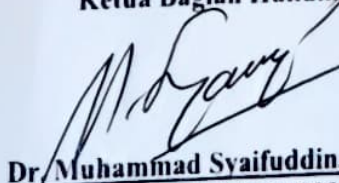
Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati, SH., MH.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 1973097281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan atau Perniagaan merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian suatu negara, Tingkat daya jual beli suatu negara mencerminkan kemakmuran masyarakat suatu negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan penting untuk mendukung kegiatan perdagangan.

Perdagangan pada era globalisasi terjadi semakin masif dimana antara pelaku usaha dan konsumen berada di negara yang berbeda atau dikenal dengan perdagangan internasional.¹ Perkembangan perdagangan internasional meningkatkan daya pacu pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kreativitas sehingga produk yang dijual terkenal dan mampu bersaing baik secara lokal maupun pasar global.

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah pengertian dari bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* (IPR) yang mana diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization* yang artinya hak kekayaan dari keterampilan berpikir intelektual seseorang yang berkaitan dengan hak individu secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan bahwa hal ini merupakan hasil kreasi dari ide dan manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam bidang usaha perniagaan.² Kecerdasan intelektual suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kreativitas individu-individu di

¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm 1

² Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, , hlm 1.

dalamnya untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta penghargaan atas budaya yang memiliki kualitas seni bernilai tinggi harus dilindungi.³ Setiap produk yang beredar di pasar memiliki identitas nama yang berbeda yang berfungsi sebagai alat identifikasi untuk membedakan antara produk satu dengan produk lainnya yang biasa disebut dengan merek.⁴

Hukum Positif Indonesia mengatur mengenai merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa merek merupakan alat pembeda produk untuk mempermudah konsumen mengetahui identitas, asal usul, dan sumber dari produk. Selain itu, merek memiliki fungsi jaminan reputasi yakni sebagai identitas dari suatu produk yang merupakan bagian dari representasi suatu perusahaan yang mampu mempengaruhi nama baik perusahaan. Apabila produk dari suatu merek memiliki kualitas yang buruk maka konsumen akan menilai buruk perusahaan yang memproduksi produk tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 3 menyebutkan bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.” Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya

³ Irawan Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 47

⁴ Freddy Rangkuti, *The Power Of Brands*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 139

Perlindungan hukum merupakan sebuah wujud terlaksanannya fungsi hukum dengan kewajiban memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan, kemanfaatan. Keberlakuan perlindungan hukum terhadap suatu merek terdaftar memberikan dorongan investasi dan meningkatkan kepercayaan kepada investor menjalankan usaha bisnisnya. Apabila perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak dilaksanakan maka menyebabkan kerugian bagi perekonomian Indonesia dan di sisi lain melemahkan minat investor untuk melakukan penanaman modal serta menjalankan usahanya di Indonesia.⁵

Proses pendaftaran sebagai pengakuan atas merek terdiri dari dua prinsip yakni prinsip konstitutif (*first to file*) dan prinsip deklaratif (*first to use*). Pada dasarnya prinsip deklaratif (*first to use*) bermakna bahwa pemakai pertama dianggap memiliki hak sepenuhnya atas suatu merek. Pada prinsip ini, hukum berpandangan bahwa pengakuan hak atas pendaftaran hanya diberikan kepada orang pertama yang menggunakan merek tersebut. Indikator pemakai pertama sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh pendaftar. Menurut prinsip deklaratif, pendaftaran atas suatu merek bukanlah kewajiban. Suatu merek untuk mendapatkan hak atas perlindungan hukum tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran merek.

Alas hukum atas hak perlindungan hukum suatu merek ditetapkan oleh dasar penggunaan pertama. Sementara itu, disisi pihak lain yang melakukan pendaftaran merek hanya mendapatkan kasus bahwa pendaftar tersebut adalah pemakai pertama sepanjang tidak terdapat bukti sebaliknya.⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur secara khusus mengenai merek. Undang-Undang tersebut menekankan pada sistem

⁵ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm 60

⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 11

pendaftaran deklaratif. Penggunaan prinsip pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 menimbulkan sejumlah permasalahan dikarenakan pemilik merek terdaftar mendapatkan pengajuan pembatalan oleh pihak yang beranggapan dirinya merupakan pemakai pertama meskipun pihak tersebut tidak mendaftarkan mereknya. Disisi lain, pembuktian pemakai pertama sebagai indikator paling penting ketika terjadi sengketa dinilai tidak mudah. Seorang pemilik pertama dari pemakai merek yang tidak mendaftarkan mereknya harus mengumpulkan berbagai alat bukti, pembuktian, dan saksi-saksi yang mendukung. Permasalahan yang kian berlanjut ini berakibat pada berbagai pihak tidak mau mendaftarkan mereknya. Mereka menganggap sistem pendaftaran prinsip deklaratif kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Seringkali terjadi pihak yang tidak mendaftarkan mereknya memenangkan kasus pembatalan mereka sehingga menimbulkan kerugian besar.⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mengubah sistem pendaftaran merek prinsip deklaratif menjadi prinsip konstitutif (*first to file*). Perubahan ini merupakan solusi atas berbagai permasalahan akibat dari prinsip deklaratif yang diterapkan sebelumnya. Prinsip konstitutif menjelaskan pihak yang berhak terhadap suatu merek merupakan pihak pertama yang melakukan pendaftaran merek. Pada sistem konstitutif memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang konkrit. Pihak yang telah mendaftarkan merek disaat yang bersamaan telah memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang. Seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi nasional Undang-Undang Tentang Merek terus mengalami perubahan sampai yang saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁸

⁷ Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")", *JH Ius Quia Jurnal Iustum*, Vol. 24 No. 1, 2017, hlm 56,

⁸ *ibid.*, hlm. 58

Perkembangan ekonomi yang begitu pesat mengakibatkan bertambahnya jumlah produk yang beredar di pasar. Peningkatan jumlah produk yang beredar ini berdampak pada munculnya produk-produk yang memiliki merek sama dengan pelaku usaha yang berbeda. Persamaan merek ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa merek. Tingkat kepuasan konsumen pada suatu merek akan berpengaruh besar pada reputasi dari suatu merek. Jika produk dari suatu merek memiliki reputasi yang baik, maka merek tersebut akan dengan mudahnya dikenal oleh masyarakat secara umum atau singkatnya disebut merek terkenal. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek pada bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf menjelaskan bahwa indikator dari suatu merek disebut sebagai merek terkenal adalah pengetahuan umum masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selanjutnya, diperhatikan pula reputasi atas Merek tersebut yang didapatkan dari promosi yang dilakukan secara besar-besaran, investasi oleh pemiliknya di berbagai negara, serta penyertaan bukti pendaftaran merek.

Pelanggaran terhadap merek merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan mudah yaitu dengan berusaha mengikuti, memalsukan, atau meniru merek yang telah diakui terkenal di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi negara pun juga dirugikan.⁹ Merek terkenal cenderung sering mengalami kerugian dikarenakan adanya pihak-pihak atau pelaku usaha lain memproduksi suatu produk dengan menggunakan merek terkenal. Tujuan utama dari tindakan ini untuk membingungkan masyarakat dalam memilih produk yang ingin dibeli karena tampilan produk relatif sama akan tetapi dengan harga yang lebih murah sehingga konsumen lebih memilih produk tiruan yang mereka produksi.

⁹ Viona Talitha Syafira, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No 1 Tahun 2021, Hal 94,

Tindakan ini merugikan pihak yang ditirukan mereknya, karena pihak tersebut memanfaatkan atau menumpang reputasi baik yang dimiliki oleh merek terkenal.¹⁰ Dengan adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha lain tersebut, reputasi dari merek terkenal akan berpengaruh buruk.

Aspek iktikad tidak baik mulai diatur dengan Undang-Undang Merek 1992, dan dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang serta disempurnakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga Undang-Undang ini memberikan penjelasan suatu tindakan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek yakni pemohon yang sepatutnya terdapat dugaan melakukan pendaftaran Merek dilakukan dengan tidak jujur dan tidak layak yang bertujuan untuk melakukan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek yang dimiliki oleh pihak lain demi mencapai kepentingan pribadi usahanya sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang tidak sehat, menyesatkan, atau mengecoh konsumen.¹¹ Selain reputasi, banyak kerugian lain yang akan berdampak pada pemilik merek terkenal seperti menurunnya tingkat penjualan produk dari pemilik merek terkenal. Menurunnya tingkat penjualan ini sebagai akibat dari pihak pelaku usaha lain yang dengan iktikad tidak baiknya menyerupai produk asli dari merek terkenal.

Secara internasional ketentuan merek terkenal telah diatur melalui *TRIPs Agreement*. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* menjelaskan bahwa pada penentuan suatu merek untuk dipenuhi sebagai merek terkenal, harus mempertimbangkan pengetahuan masyarakat terhadap merek dagang tersebut pada bidang usaha terkait di masyarakat, dalam hal ini termasuk pada pengetahuan negara anggota melalui kegiatan promosi yang

¹⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek, Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta, 2017, hlm 5

¹¹ Mukti Fajar ND, dkk., "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25 No. 2, 2018, hlm. 220

dilakukan oleh tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal secara konkrit telah diakui internasional yang mewajibkan setiap negara patut untuk melakukan penegakan serta perlindungan hukum terhadap merek terkenal terutama negara turut serta dalam melakukan ratifikasi konvensi internasional dan perjanjian tersebut.¹²

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (*TRIPs*) Agreement atau Perjanjian TRIP'S sebagaimana dilakukan ratifikasi dengan Keppres No 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pasal 6 Keputusan Presiden No 15 Tahun 1997 menjelaskan bahwa merek terkenal wajib diberikan perlindungan hukum atas tindakan iktikad tidak baik berupa peniruan merek baik merek dari barang dan jasa sejenis maupun tidak sejenis yang menyebabkan kesesatan dan kebinungan di masyarakat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1486 K/Pst/1991 memperjelas terkait kriteria hukum suatu merek sebagai merek terkenal berdasarkan merek tersebut telah beredar keluar regional bahkan transnasional, yang mana artinya merek tersebut telah terdaftar di berbagai negara dan telah beredar diluar negara asalnya.

¹² Thoyyibah Bafadhal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA", *Jurnal Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 , 2018, hlm. 28

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta
- Astriani Dwi Rezki Sri, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT. Alumni, Bandung
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Erma Wahyuni, Saiful Bahri dan Hessel Nogi, 2002, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAP, Yogyakarta,
- Freddy Rangkuti, 2004, *The Power Of Brands*, Erlangga, Jakarta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya: Esensi* Erlangga Group, Jakarta
- Irawan Candra, 2012, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT. Alumni, Bandung
- Keller, Kevin L, 2013, *Strategic Brand Management ; Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Fourth Edition* Harlow, Pearson Education Inc, English
- Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang
- Much Nurachmad, 2012, *Segala tentang HAKI di Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*, Penerbit Buku Biru , Yogyakarta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- Rahmi Jened, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trade Mark Law Dlam Era lobal dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta
- Robert Braunies, 2005, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II European Patent Office (EPO)*, Planck Institute, Jerman
- Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Shidarta, 2014, *Moralitas Profesi Hukum Satu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Refika Aditama, Bandung,
- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Syaafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual* , Suaka Press, Pekanbaru
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 1.
- Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,
- Wahono Diphayana, 2018 *Perdagangan Internasional*, CV Budi Utama, Yogyakarta

TESIS

- Agustinus, Danny Mega Poernomo, 2007, “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia”, *Tesis*, Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembar Negara No. 57, Tambahan Lembar Negara No. 3564)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara No. 266, Tambahan Lembar Negara No. 5599)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembar Negara No. 252, Tambahan Lembar Negara No. 5953)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara No. 157, Tambahan Lembar Negara No. 5076)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2134)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 105)

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, World Trade Organization

Paris Convention For The Protection Of Industrial Property 1979, World Intellectual Property Organization

JURNAL

Fahmi Anugraha, “Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek”, *Jurnai Somasi*, Vol 1 No 1, 2020

Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 3, 2013

Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No.1, 2021,

- Mandras Januari Siregar, “Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan)”, Vol.6 No.2, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan*, 2013
- Maulana, I. B., “Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 7 No. 13, 2000
- Muh. Ali Masnun, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 Issue 3, 2020
- Mukti Fajar ND, dkk., “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 2, 2018
- Murjiyanto, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif)””, *JH Ius Quia Jurnal Iustum*, Vol. 24 No. 1, 2017
- Putu Hendra Pratama, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dan Relevansinya Terhadap Pratek Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol.02, No.02, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014
- Sudjana, “Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion And Cancellation Of Registered Marks In The Perspective Of Legal Certainty)”, *Jurnal Res Nullius*, Vol. 2 No. 2
- Taliwongso, R. N. Y, “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 2(8), 2014
- Thoyyibah Bafadhal, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”, *Jurnal Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 , 2018
- Viona Talitha Syafira, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No 1 Tahun 2021
- Wilson Wijaya, “Analisis Kekuatan Unsur Iktikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.SusHKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2018
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, 2020