

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN  
MEREK NAMA ORANG TERKENAL  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR : 01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : EVI FEBRI SARTIKA**

**NIM : 02012682024104**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)**
- 2. Dr. Putu Samawati, S.H., M. H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

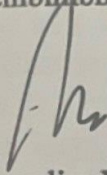
**PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK NAMA  
ORANG TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR:01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**EVI FEBRI SARTIKA  
02012682024104**

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus  
Pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023

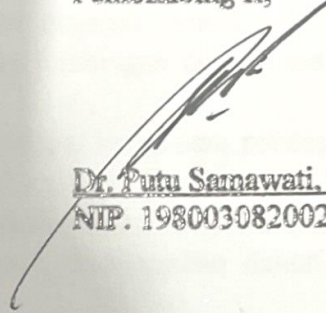
Palembang, Mei 2023

Dosen Pembimbing I,



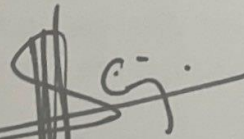
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.H.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,



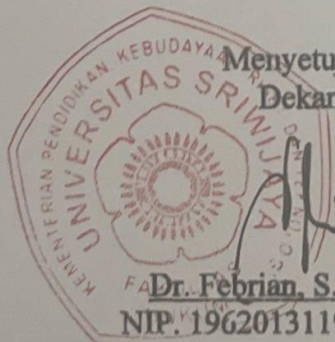
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650918199102001

Menyetujui,  
Dekan



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

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVI FEBRI SARTIKA  
NIM : 02012682024104  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya; dan
5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023

Yang Membuat Pernyataan,



EVFI FEBRI SARTIKA

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK NAMA  
ORANG TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR:01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Disusun Oleh :

**EVI FEBRI SARTIKA  
02012682024104**

Tesis ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus  
pada Hari Selasa Tanggal 9 Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Emirzon, S.H., M.Hum.

(.....)

Peenguji : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta

kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M. H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Almarhum Ibu dan Bapak, Rini Dwikora Ningsih dan Zukri, dan saudara-saudaraku, Ika Yuli Iryani dan Nurfitri Fadilah Sari, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,

EVI FEBRI SARTIKA

**MOTTO :**

*“If you try you can do it.”*

(Evi Febri Sartika)

**TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

Ibu, Ayah, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang kubanggakan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Nama Orang Terkenal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2023

Peneliti

**EVI FEBRI SARTIKA**

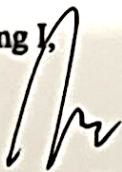


## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang tentang Merek (UU Merek) tidak terdapat metode ukur kriteria nama orang terkenal sehingga tidak ada kepastian hukum terkait penolakan pendaftaran permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, akibat hukumnya terhadap Penggugat dan Tergugat, dan pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat didasarkan pada merek milik Penggugat selain terbukti merupakan merek terkenal terdaftar pertama juga dinyatakan sebagai merek nama orang terkenal dan oleh karena itu merek milik Tergugat yang didaftarkan dengan dasar itikad tidak baik, harus dicoret, dibatalkan, dan diumumkan pembatalannya dari Daftar Umum Merek. Selain itu, dalam pertimbangan pokok merek milik Penggugat merupakan merek nama orang terkenal, walaupun metode ukur nama orang terkenal tidak diatur dalam norma, tetapi telah didasarkan kepada kemandirian Hakim yang progresif bahwa kriterianya diukur dari tidak dikenalnya kata HUGO BOSS dalam tata bahasa Indonesia, merupakan nama pendiri perusahaan, dan melekat pula sebagai nama perusahaan milik Penggugat. Di masa mendatang, dalam UU Merek perlu mengatur tentang metode untuk mengukur kriteria nama orang terkenal dengan analogi metode untuk mengukur kriteria merek terkenal.

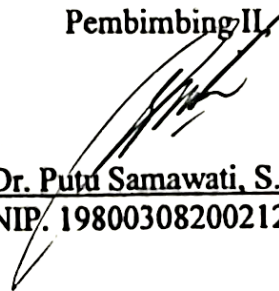
**Kata Kunci :** *Merek Nama Orang Terkenal; Merek Terkenal; Pengadilan Niaga; Permohonan Pendaftaran Merek*

Pembimbing I,



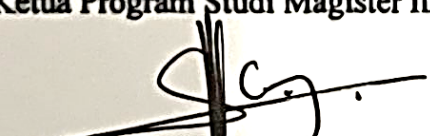
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.H.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,



Dr. Putu Samawati, S.H., M. H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nafriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

The Trademark Law does not provide a method for measuring the criteria for a famous person's name, resulting in legal uncertainty regarding the rejection of trademark registration applications that use or resemble the name of a famous person. The purpose of this study is to analyse and explain the legal considerations of the judge who invalidated the Defendant's registered trademark in the Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, the legal implications for the Plaintiff and the Defendant, and the legal regulation of the criteria for famous names in the future. This research is a normative legal study. The data were obtained from secondary legal materials through literature study. The results showed that the legal considerations of the judge who invalidated the Defendant's registered trademark were based on the Plaintiff's trademark, which was proven to be not only the first registered famous trademark but also declared as a trademark of a famous person's name. Therefore, the Defendant's trademark registered in bad faith had to be deleted, cancelled, and announced as cancelled from the General Trademark Registry. In addition, in the main consideration, the Plaintiff's trademark was a trademark of a famous person's name. Although the method for measuring famous person's names was not regulated by norms, it is based on the progressive independence of judges that the criterion was measured by the unfamiliarity of the words "HUGO BOSS" in Indonesian grammar, namely the name of the company's founder and was also attached as the name of the Plaintiff's company. In the future, the Trademark Law needs to regulate the method for measuring the criteria for famous names by analogy with the method for measuring the criteria for famous trademarks.

**Keywords :** Trademarks of a Famous Person's Name; Famous Trademark; Commercial Court; Trademark Registration Application

Pembimbing I,

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.H.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,

Dr. Putu Samawati, S.H., M. H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	19
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Merek Terkenal.....	21
1. Dasar Hukum Merek Terkenal.....	21
2. Mekanisme Pendaftaran Merek Terkenal.....	27
3. Penolakan, Penghapusan, dan Pembatalan Merek Terkenal.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Niaga.....	33
1. Kompetensi Pengadilan Niaga.....	33
2. Asas-Asas Dalam Penyelesaian Sengketa.....	37
3. Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal.....	38
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hukum Hakim yang Membatalkan Merek Terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek /2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	45
1. Kronologis Perkara Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :	

01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	46
1.1. Penggugat.....	46
1.2. Tergugat.....	46
1.3. Isi Gugatan.....	47
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	53
B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Penggugat dan Tergugat.....	71
1. Penggugat Dinyatakan Sebagai Satu-Satunya Pemilik Pertama Merek dan Pemegang Hak Merek Yang Sah....	71
2. Pembatalan Merek Terdaftar Milik Tergugat.....	76
C. Pengaturan Hukum atas Kriteria Nama Orang Terkenal dalam Permohonan Pendaftaran Merek di Masa Mendatang.....	81
1. Kelemahan Pengaturan Hukum atas Kriteria Nama Orang Terkenal dalam Pendaftaran Merek Saat Ini.....	81
2. Reformulasi Pengaturan Hukum atas Kriteria Nama Orang Terkenal dalam Pendaftaran Merek di Masa Mendatang.....	88

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Rekomendasi .....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 102**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan di Indonesia erat hubungannya dengan merek, oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek yang saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).<sup>1</sup> Keberadaan UU Merek dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat, sebab merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk karena konsumen seringkali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang dan jasa.<sup>2</sup>

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek, adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut, merek dapat diartikan sebagai daya

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1, April 2020, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 49.

<sup>2</sup> Humaedi Abdurahman, "Asas *First To File Principal* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu", Jurnal Aktualita, Vol. 3, No. 1, 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 428.

<sup>3</sup> Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas, sebagai pengenalan atau sebagai pembeda barang di pasar. Lihat : Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50, No. 1, Januari 2021, e-ISSN : 2527-4716, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, hlm. 73.

pembeda dalam suatu barang dan jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut pula didapati bahwa salah satu bentuk merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar. Tanda merek berbentuk gambar, merupakan merek dengan konstruksi karya dua dimensi yang berfungsi untuk untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu produk barang atau jasa.<sup>4</sup> Selain itu, terdapat pula tanda merek berbentuk nama, baik berupa penggalan nama depan atau belakang, nama lengkap, atau singkatan nama, yang dapat diambil dari nama pemilik merek.<sup>5</sup>

Arti suatu merek mungkin bagi sebagian orang tidaklah begitu penting, namun bagi sebagian yang lain terutama bagi pengusaha, merek adalah sesuatu yang sangat berarti untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*)<sup>6</sup> sehingga dapat dibedakan dengan produk-produk maupun jasa lainnya, serta melindungi hasil produksi suatu perusahaan terhadap hasil produksi perusahaan lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis.<sup>7</sup> Merek sangat penting dalam dunia industri dan perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk kepada calon konsumen. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 149.

<sup>7</sup> Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta*, April 2018, Edisi 56, ISSN : 1829-7463, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, hlm. 56.

<sup>8</sup> Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang : UIN Maliki Press, hlm. 72.

Perlindungan terhadap merek dilaksanakan melalui perolehan hak atas merek setelah merek tersebut terdaftar<sup>9</sup>, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Merek. Agar terdaftar, Pemohon harus membuat permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Merek. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek, sebagaimana menyatakan bahwa permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Kemudian pada Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Merek di atas, khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Menurut ketentuan ini, maka terdapat salah

---

<sup>9</sup> Terdapat dua keuntungan yang didapatkan oleh pemilik merek yang mendaftarkan mereknya secara sah, antara lain: *pertama*, adanya *value* tertentu yang akan membuat produk atau jasa tersebut memiliki nilai tersendiri dimata konsumen, karena materi atau komponen dari nilai tersebut berisikan produk yang memberikan jaminan kualitas kepada konsumen; *kedua*, dapat terhindar dari adanya tindakan plagiasi, karena merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual akan mendapatkan kekuatan hukum dimana manfaat ini tidak hanya dirasakan dalam kurung waktu satu atau dua tahun saja tetapi pada jangka panjang. Lihat : Nanda Salsabilla Latukau, dkk., "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu", Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol. 1, No. 5, Juli 2021, e-ISSN : 2775-619X, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, hlm. 424.

satu alasan ditolaknya permohonan pendaftaran merek oleh Menteri, yaitu apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Permasalahannya adalah, pengertian frasa “menyerupai nama orang terkenal” dalam ketentuan tersebut belum memiliki kepastian definisi oleh UU Merek. Bahkan, dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek tidak memberi khususnya pengertian atau definisi orang terkenal, tetapi hanya menjelaskan mengenai frasa “nama badan hukum”, sebagaimana berbunyi : “Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar”. Tentu hal ini menjadi permasalahan karena mengukur terkenalnya seseorang atau tidak, memerlukan metode yang tidak mudah dan tidak didapati dalam UU Merek.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek memberi analogi tolak ukur nama orang terkenal melalui penjelasan terhadap frasa “merek terkenal pihak lain”. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan penjelasannya masing-masing berbunyi :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

“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. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut 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.”

Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2016 di atas memberi metode untuk mengukur frasa “merek terkenal pihak lain” dengan jalan :

- a. memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. memperhatikan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.
- c. Pengadilan Niaga (jika hal tersebut belum dianggap cukup) dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Ketiadaan metode mengukur frasa “menyerupai nama orang terkenal” dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat metode untuk mengukur suatu nama seseorang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal dan mengapa ia berhak atas nama tersebut untuk tidak digunakan pihak lain sebagai merek produk barang atau jasa. Demikian pula hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon, apabila dalam permohonannya, pemohon mendaftarkan merek yang menyerupai nama orang terkenal, tetapi justru ditolak permohonannya oleh Menteri, sedangkan bisa saja nama tersebut adalah nama kerabat, istri, suami, atau anak-anak pemohon.

Terlepas dari apakah memang ada niatan dari pemohon untuk menggunakan nama tersebut demi menarik perhatian konsumennya, dan terlepas daripada pemohon menyadari bahwa merek tersebut merupakan nama orang terkenal, tetap saja, sebagai negara hukum, seharusnya terdapat pengaturan norma yang jelas, tegas, dan rinci, mengenai metode ukur suatu merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal.

Apabila kembali pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, apabila merek terkenal telah terdaftar, maka ketentuan ini jelas memberi batasan untuk ditolaknya permohonan pendaftaran merek, yaitu pada pokoknya apabila merek tersebut terdaftar sehingga batasannya sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena merek tersebut telah terdaftar, sehingga merek tersebut tidak dapat kembali dimohonkan untuk didaftarkan. Sebagai contoh, terdapat beberapa hak merek atau merek milik pihak lain yang telah terdaftar pada Daftar Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI (Dirjen HAKI) dengan nama pemilik hak merek yaitu antara lain :<sup>10</sup> Ivan Gunawan (Merek Pu-Nya Ivan Gunawan), Kurniati Kamalia (Ayam Jerit Express by Titi Kamal), Luna Maya (Waluma Dari Luna Maya), Nikita Mirzani (Nikita Mirzani Skin Care), Cathy Sharon (Sada by Cathy Sharon), Bunga Nurlaila Martasari (Bunga Zainal & Lukisan), Jeremy Thomas (Val by Valerie Thomas), Muhammad Attamimi (Atta Halilintar Habit), dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, tanpa tahun, "Sertifikat Merek", dikutip pada laman website : <https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022.

Dari contoh para pemilik merek di atas pula, artinya, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, penolakan permohonan pendaftaran permohonan salah satunya hanya terbatas apabila merek tersebut adalah merek terkenal pihak lain, bukan terbatas apabila merek tersebut adalah merek dari nama orang terkenal. Diketahui pula terhadap nama-nama pemilik tersebut, merupakan individu-individu yang pada dasarnya adalah orang-orang biasa seperti individu-individu lain di tengah-tengah masyarakat dan sejalan dengan itu ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek juga memang tidak menentukan bahwa pemilik merek tersebut adalah orang terkenal. Hanya saja memang individu-individu tersebut secara sosiologis memang dikenal masyarakat luas sebagai orang terkenal yang merupakan pegiat seni di dunia hiburan saja. Sedangkan, kembali lagi terkait frasa “orang terkenal” dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, yang kembali lagi pula, tidak memiliki metode bagaimana mengukur seseorang tersebut terkenal, dan apabila memang ia berhak memiliki nama tersebut karena dirinya terkenal, sehingga tidak berhak pihak lain menggunakan namanya sebagai merek untuk dimohonkan untuk didaftarkan.

Berdasarkan penelusuran peneliti, sama sekali belum terdapat contoh kasus atau sengketa terkait pelanggaran ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, dalam artian belum ada gugatan oleh seseorang yang merasa namanya adalah nama orang terkenal yang merasa dirugikan karena tidak pernah memberi persetujuan tertulis agar dapat namanya dimohonkan pihak lain untuk didaftarkan sebagai merek. Pada satu sisi, pemohon pendaftaran merek dapat menggunakan nama-nama

tokoh publik, semisal tokoh-tokoh dunia hiburan yang namanya memang tidak terdaftar sebagai pemilik merek, karena UU Merek tidak memberi metode ukur dinyatakan nama tersebut sebagai nama orang terkenal. Di sisi lain, seorang tokoh publik, yang merasa dirinya memiliki pengaruh pada bidang-bidang tertentu sehingga dikenal namanya di masyarakat luas, secara subyektif dapat merasa dirinya dirugikan, karena penggunaan namanya sebagai merek tentu akan memberi banyak keuntungan ekonomis bagi pemohon merek, sedangkan dirinya tidak menikmati keuntungan ekonomis tersebut. Katakanlah dirinya merasa sebagai orang atau namanya merupakan nama orang terkenal sehingga haruslah pemohon tersebut meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu darinya, tetapi tetap saja, tidak ada kepastian hukum bagaimana nama seseorang dinyatakan atau ditetapkan sebagai nama dan orang terkenal.

Bagaimanapun juga, walaupun belum terdapat contoh kasus atau gugatan oleh seseorang yang merasa namanya adalah nama orang terkenal yang merasa dirugikan karena tidak pernah memberi persetujuan tertulis agar dapat namanya dimohonkan pihak lain untuk didaftarkan sebagai merek, peneliti perlu menyajikan contoh kasus yang dapat menjadi pembandingan dalam metode analogi sebagai pisau analisis. Hal ini sebagaimana didapati pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst diantara HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG sebagai Penggugat melawan Teddy Tan sebagai Tergugat I dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat II. Dalam putusan diketahui bahwa merek HUGO BOSS milik Penggugat merupakan merek terdaftar yang telah terdaftar

secara sah pertama kali di Indonesia pada tahun 1989. Selain dinyatakan sebagai merek terkenal, HUGO BOSS dinyatakan pula sebagai merek yang berasal dari nama orang terkenal yaitu HUGO BOSS, dengan menggunakan metode ukur kriteria merek terkenal sebagai metode ukur kriteria nama orang terkenal. Sebagai akibat hukum, merek HUGO BOSS terdaftar milik Tergugat dicabut dan dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

Terhadap analogi metode ukur kriteria di atas, tentu akan menjadi permasalahan, bilamana merek HUGO BOSS tidak pernah terdaftar di Indonesia, sedangkan terdapat pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek menggunakan nama HUGO BOSS, sedangkan pula, merek HUGO BOSS merupakan merek terkenal yang didirikan oleh pendirinya yang terkenal pula, yaitu HUGO BOSS. Tentu saja, pihak HUGO BOSS kemudian harus membuktikan dalilnya bahwa HUGO BOSS adalah nama orang terkenal, tetapi kembali lagi, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek tidak memberikan metode untuk mengukur sebagaimana terkenal nama tersebut. Tentu saja, jelas bahwa HUGO BOSS terbukti sebagai merek terkenal, tetapi menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, tidak serta merta dianggap sebagai nama terkenal. Oleh karena itu, apabila metode ukur merek terkenal pada Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dapat diterapkan pada metode ukur nama orang terkenal pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, maka pihak Dirjen HAKI dapat dengan mudah dan tegas menolak permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal yang diajukan pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan hukum dalam permohonan pendaftaran merek yaitu ketidakpastian hukum frasa “merupakan atau menyerupai nama orang terkenal” berikut dengan metode ukurnya, yang dapat berakibat kepada ketidakadilan khususnya bagi pemohon, yang kemudian di masa mendatang diperlukan suatu reformulasi kebijakan, apakah dengan diterbitkannya peraturan pelaksana UU Merek, atau dengan disahkan dan diundangkannya undang-undang perubahan atas UU Merek, atau melalui prosedur uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, permasalahan hukum ini menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam melalui penelitian berbentuk tesis dengan judul **“Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Nama Orang Terkenal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Penggugat dan Tergugat?
3. Bagaimana pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal dalam permohonan pendaftaran merek di masa mendatang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Penggugat dan Tergugat.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal dalam permohonan pendaftaran merek di masa mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk :
  - a. Pengembangan ilmu hukum perdata terkait dengan kepastian hukum permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal;
  - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa; dan
  - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam prosedur permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal, yaitu :

- a. Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan: sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat norma baru yang lebih tegas dan rinci, terkait dengan kepastian hukum permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal.
- b. Direktorat Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), sebagai pedoman dalam berkoordinasi dengan pemerintah terkait revisi UU Merek di masa mendatang pada perihal permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal.
- c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, sebagai pedoman dalam menghindari disparitas putusan hak atas merek yang berkepastian hukum dan berkeadilan dengan pertimbangan hukum yang tepat terkait syarat-syarat permohonan pendaftaran merek nama orang terkenal termasuk merek nama orang terkenal terdaftar yang tidak dapat dimohonkan kembali.
- d. Pemohon pendaftaran merek, sebagai wawasan agar teliti dan tidak serta merta memohonkan pendaftaran merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal terlebih apabila merek tersebut telah terdaftar sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

### **1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)**

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai



identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).<sup>11</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian walaupun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal dalam permohonan pendaftaran merek di masa mendatang.

---

<sup>11</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

<sup>12</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

<sup>13</sup> Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

## 2. *Middle Range Theory* (Teori Kemanfaatan dan Teori Putusan Hakim)

### a. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.<sup>14</sup>

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.<sup>15</sup> Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jeremy Bentham, dikutip dalam : Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 97.

<sup>15</sup> Sonny Kerap, 2008, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, hlm.93.

<sup>16</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 79.

Teori kemanfaatan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai pengaturan hukum atas kriteria nama orang terkenal dalam permohonan pendaftaran merek di masa mendatang.

#### **b. Teori Putusan Hakim**

Dalam teori putusan hakim, mempersoalkan putusan hakim berarti mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Putusan hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>17</sup>

Tugas pokok hakim untuk menerima, memeriksa, serta mengadili suatu perkara, pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu, sebagaimana dikemukakan oleh Cardozo, mantan Hakim Agung Amerika Serikat bahwa pekerjaan memutuskan perkara memang berlangsung setiap hari di ratusan pengadilan di seluruh negeri, sehingga orang mungkin menduga bahwa para hakim yang telah mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan mudah menggambarkan proses peradilan tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak ada sesuatu yang lebih jauh dari pengungkapan kebenaran. Pada hakikatnya seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi III*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 167.

benar tidaknya suatu peristiwa yang dipersengketakan, kemudian memberikan dan menentukan putusan atau hukumnya.<sup>18</sup>

Teori putusan hakim untuk menganalisa dan membahas menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **3. *Applied Theory* (Teori Perlindungan Hukum)**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>20</sup>

Dari uraian para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, hlm. 2.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 69.

hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Penggugat dan Tergugat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini, antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian atau kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai remisi bagi narapidana korupsi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk

---

<sup>21</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>22</sup>

**b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>23</sup> Contoh kasus sengketa merek yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>24</sup> Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>25</sup>, yaitu :

**a.** Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>26</sup>, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,, hlm. 93.

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.
- b.** Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer berbentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli.<sup>27</sup>
- c.** Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>28</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>29</sup>

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>29</sup> Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

dengan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum kemudian diolah dengan cara mengadakan sistemisasi.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>30</sup>

#### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 127

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 120.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, 2000, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*, Jakarta : Cinles.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Daniel Suryana, 2007, *Hukum Kepailitan : Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Bandung : Pustaka Sutra.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Emmy Yuhassarie, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Frieda Husni Hasbullah, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta : Ind Hill Co.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Iman Sjahputra, 2007, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Harvindo.
- Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, 2004, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Jucical Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.
- Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, 2007, *Mengelola Merek*, Jakarta : Yayasan Bina Karsa Mandiri.

- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang : UIN Maliki Press.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Loebis A.B., 2004, *Sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta : Gramedia.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik Dilengkapi dengan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- O.K. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahmi Jened, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya: Yuridika.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Merek : Trademark Law*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas.

Sonny Kerap, 2008, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius.

Subekti dan R. Tjitrosudiro, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Oase Media.

Titon Slamet Kumia, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian Trips*, Bandung : Alumni.

Tommy Hendra P., 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yahya Harahap, 2006, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Jurnal**

Asuan, “Pendaftaran Hak Atas Merek”, *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 1, Januari, 2022, e-ISSN : 2597-680X, Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Eni Jaya, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Orang Terkenal Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Salam*, Vol. 9, No. 1, 2022, e-ISSN : 2654-9050, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta.

Farly Lumopa, dkk., “Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, e-ISSN : 2598-5906, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Hendy Kurnia Miesadhi, dkk., “Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.KG Melawan Alexander dan/atau Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata Boss”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 8, No. 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Humaedi Abdurahman, “Asas *First To File Principal* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1, 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

- Iqbal Akbar Mandiri, “Analisis Unsur Itikad Baik Pada Merek Nama Orang Terkenal Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, e-ISSN : 2655-7347, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
- Irsyanti Nadya Saraswati, “Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No 1, 2019, e-ISSN : 2303-0569, Fakultas Hukum Univesitas Udayana Denpasar.
- Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 1, Januari 2021, e-ISSN : 2527-4716, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Medista Nurfauziah Istiqmalia, “Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek : Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2021, e-ISSN : 2746-7406, Fakultas Hukum Universitas Ombangunan Nasional Veteran Jakarta Selatan.
- Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta*, April 2018, Edisi 56, ISSN : 1829-7463, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
- Nanda Salsabilla Latukau, dkk., “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu”, *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Vol. 1, No. 5, Juli 2021, e-ISSN : 2775-619X, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
- Putu Samawati, “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 3, September 2017, e-ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Sudjana, “Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terhadap HAK Atas Merek”, *Jurnal Res Nulius*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, e-ISSN : 2721-4206, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*”, *Jurnal Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, November 2019, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, April 2020, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5953)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2134)