

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERKENAL YANG
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM GUGATAN
PEMBATALAN MEREK *SKINCARE* “*SOMEBYMI*”
(Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NABILAH MUFIDAH

02011281924241

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NABILAH MUFIDAH
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924241
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Pada Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan
Pada Pokoknya Dalam Gugatan Pembatalan Merek *Skincare "Somebymi"*
(Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)**

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

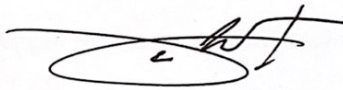
Indralaya, 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


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


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


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

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilah Mufidah

NIM : 02011281924241

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 28 November 1999

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2023



Mufidah

Nabilah Mufidah

NIM. 02011281924241

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

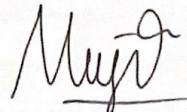
- **Allah SWT**
- **Papah dan Mamah Tercinta**
- **Keluargaku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Sahabatku**
- **Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, saya memperoleh kekuatan dan kemudahan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pada Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Gugatan Pembatalan Merek *Skincare* “SOMEBYMI” (Studi Putusan Nomor. 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Jkt.Pst”** merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui tentang pertimbangan hakim terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Maka dari itu, penulis akan sangat bersuka cita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Diharapkan agar penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2023



Nabilah Mufidah

NIM. 02011281924241

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai, penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu membantu dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan nikmat-Nya sehingga aku dapat menjalani kehidupan ini.
2. Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Febrina, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Taslim, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan
9. Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.

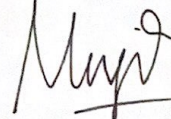
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam mengurus yang berkaitan dengan perkuliahan
13. Seluruh Staff dan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia bagian Pelayanan Hukum, terima kasih telah menerima dan membimbing penulis selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan
14. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Heri Suharyono dan Diah Rachmawati yang selalu menguatkan serta memberikan semangat, dukungan dan doa-doanya disetiap waktu agar saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan sukses untuk kedepannya.
15. Adik-adik saya tercinta Qonita Dhiya'ulhaq, Tania Aulia Rahma, Kenzie Yafiq Hamizan, dan Shazfa Kyna Bellova, terima kasih atas doa, semangat, hiburan dan dukungan yang diberikan selama ini.
16. Rica Aprilianti, Suci Nurhayati, Sari Mulyati, yang selalu memberi dukungan dan doa untuk saya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
17. Keluarga besarku, terima kasih telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan.
18. Opik Hidayat yang telah memberi dukungan dan doa selama masa perkuliahan.
19. Anna Bella Maharani, Fitri Arianti Saputri, Putri Wulandari, Nuzul Quraniati Rohmah, Tasya Dwi Putri, Almira Vashti Kirana, Claudya Pertiwi, Adela Oza, Ariba Birkah menemani dalam suka dan duka selama masa perkuliahan

20. Annisa Nurjanah, Rofinabila Syafa, Saffira Hersa Ketani Hernando,
Zahra Anugrah Tasyakura, Aridinda Avrillia, Anisa Nur Wahyuni,
Rahma Nur Fauziah sahabat penulis yang berada di Bekasi

21. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Angkatan 2019

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang penulis perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, 2023



Nabilah Mufidah
NIM. 02011281924241

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Kepastian Hukum	14
3. Teori Itikad Baik	15
4. Teori Pertimbangan Hakim	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal	23
1. Pengertian Merek Terkenal.....	23
2. Dasar Hukum Merek Terkenal	28
3. Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Perpanjangan Merek	32
4. Pengalihan Hak Merek dan Penghapusan Merek	33
5. Pembatalan Merek	38
B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek	41
1. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	41
2. Tata Cara Pendaftaran Merek	42
3. Tata Cara Pendaftaran Merek berdasarkan Protokol Madrid	46
4. Pemeriksaan Substansif Merek.....	49
5. Penerbitan Sertifikat Merek.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Merek	51
1. Gugatan Pembatalan Merek.....	51
2. Pilihan Penyelesaian Sengketa	53
3. Upaya Banding dalam Permohonan Pendaftaran Merek.....	55
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya di Indonesia.....	57
1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Terkenal.....	57
2. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Merek Terkenal.....	59
3. Kriteria Merek Terkenal.....	61
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Memutus Sengketa Merek Some By Mi No. 67/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	65
1. Kasus Posisi	65
a. Penggugat.....	65

b. Tergugat dan Turut Tergugat.....	65
c. Duduk Perkara	66
2. Pertimbangan Hukum Hakim	68
3. Analisis Penulis Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No. 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Merek Penggugat dan Tergugat.....	74
---	----

ABSTRAK

Nama : Nabilah Mufidah

NIM : 02011281924241

Judul : Perlindungan Hukum Pada Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Gugatan Pembatalan Merek *Skincare* "SOME BY MI" (Studi Putusan Nomor. 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)

Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menerapkan sistem konstitutif dalam pendaftaran mereknya. Selanjutnya merek terkenal merupakan merek yang telah melampaui batas regionalnya tidak jarang masih mendapatkan pelanggaran karena pihak lain yang mendaftarkan lebih dahulu mereknya dengan memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dan pertimbangan hukum hakim terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian skripsi ini bahwa merek terkenal telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta diatur juga dalam TRIP's Agreement 16 ayat (3) dan Konvensi Paris Pasal 6bis. Sengketa merek SOME BY MI yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat masih ada kekeliruan mengenai kategori merek terkenal serta persamaan pada pokoknya. Kekeliruan tersebut meliputi SOME BY MI dengan SOME BY MI memiliki perbedaan pemisah tiap kata namun pada pelafalan memiliki persamaan hal ini dinilai dapat mengecoh konsumen terhadap asal barang tersebut. Serta hakim keliru menilai merek SOME BY MI bukan merek terkenal namun pada nyatanya SOME BY MI telah terdaftar di beberapa negara.

Kata Kunci : *Merek Terkenal; Pertimbangan Hakim; Persamaan Pada Pokoknya;*

Pembimbing Utama,


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

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan prosesnya yang terjadi dengan arusnya yang cukup pesat, mempengaruhi seluruh aspek kegiatan dalam kehidupan masyarakat dunia. Dimana dalam prosesnya terdapat kekuatan hasil dari majunya teknologi yang mengintegrasikan dan menyebabkan tidak ada lagi batasan teritorial antar wilayah. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi satu aspek seperti sosial dan budaya saja namun juga ekonomi, teknologi serta politik.¹ Dalam bidang ekonomi contohnya, perdagangan tidak lagi terselenggara hanya dalam lingkup dalam negeri saja melainkan menjangkau wilayah yang lebih luas, antar negara yaitu perdagangan internasional.

Jangkauan perdagangan semakin luas ini kemudian mendorong para pelaku usaha untuk menjadi lebih kreatif dan berinovasi demi bisa bersaing di tengah ramainya perdagangan dunia. Tentunya dengan berbagai barang dan jasa yang telah dibuat dan diperdagangkan adalah hasil pemikiran dan usaha para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya hingga akhirnya bisa lahir suatu produk. Diperlukan suatu perlindungan terhadap hasil jerih payah dari para pelaku usaha agar apa yang telah mereka hasilkan pada akhirnya tidak justru berbalik merugikan mereka.² Oleh karena itu, kekayaan intelektual

¹ Robiatul Adawiyah, dan Rumawi Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.10 No.1 (2021), Hlm 2, <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1>

² Enni Sopia Siregar Dan Lilys Sinurat, "Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan", *Jurnal Niagawan*, Vol. 8 No. 2 Juli 2019, Hlm. 76, <https://doi.org/10.24114/niaga.v8i2>

dipandang sebagai suatu hal yang penting untuk diperhatikan seiring dengan semakin pesatnya perdagangan dunia.

Pengertian Kekayaan Intelektual yaitu hak yang lahir dari proses berpikir manusia selanjutnya menghasilkan sebuah produk yang pada hakikatnya bermanfaat bagi kehidupan manusia.³ Selanjutnya dijelaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati nilai ekonomis dari hasil kreativitas intelektual. Adapun objek dalam Kekayaan Intelektual adalah suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia.

Kekayaan Intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang adalah bentuk perwujudan refleksi kepribadian atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya kekayaan intelektual yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.⁴

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat kebendaan yaitu hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif dari kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan menurut Pasal 503 KUHPerdara yakni penggolongan benda ke dalam kelompok benda terwujud (materiil) dan tidak berwujud (immaterial). Hak immaterial dalam kepustakaan hukum sering disebut hak kekayaan

³ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 27

⁴ Yulia, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sulawesi: Unimal Press, 2015, hlm 9

intelektual. Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek, dan masih banyak yang lainnya.⁵

Dalam memperdagangkan produk barang dan/atau jasa, pelaku usaha memerlukan merek untuk membedakan produknya antara satu dengan yang lain dan menunjukkan kualitas sesuai dengan yang dimiliki masing-masing. Hal ini juga menghindari terjadinya memanfaatkan popularitas terhadap merek yang telah terdaftar untuk keuntungan sendiri. Oleh karena itu, merek merupakan unsur yang penting dan salah satu kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi agar tidak merugikan para pelaku usaha dan konsumen atau dalam hal ini masyarakat.

Fungsi merek itu sendiri berbeda tiap perspektif produsen dan konsumen. Dalam perspektif produsen yang memproduksi barang atau jasa tersebut adalah merek berfungsi untuk menjamin dan memperlihatkan kualitas barang atau jasanya serta dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.⁶ Selanjutnya berfungsi dalam melakukan suatu pemasaran barang yang akan diperjualbelikan guna mencari dan memperluas pasar. Merek yang memiliki nilai ekonomi bagi pemilik yaitu perseorangan maupun perusahaan (badan hukum) hal ini berguna untuk mendapatkan keuntungan diiringi dengan penanganan manajemen yang baik serta memperhatikan aspek bisnis. Hal ini menyebabkan merek memerlukan perlindungan hukum terhadap objek terkait hak-hak perseorangan maupun badan hukum.⁷

⁵ *Ibid*, hlm 11

⁶ Rahmi Jened. *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm. 5

⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 91

Dari pihak konsumen merek memiliki fungsi dalam membeli barang atau jasa tersebut mengetahui bagaimana kualitas dan reputasi yang telah dibangun oleh produsen dalam pemasaran sehingga terdapat sebuah kepastian asal barang atau jasa yang akan dibeli agar konsumen tidak salah memilih barang yang akan dibelinya serta konsumen dapat memilih barang atau jasa yang akan dibeli sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen.⁸

Di Indonesia pengaturan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Definisi merek secara lengkap dan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan isi sebagai berikut:

“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.”

Sesuai dengan isi dari Pasal tersebut sebuah merek berfungsi sebagai pembeda untuk barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh para pelaku usaha yang mana merupakan identitas setiap barang/jasa yang diperdagangkan. Merek juga memiliki pengaturan terhadap merek yang tidak dapat terdaftar yakni pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

⁸ Dias Bintang Wibisono dan Mozes Reynaldo Christanto, “Pemenuhan Hak Konsumen Melalui Perlindungan Hak Merek”, *Junal Suara Hukum*, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, Hlm 43, <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1>

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”

Hal ini didukung oleh Pasal 20 huruf e Undang-Undang Merek yang menyebutkan dimana sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda terhadap identitas merek yang akan didaftarkan. Maka dari itu Pendaftaran merek dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku instansi yang bertugas untuk mendaftarkan merek yang telah dimohonkan oleh pemohon (pemilik merek).⁹

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*). Dimana sistem ini berdasarkan dari pertama mendaftarkan sebuah merek. Dengan prinsip ini sebagai pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu maka berhak mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut.¹⁰ Lebih lanjut menjelaskan tentang prinsip sistem konstitutif (*first to file*) pada dasarnya prinsip ini memberikan perlindungan serta kepastian hukum untuk pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. Direktorat Jenderal Kekayaan

⁹ Zainal Arifin dan Muhammad Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar” *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 5 No. 1. April 2020, hlm 53, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>

¹⁰ Fitri Ida Laela, “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek”, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2, September 2020, Hlm. 185

Intelektual disini memeriksa permohonan pendaftaran merek yang selanjutnya dilihat adakah persamaan merek yang sedang didaftarkan tersebut dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Alasan terjadinya penolakan pendaftaran merek yang didasarkan persamaan pada pokoknya sama dibuktikan dengan itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan.¹¹ Hal ini dikuatkan dengan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Dalam penjelasan Pasal 21 Ayat 1 yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.¹² Oleh karena itu merek sangat penting sebagai identitas yang memiliki unsur pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan lainnya dan hal ini untuk tidak memiliki persamaan

¹¹ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, “Itikad Tidak Baik dalam Penegakan Hukum Merek di Indonesia”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No 2, Mei 2018, hlm 228
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

¹² Lihat Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

pada pokoknya dengan merek yang lainnya.

Selanjutnya mengenai permohonan ditolak atas dasar itikad tidak baik diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 yang pada pasal tersebut menyebutkan permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Lebih lanjut dijelaskan pada penjelasan pasal yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."¹³

Dapat diketahui merek yang ada karena hasil pikiran manusia yang menjadikan kekayaan intelektual ini sangat berguna dan keberadaan berperan penting dikenalnya merek tersebut dikalangan masyarakat. Dengan adanya promosi dan tersebarnya pasaran suatu produk yang menyebabkan merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat. Pada penjelasan Pasal 21 Ayat 1 huruf b 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 dimaksud di beberapa negara.

Merek terkenal maka berpotensi adanya pelanggaran merek yang dapat terjadi. Contoh pelanggaran merek terkenal seperti adanya pemalsuan, pendomplengan hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan singkat.¹⁴

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

¹⁴ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011), hlm. 22.

Salah satu sengketa merek yang sejalan dengan uraian di atas terjadi di Indonesia yaitu terdapat merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek yang dilakukan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena sudah terdapat merek lain yang lebih dahulu terdaftar. Pemilik pertama merek “SOMEBYMI” adalah Tergugat yaitu PT. Lumina Royal Eterna dengan Nomor Pendaftaran IDM000783467 kelas 3 dan Nomor IDM000752562 kelas 35. Selanjutnya Penggugat adalah Lee Jieun merupakan warga negara Korea Selatan yang melakukan permohonan pendaftaran merek “SOME BY MI” kelas 35 dengan Nomor Permohonan M0020201523852 tertanggal 27 Februari 2020 melalui *protocol madrid*, dan melakukan permohonan pendaftaran lagi merek “SOME BY MI” dengan kelas 3 DID2020068219 tertanggal 06 November 2020. Namun permohonan pendaftaran tersebut ditolak karena sudah terdapat merek yang lebih dahulu mendaftarkannya. Dengan ditolaknya permohonan tersebut Penggugat melakukan gugatan pembatalan merek “SOMEBYMI” ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam isi gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam mendaftarkan merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang dapat dilihat tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam merek milik Tergugat dengan Penggugat, hal tersebut merupakan memiliki unsur itikad tidak baik seakan merek milik Tergugat berhubungan erat dengan perusahaan Penggugat. Dengan fakta-fakta diatas selaku penulis sangat tertarik menganalisis lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa merek SOMEBYMI.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan meneliti masalah yang timbul dari tidak adanya daya pembeda pada suatu merek dimana penulis mengambil satu putusan dari pengadilan niaga yaitu putusan nomor 67/Pdt.sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam hal ini penulis mengambil judul: **PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERKENAL YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM GUGATAN PEMBATALAN MEREK *SKINCARE "SOMEBYMI"* (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)**

B. Rumusan Masalah

Terkait rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk dijadikan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah diuraikan untuk mendalami permasalahan tersebut, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan atas adanya penelitian ini dapat memiliki manfaat dan kegunaan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, masukan serta sumbangan pemikiran khususnya dalam ilmu hukum perdata di bidang kekayaan intelektual mengenai Merek dan Indikasi Geografis Serta penelitian dapat ini menjadi bahan referensi atau bacaan mengenai kekayaan intelektual terkait merek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Merek

Penelitian ini diharapkan memberikan dorongan terhadap pemilik merek untuk berpikir kritis terhadap masalah kekayaan intelektual dan meminimalisir terjadinya permasalahan yang bisa saja terjadi dengan berdasar itikad tidak baik dengan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

b. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi, informasi, dan wawasan terutama untuk menjadi acuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memiliki wewenang terhadap permohonan pendaftaran suatu hak kekayaan intelektual terkhusus merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak eksklusif dan pelaksana atas kebijakan yang telah dibuat dalam bidang kekayaan intelektual.

c. Bagi Pengadilan Niaga

Untuk aparat penegak hukum dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan baik dan dijadikan bahan perbandingan serta pertimbangan dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara merek di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum Pada Merek Terkenal Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dalam Gugatan Pembatalan Merek *Skincare "SOMEBYMI"* (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn Niaga.Jkt.Pst) agar pada pembahasan dari penelitian ini jelas dan tidak menyimpang serta meluas dengan permasalahan yang ada. Maka diberi ruang lingkup kekayaan intelektual yang dibatasi dengan hal-hal mengenai merek terkenal, pembatalan merek dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan merek *skincare* SOMEBYMI ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian perlu menggunakan kerangka teoritis bertujuan untuk memberikan dukungan menggunakan dasar landasan yang kuat serta sistematis dan terperinci. Berikut ini adalah teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menjelaskan fakta serta peristiwa hukum yang sedang diteliti yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung, atau hal (perbuatan atau sebagainya) melindungi.¹⁵ Yang berarti perlindungan merupakan suatu tindakan, cara atau perbuatan untuk melindungi suatu hal.

¹⁵ KBBI Online <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 7 September pukul 19.40

Pengertian hukum pada buku C.S.T Kansil yang mengutip dari pendapat J. C. T. Simorangkir, S.H adalah “Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada tersebut selanjutnya akan diambil tindakan dengan hukuman tertentu”¹⁶ Yang berarti hukum memberi batasan-batasan terhadap perilaku masyarakat dalam pelaksanaan tersebut bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah “Perlindungan hukum bagi rakyat terdapat 2 perlindungan hukum yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif yakni bertujuan mencegah akan terjadinya sengketa atau pelanggaran perlindungan ini diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Selanjutnya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran. Perlindungan hukum yang diberikan negara untuk jaminan bahwa hak dan kepentingan hukum dimiliki sebagai subjek hukum.”¹⁷

Selanjutnya perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah “Suatu upaya dalam melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

¹⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm 38

¹⁷ Philipus M. Hadjo., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), Hlm 5

menikmati semua hak yang berikan”¹⁸

Dari pengertian diatas mengenai perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa dalam lingkup kekayaan intelektual perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Dengan berlakunya perlindungan hukum itu sebagai pemilik merek yang ingin mendapatkan perlindungan hukum diharapkan untuk mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran merek. Selanjutnya terdaptarnya merek tersebut maka lahirlah perlindungan hukum akibat terjadinya pendaftaran merek yang telah dilakukan oleh pemohon atau pemilik merek.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perihal keadaan pasti.¹⁹ Serta menurut etimologis berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Dalam hal ini kepastian dapat diliat dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Gustav Radbruch berpendapat mengenai kepastian hukum yaitu:²⁰

- a. Hukum positif bermaksud hal positif yang memiliki arti hukum positif itu adalah perundang-undangan
- b. Hukum didasarkan pada suatu fakta yang berarti hukum itu dibuat berdasar pada kenyataan.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm 54

¹⁹ KBBI Online <https://kbbi.web.id/pasti> diakses pada 9 September 2022 pukul 11:42

²⁰ Gramedia Onlne <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Diakses Pada 9 September 2022 Pukul 12.33

- c. Fakta-fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar terhindar dari kekeliruan dalam makna yang terkandung serta mudah dilaksanakan
- d. Hukum yang positif tidak boleh yang mudah diubah.

Kepastian hukum bisa dijadikan sebuah jaminan atas keberadaannya kepastian hukum dapat menjadikan masyarakat teratur dan tidak mengalami kerugian dari pelanggaran yang dilakukan orang lain.

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai merek menjadikan hal tersebut sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian terhadap merek yang telah didaftarkan oleh pemiliknya. Maka jika terjadinya sebuah pelanggaran yang terjadi pemilik merek mendapatkan kepastian akan hal tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang merek yang mudah dimengerti masyarakat umum untuk dapat terlaksananya kepastian hukum. Namun masih adanya sengketa merek yang diajukan di Pengadilan Niaga dengan kecenderungan terjadinya disparitas putusan menjadikan problematika suatu ketidakpastian hukum adanya permasalahan tersebut mengisyaratkan pentingnya kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan pihak yang berkepentingan di dalamnya.

3. Teori Itikad Baik

Itikad baik diartikan dengan kejujuran. Adapun makna itikad baik secara subjektif adalah sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang berhubungan dengan sikap, batin mengenai kehendaknya tidak berlawanan

dengan itikad baik.²¹

Itikad baik yang dikemukakan Subekti adalah menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata itikad baik merupakan salah satu faktor penting dari hukum kontrak yang pada pelaksanaannya hakim diberi kekuasaan untuk memperhatikan pelaksanaan sebuah kontrak agar tidak melanggar keadilan dan kepatutan.²²

Dalam pelaksanaannya dalam kekayaan intelektual sebagai pemilik merek menyadari akan merek yang digunakan bukan berdasarkan milik merek orang lain atau memiliki sifat kejujuran terhadap mereknya. Hal ini diperlukan dalam proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka sebagai pemohon merek diwajibkan dalam melakukan pendaftaran memiliki itikad baik yakni kejujuran hal ini bermaksud dalam mendaftarkan mereknya tidak merugikan merek terkenal karena memanfaatkan reputasi yang telah dibangun oleh merek terkenal dari perbuatan tersebut dapat merugikan pemilik merek terkenal.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan dalam Kamus Baku Bahasa Indonesia adalah bahan pikiran²³. Serta hakim dalam KBBI yang berarti orang yang mengadili

²¹ Ruri Suci Muliasari, Budi Santoso Dan Irawati, "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Internasional", *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 2 (2021), hlm 975, 10.14710/nts.v14i2.43788

²² Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 94

²³ KBBI Online <https://kbbi.web.id/pertimbangan> diakses pada 7 September pukul 19.45

perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).²⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim adalah bahan pikiran dari orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.

Indonesia mengatur tentang kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaannya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”²⁵

Dalam hal ini selaku hakim memahami nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat karena hakim yang memiliki kekuasaan tersebut dalam melaksanakan peradilan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim saat memutuskan gugatan merek di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang terjadi memiliki aspek sistematis, dimana penelitian tersebut dilaksanakan dengan prosedur penelitian yang tepat serta terorganisir yang bersifat logis.²⁶ Ketepatan dalam menentukan metode penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka berikut adalah metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

²⁴ KBBI Online <https://kbbi.web.id/hakim> diakses pada 7 September pukul 19.46

²⁵ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akamedia Pustaka, 2018), Hlm. 1

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara untuk menguji suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk mendapatkan hasil dari isu hukum yang terjadi. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder penelitian tersebut.²⁷

Dalam melakukan penelitian ini penulis dapat menganalisis putusan hakim terhadap merek SOMEBYMI dengan berdasar pada undang-undang, doktrin, yurisprudensi maupun prinsip-prinsip yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan konsep dan prosedur untuk penelitian yang pada dasarnya mencakup langkah-langkah berawal asumsi yang luas hingga terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Hal ini sebagai langkah dalam menyusun secara tepat, logis dan akurat untuk mendapat argumentasi hukum.²⁸ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian disesuaikan pada masalah yang diteliti. Dengan memiliki tujuan agar tercapainya informasi dari segala aspek terhadap masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan dan Praktik Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), hlm 42

²⁸ *Ibid*, hlm 133

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan menganalisis undang-undang maupun regulasi yang saling berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Penelitian ini mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian yang akan dilakukan ²⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilaksanakan dengan meninjau pelaksanaan norma-norma serta kaidah hukum yang dilaksanakan pada praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang sudah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik dengan melakukan argumentasi hukum terhadap isu yang terjadi dilapangan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan pertimbangan hakim.³⁰

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian sebagai sumber bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang secara umum memiliki kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56

³⁰ *Ibid*, hlm 57

undangan serta memiliki mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, putusan hakim, dokumen hukum, konvensi.³¹ Bahan-bahan hukum yang digunakan harus terkait dengan objek penelitian. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953
3. Putusan Hakim Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi jurnal hukum, internet, makalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³²

³¹ *Ibid*, hlm 64.

³² *Ibid*, hlm 64.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mencakup penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus serta ensiklopedia.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis pada penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier terkait dengan isu yang diakan diteliti. Pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan seperti penelusuran (*searching*) yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui internet, perputakaan umum, dan perpustakaan khusus.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya digolongkan kemudian dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya analisa yang telah dilakukan disusun secara sistematis dan logis. Logis yang dimaksud ialah dengan adanya hubungan serta keterkaitan antara bahan hukum yang ada. Serta untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk penarikan kesimpulan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah selanjutnya dianalisis sesuai

³³ *Ibid*, hlm 64.

dengan masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan konkrit yang diteliti selanjutnya untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm 71

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Sinar Grafika
- Budi Agus Riswandi, dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Cet Ke-1. Yogyakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet-8. Jakarta. Balai Pustaka
- Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak. 2011. *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta. Gramedia Utama Pustaka.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Effendi Perangin. 2003. *Hukum Waris* Cet. IV, Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Frans Hendra Winarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media Publishing.
- Imam Sjahputra. 2009. *Menggali Keadilan Hukum*, Bandung: PT. Alumni
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan dan Praktik Penulisan Hukum*. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung. Mandar Maju
- Philipus M. Hadjo. 1988. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu

Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta. Prenadamedia Group

Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada

Saidin, Ok. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Rajawali Pers

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

Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung. Akamedia Pustaka

Yulia. 2015. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sulawesi. Unimal Press

Jurnal

Abdul Fatah Bima R, Djolly A Sualang, Martheb L Lambonan. 2022. “Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia)”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol 10 No 1

Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, dan Sanusi Bintang. 2019. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 2

Dias Bintang Wibisono dan Mozes Reynaldo Christanto. 2020. “Pemenuhan Hak Konsumen Melalui Perlindungan Hak Merek”. *Junal Suara Hukum*. Vol. 2 No. 1

Dwi Seno Wijanarko dan Slament Pribadi. 2020 “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”. *Jurnal: Logika Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 13 No. 2

Enni Sopia Siregar dan Lilys Sinurat, 2019. “Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan”, *Jurnal Niagawan*, Vol. 8 No. 2 Juli

Fitri Ida Laela. 2020. “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek”. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2.

- Humaedi Abdurahman. 2020. "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua." *Aktualita (Jurnal Hukum)* Vol. 3 No. 1
- Ida Ayu Sri Dewi Kusuma, Dan I. Dewa Gede Dana Sugama. 2020. "Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 3
- Kristami Tinenta. 2018. "Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 6 No. 5
- Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 1
- M. Rasyid, Hj. Yunial Laily, dan Sri Handayani. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia". *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 24 No. 2
- Maria Alfons. 2017. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 03
- Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani. 2018. "Itikad Tidak Baik dalam Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No 2.
- Muhammad Dayyan Sunni Dan Mas Rahmah. 2020. "Pembatalan Merek Terkenal Yang Berubah Menjadi Istilah Umum". *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 3 No. 2
- Robiatul Adawiyah dan Rumawi Rumawi. 2021 "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.10 No.1
- Ruri Suci Muliastari, Budi Santoso dan Irawati. 2021. "Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Internasional", *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 2
- Umar Haris Sanjaya. 2018. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol 5 No 1
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5 No. 1

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009 TLN No. 5076

Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, LN No. 252 Tahun 2016 TLN No. 5953.

Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 1999 No. 138 No. 3872

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, KEPPRES No. 97 Tahun 1999, LN No. 1999 No. 142

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Pendaftaran Merek, Permenkumham No. 67 Tahun 2016 BN.2016 No. 2134

Internet

Gramedia Online <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

KBBI Online <https://kbbi.web.id/perlindungan>

KBBI Online <https://kbbi.web.id/pertimbangan>

KBBI Online <https://kbbi.web.id/hakim>

KBBI Online <https://kbbi.web.id/pasti>

Gramedia Online <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-merek/>

Hukum online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-cl5892>