

UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK

“PENTAKOSTA”

(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/ PN.Niaga.JktPst)



SKRIPSI

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

Disusun Oleh:

FITRI ARIANTI SAPUTRI

02011281924162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRI ARIANTI SAPUTRI
NIM : 02011281924162
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK
“PENTAKOSTA”

(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/ PN.Niaga.JktPst)

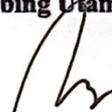
Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 Mei 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

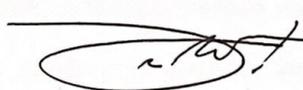
Indralaya, 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. 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 : Fitri Arianti Saputri

NIM : 02011281924162

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 18 Desember 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan 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, Mei 2023


METRA
TEMPEL
No: B0AKX425289168

Fitri Arianti Saputri

NIM 02011281924162

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Your Dream Doesn’t Have an Expiration Date, Take a Deep Breath and Try Again”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibu ku tercinta**
- **Keluargaku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Sahabatku**
- **Alamamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- **Diriku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK “PENTAKOSTA” (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst)”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat senang serta akan menerima semua saran dan kritikan yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini yang disampaikan oleh pembaca.

Selama penulisan skripsi ini telah banyak hambatan yang penulis lewati tentu 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 skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya Mei 2023



Fitri Arianti Saputri

NIM 02011281924162

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Afriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktunya untuk dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dan juga selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan waktunya

- untuk membimbing penulis, memberikan arahan yang berguna dan perhatian selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta kepada seluruh pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 10. Seluruh Staf Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Bagian Pelayanan Hukum, yang telah memberikan ilmu beharga dan kesempatan untuk saya melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Intansi tersebut;
 11. Kedua orang tua penulis yang saya cintai dan selalu memberikan dukungan secara formil dan materiil dan doa-doa terbaiknya agar saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik;
 12. Kakak penulis, Nenek, Bulek, Om dan Tante serta Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, dorongan semangat selama saya menempuh Pendidikan;
 13. Kepada teman-teman sedaerah Mursyidah J. Parandrengi (Jessie), Nurul Fadhilah, Anindika Valentina, Hasyim (Mickey), Arda dan teman-teman HIMAJA UNSRI;
 14. Kepada teman-teman perkuliahan seperjuangan Anna Bella Maharani, Adela Oza, Ariba Birkah, Claudya Pertiwi, Nabilah Mufidah, Nuzul Quraniati Putri Wulandari dan Tasya Dwi Putri;
 15. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;

16. Kepada teman-teman di Jambi, Kintan Falensia Putri dan Vina Dewi Prameswari;
17. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini.

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi 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 secara sengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, Mei 2023



Fitri Arianti Saputri

NIM 02011281924162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Akibat Hukum	11
3. Teori Pembatalan Merek	12
4. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Penelitian Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik.....	23
1. Pengertian Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik	23
2. Pengaturan Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik	25
3. Unsur-Unsur Itikad Tidak Baik	27

B. Tinjauan Umum tentang Merek	29
1. Pengertian Merek	29
2. Pengaturan Merek	31
3. Para Pihak dalam Merek	33
4. Pendaftaran dan Pembatalan Merek Terdaftar	35
C. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Merek	41
1. Penyelesaian Sengketa Alternatif (<i>Alternatif Dispute Resolution</i>).....	41
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	42
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga	44
BAB III: PEMBAHASAN	48
A. Pembatalan Merek “PENTAKOSTA” Yang Memiliki Unsur Itikad Tidak Baik	48
1. Keterkaitan Pembatalan Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik	48
2. Akibat Hukum Pembatalan Merek “PENTAKOSTA” oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	52
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Gugatan Pembatalan Merek "PENTAKOSTA" Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst	55
1. Kasus Posisi	55
2. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst	62
BAB IV: PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Fitri Arianti Saputri
NIM : 02011281924162
Judul : Unsur Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek "PENTAKOSTA"
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2021/ PN.Niaga.JktPst).

Permohonan pendaftaran merek harus dilakukan oleh pemohon yang beritikad baik, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan terkait pembatalan merek "PENTAKOSTA" yang memiliki unsur itikad tidak baik dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan merek "PENTAKOSTA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan pembatalan merek terdaftar dengan itikad baik adalah pada permohonan pendaftaran merek dan Majelis Hakim yang memutus untuk melakukan pembatalan merek setelah mengkaji itikad tidak baik. Dalam penelitian Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2021/PN.Niaga.JktPst tidak sesuai dalam menerapkan hukum pembuktian yang mana bahwa tidak ditemukannya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh Tergugat. Selain itu timbul akibat hukum dari pembatalan merek "PENTAKOSTA" adalah berakhirnya perlindungan hukum yang diberikan negara.

Kata Kunci : *Pembatalan Merek, Itikad Tidak Baik, Pertimbangan Hukum Hakim*

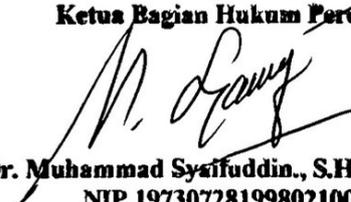
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


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


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

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


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

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual dihasilkan dari kreativitas ide manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya yang dihasilkan adalah sesuatu yang tidak berwujud dan memiliki nilai-nilai moral, efisien dan ekonomis. Dalam dunia bisnis suatu karya dalam Kekayaan Intelektual merupakan nilai ekonomi yang dapat dikatakan sebagai aset suatu perusahaan karena hal tersebut merupakan suatu pemikiran atau ide dari manusia yang tak ternilai. Dijelaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak atas benda yang tidak berwujud yang diciptakan atau disebabkan oleh kemampuan manusia yang berupa hasil karya intelektualitas dan kecerdasan emosional manusia.¹ Adapun ruang lingkup Kekayaan Intelektual antara lain yaitu Hak Cipta, Merek Dagang, Paten, Desain Produk Industri, Indikasi Geografi, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman.²

Pada era perdagangan bebas seperti saat ini, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi suatu hal yang krusial untuk dilakukan bagi pembangunan dalam dunia perdagangan di Indonesia. Merek merupakan salah satu yang harus dilindungi pada bidang Kekayaan Intelektual. Dikarenakan Merek merupakan hal yang fundamental karena menjadi pembeda atas satu produk dengan produk lainnya hal ini merupakan hasil dari bentuk pemikiran

¹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 31

² S. Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh KI di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2006) hlm 15

atau ide manusia yang harus dilindungi agar tidak dicuri atau ditiru oleh orang lain. Maka dari itu terdapat pengaturan atau regulasi mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Merujuk dalam ketentuan UU MIG tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 memuat definisi mengenai merek yaitu 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 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”

UU MIG memiliki substansi pengaturan yang meliputi klasifikasi merek permohonan pendaftaran merek, permohonan pendaftaran merek, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta pengaturan mengenai Indikasi Geografis. Yang menjadi bagian terpenting mengenai merek ini sendiri adalah mendaftarkan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Merek dan Indikasi Geografis, karena dengan begitu merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.³

Pemberian hak eksklusif atau hak khusus bagi pemilik merek terdaftar merupakan suatu bentuk perlindungan hukum, hak ini diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk melindungi dari pihak lain yang beritikad tidak baik agar tidak dapat menggunakan merek yang sama ataupun mirip baik dalam barang atau jasa.⁴ Perlindungan hukum diberikan dengan prinsip timbal balik yaitu

³ Yoga Saputra dan Yati Nurhayati, “Analisis Perlindungan Terhadap Merek Non-Tradisional Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2016,” *Jurnal Al’Adl* Vol.9 No.2, (2019): 207-216

⁴ *Ibid.*

memberikan perlindungan hak atas merek baik di dalam negeri maupun luar negeri dan para anggota wajib untuk memberikan perlindungan juga terhadap kekayaan intelektual yang dalam hal ini ialah merek⁵.

Perlindungan hukum ini didapat setelah melakukan pendaftaran merek secara sah. Pendaftaran merek ini sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pendaftar merek sebagai pemakai pertama merek sampai ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Mengacu pada Pasal 3 UU MIG bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Terdapat penekanan bahwa adanya hak atas merek karena pendaftar pertama bukan pemakai pertama sesuai dengan sistem yang dianut yaitu sistem konstitutif. Hal tersebut mendorong terciptanya kepastian hukum, jika suatu merek tidak didaftarkan maka tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak mempunyai hak atas merek.

Indonesia menganut prinsip tentang perlindungan merek yaitu memberikan suatu perlindungan terhadap merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*) yang dijadikan sebagai pedoman dalam pendaftaran merek, karena ketika mendaftarkan merek yang didasari dengan itikad tidak baik, maka akan dapat dilakukan gugatan pembatalan merek. Salah satu prinsip fundamental dalam pendaftaran merek yaitu prinsip itikad baik, disamping diterapkannya prinsip *first to file*, menjadi hal yang krusial bagi para pihak untuk mendaftarkan

⁵ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, (2020): 47-65

merek dengan alasan atau tujuan yang baik⁶. Itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan berdasarkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁷

Merujuk kepada aturan terkait dengan pendaftaran merek yaitu bersifat penting dan wajib untuk didaftarkan⁸. Sering kali ditemukan masalah dalam pemeriksaan merek tentang suatu merek didaftarkan yang dilandasi itikad tidak baik seperti bukan pihak yang berkepentingan atau bukan pemilik merek yang sah dalam mengajukan pendaftaran. Dengan demikian, pihak lain yang merasa merek nya didaftarkan oleh orang lain yang terdapat unsur itikad tidak baik didalamnya dapat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek. Pembatalan merek merupakan suatu tahapan atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan serta menghapuskan merek yang terdaftar dari daftar umum atau membatalkan hak eksklusif yang sah berdasarkan bukti dari sertifikat merek.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Merek yang ditandai dengan mencoret merek terkait dari Daftar Umum Merek yang dilengkapi dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal dari pembatalan tersebut.⁹ Gugatan pembatalan merek hanya dapat dilakukan atau diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, namun jika suatu merek yang didaftarkan terdapat

⁶ Medisita Nurfauziah Istiqmalia dan Iwan Erar Joesoef, "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No.3 (2021): 406-426.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Cetak XXVIII PT. Intermedia, 1996) hlm 41.

⁸ Andre Asmara, dkk, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 2, (2019): 184-201

⁹ Ok. Saidin, *Op.Cit.* hlm 497.

unsur itikad tidak baik yaitu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum maka dari itu gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu yang diatur dalam UU MIG Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2).

Salah satu contoh kasus pembatalan merek yang cukup menarik perhatian Penulis ialah yang terjadi antara Diane Evapora Siburian dan DRS. K. Siburian sebagai Penggugat melawan Gereja Pentakosta yang diwakili oleh Jarasman Sihombing sebagai Tergugat dan yang telah diputuskan pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini ialah terkait penggunaan merek “PENTAKOSTA”.

Dasar dan alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Merek No. IDM000461745 yang masa perlindungannya dimulai pada tanggal 23 Oktober 2012 yang didaftarkan pada kelas 45 (empat puluh lima) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Merek yang dinilai Para Penggugat pendaftaran merek yang dilakukan oleh J. Sihombing selaku Tergugat didasari dengan itikad tidak baik karena Tergugat dinilai bukan pihak yang berkepentingan dan bukan pemilik merek yang sah untuk melakukan pendaftaran merek “PENTAKOSTA”. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yaitu pemohon diduga mendaftarkan mereknya untuk kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain.

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa J.Sihombing bukan pemilik merek “PENTAKOSTA” yang sah melainkan milik Penggugat. Hal tersebut dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan terhadap Gereja Pentakosta dibawah pimpinan Penggugat maupun Tergugat, sehingga Tergugat tidak seharusnya mendaftarkan merek “PENTAKOSTA” kepada Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Merek. Menanggapi hal tersebut, J.Sihombing selaku Tergugat menyatakan bahwa pendaftaran merek “PENTAKOSTA” telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pendaftaran dan aturan terkait pendaftaran merek pada UU MIG. Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/ PN.Niaga.JktPst yang memutuskan bahwa untuk memerintahkan Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan Sertifikat Merek “PENTAKOSTA” untuk kelas 45 (empat puluh lima) tanggal 23 oktober 2012 milik J.Sihombing selaku Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.

Mencermati Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/ PN.Niaga.JktPst tersebut maka menjadi perhatian sendiri bagi penulis untuk mengulas lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian dan Membatalkan Sertifikat Merek “PENTAKOSTA” dimana terdapat poin-poin yang menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis mengenai unsur itikad tidak baik yang terdapat dalam putusan tersebut. Dengan demikian judul penulisan dalam penelitian ini ialah **“Unsur Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek “Pentakosta” (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, hal-hal dibawah ini merupakan rumusan permasalahan yang akan diulas lebih lanjut dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pembatalan merek “PENTAKOSTA” yang memiliki unsur itikad tidak baik?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap gugatan pembatalan merek “PENTAKOSTA” berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst terkait itikad tidak baik?

C. Tujuan Penelitian

Mencermati atas rumusan masalah diatas, maka dibawah ini merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pembatalan merek “PENTAKOSTA” yang memiliki unsur itikad tidak baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap gugatan pembatalan merek “PENTAKOSTA” berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst terkait itikad tidak baik.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna dan bermanfaat secara luas terhadap penelitian ini. Adapun penulis merumuskan 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Keseluruhan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap pihak sebagai bahan atau sarana untuk menambah wawasan terhadap ilmu hukum perdata, yang juga menambah wawasan dalam memahami hak kekayaan intelektual khususnya pada bidang Merek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Merek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pembatalan merek, serta mampu memberikan pemahaman terkait unsur-unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

b. Bagi Pemakai Merek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pemakai merek terkait dengan aturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, informasi dan juga masukan dalam menangani isu hukum pada hak kekayaan intelektual khususnya di bidang Merek.

d. Bagi Pengadilan Niaga

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pada sengketa merek yang terjadi di Indonesia oleh aparaturnya penegak hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Didalam penelitian ini pembahasan mencakup hak kekayaan intelektual tentang merek khususnya dibidang pembatalan merek, penerapan prinsip itikad tidak baik dan akibat yang ditimbulkan setelah merek dibatalkan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga.JktPst.

F. Kerangka Teori

Teori memiliki peranan yang penting didalam dunia hukum, karena dengan teori ini, dapat memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang akan dibahas dengan lebih baik.¹⁰ Berikut dibawah ini teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004) hlm. 37.

1. Teori Kepastian Hukum

Berangkat dari tujuan hukum dimana kepastian merupakan salah satu hal fundamental yang harus dicapai dalam penerapan hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, adapun yang dimaksud normatif adalah ketika suatu regulasi dibentuk dan diundangkan secara pasti dan mengatur suatu hal tertentu yang jelas dan logis.¹¹ Jelas dan logis memiliki arti tidak menimbulkan interpretasi lain dan taat asas sehingga tidak menyebabkan adanya pertentangan atau perselisihan antara satu norma dengan norma lainnya.¹²

Kepastian hukum pada hakikatnya merupakan perangkat hukum yang tertulis disuatu negara yang tegas memuat kejelasan dan dapat dilaksanakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum dan ketentuan UUD 1945 dalam setiap kebijakan dan tindakan merupakan cerminan dari penerapan kepastian hukum. Apabila dalam kehidupan masyarakat terciptanya ketidakpastian hukum, maka akan menimbulkan gangguan dan masalah seperti masyarakat akan berbuat sesuka hati tanpa hukum dan dalam hal ini hukum tentunya akan kehilangan jati diri dan maknanya, akibat yang ditimbulkan ialah masyarakat tidak lagi menjadikan hukum sebagai pedoman hidup perilaku seseorang.¹³

¹¹ Dominikus Ratio, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: , Laksbang Pressindo, 2010) hlm.59.

¹² C.S.T. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara 2009) hlm. 385.

¹³ Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2 (2020): 182-201

Hukum menurut teori kepastian hukum tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi rancu dan menimbulkan keraguan. Didalam hak kekayaan intelektual khususnya bidang merek, kepastian hukum akan ada apabila pendaftaran merek oleh pemilik merek didasari dengan itikad baik.¹⁴ Yang artinya, dalam mendaftarkan suatu merek haruslah didasari oleh kejujuran yang pasti dan adil agar terciptanya kepastian hukum. Berangkat dari hal tersebut, kepastian hukum dalam pendaftaran merek merupakan pokok penting agar terciptanya perlindungan hukum hak atas merek.¹⁵ Teori Kepastian Hukum dapat menjadi landasan dalam menganalisis apakah didalam putusan pembatalan merek “PENTAKOSTA” telah terdapat kepastian hukum didalamnya.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan serangkaian dampak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁶ Adapun akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan perbuatan hukum yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Didalam ilmu hukum terdapat tiga jenis akibat hukum, yaitu:

¹⁴ Asep Suryadi, “Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek,” *Jurnal Aktualita*, Vol.2 No.1 (2019): 252-278

¹⁵ Shellen Dhea Af Gaumi dan Rudy Hartono, “Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT),” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30 No. 2 (2022): 75-90

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003) hlm 39

- a. Akibat hukum yaitu lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Akibat hukum yaitu lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum;
- c. Akibat hukum yaitu sanksi yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Terkait akibat hukum yang dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum, hal ini menyatakan bahwa akibat hukum itu sendiri timbul karena terdapat suatu hubungan hukum yang didalamnya terdapat hubungan hukum hak dan kewajiban. Teori akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut terkait akibat hukum atas adanya pembatalan merek “PENTAKOSTA”.

3. Teori Pembatalan Merek

Teori mengenai pembatalan merek adalah suatu penghilangan hak dari merek tertentu, membebaskan hubungan antara produk dengan produsennya terkait dengan hak atas produksi, hak atas pemberian izin kepada pihak lain untuk memakai atau mengelola suatu merek. Pembatalan merek ini berakibat tidak adanya lagi hubungan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang diberikan negara.¹⁷

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm 92

Pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak serta menghilangkan eksistensi pendaftaran dari merek terdaftar dari daftar umum merek yang dapat menghilangkan perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79.¹⁸

Didalam mengajukan pembatalan merek terdaftar harus memuat alasan yang jelas serta akibat hukumnya dengan demikian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan dapat menjamin kepastian hukum¹⁹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat beberapa alasan untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, yaitu:

- a. Dalam mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Merek dan Indikasi Geografis yang didasari itikad tidak baik maka dijadikan sebagai dasar permohonan gugatan pembatalan merek;
- b. Merek yang didaftarkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- c. Merek yang telah terdaftar dan kemudian menjadi istilah umum di masyarakat;

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sudjana, "Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek," *Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2020): 119-140

- d. Merek yang tidak memiliki daya pembeda dan memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar dan juga dengan merek terkenal;
- e. Merek yang merupakan tiruan atau menyerupai mulai dari orang terkenal, foto, nama badan hukum, singkatan nama, bendera, lambang negara, cap atau stempel resmi yang digunakan negara, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak atau pihak yang berwenang;

Terdapat sifat pasif dan aktif dalam wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Merek yang mencoret merek dalam Daftar Umum yang artinya suatu Merek akan dibatalkan atau dihapuskan. Penghapusan atau pencoretan merek bersifat pasif ditandai dengan pemilik merek sendiri atau melalui kuasa yang memohon Menteri untuk menghapus merek terkait. Jika bersifat aktif maka, atas kehendak Menteri itu untuk menghapus atau mencoret dari Daftar Umum.²⁰ Setelah suatu merek dilakukan pembatalan yang ditandai dengan dicoret dari daftar umum merek, maka akan menimbulkan akibat yaitu berakhir perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan, dengan begitu hak-hak pemegang merek juga akan hilang. Didalam sengketa pembatalan merek, putusan hakim adalah bersifat deklatoir yaitu hanya berupa pernyataan Majelis

²⁰ Muh. Ali Masmun dan Radhyca Nanda Pratama, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 3, (2020): 485-499

Hakim tentang status batalnya suatu merek lalu disertai dengan perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Merek untuk membatalkan dan mencoret merek dari daftar umum merek.²¹ Teori pembatalan merek ini berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu dengan adanya Putusan Majelis Hakim yang memutus untuk pembatalan merek “PENTAKOSTA” dan dapat digunakan untuk menganalisis terhadap pembatalan merek “PENTAKOSTA”.

4. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²² Dengan ketentuan tersebut memberikan legalitas Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya dalam proses persidangan.

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus berdasarkan fakta-fakta baik berdasar fakta hukum maupun fakta di persidangan seperti bukti surat, saksi, pengakuan yang terungkap dalam persidangan dan juga harus didasari rasa keadilan, kebijaksanaan, profesionalitas dan bersifat objektif sehingga

²¹ Eko Yuliyanto, “Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020): 11-22

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dapat menghasilkan kesimpulan hukum untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Itulah sebabnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk memutuskan suatu perkara dengan diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.²³ Mencermati hal tersebut terdapat beberapa tahapan ketika Hakim akan memutus suatu perkara, yaitu:

- a. Mencermati keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam suatu peristiwa berdasarkan surat gugatan yang kemudian dapat menghasilkan suatu peristiwa konkrit.
- b. Menilai peristiwa konkrit berdasarkan bukti-bukti yang menjadi peristiwa hukum.
- c. Berdasarkan peristiwa hukum, hakim dapat menjatuhkan putusan dapat berupa sanksi hukum atau memberikan hak-hak kepada yang berhak.

Dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif artinya Hakim bersifat menunggu atau tidak mencari-cari perkara, ruang lingkup sengketa berdasarkan para pihak yang bersengketa. Selain itu, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hakim tidak boleh memihak ke satu pihak saja melainkan Hakim harus bersikap netral untuk memberikan putusan.

²³ Nurhayati Nasution, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar *GS Gold Shine*," *Tesis* (2010): hlm. 1-110.

Hakim dalam perkara perdata memiliki peran dan fungsi yaitu mencari dan menemukan kebenaran formil serta kebenaran diwujudkan sesuai dengan alasan dan fakta yang diajukan oleh para pihak.²⁴ Pertimbangan hukum hakim merupakan esensi dalam sebuah putusan, pertimbangan hukum hakim dapat dikatakan beresensi apabila muatannya mengandung kaidah hukum yang sesuai dan mencerminkan tujuan hukum diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Merujuk pada permasalahan yang diambil oleh penulis mengenai pembatalan merek, syarat untuk mendaftarkan suatu merek haruslah didasari oleh itikad baik. Di dalam suatu sengketa pembatalan merek dalam pengadilan, suatu merek yang dikatakan telah melewati proses-proses yang sah hingga merek tersebut terdaftar, bukanlah merupakan suatu jaminan bahwa merek tersebut dilakukan pendaftaran yang didasari oleh itikad baik, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim berperan penting dalam pemeriksaan aspek-aspek tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan saat proses persidangan.²⁵ Teori Pertimbangan Hukum Hakim ini akan menjadi landasan untuk menganalisis kesesuaian Majelis Hakim dalam memutus dan menganalisis perkara pembatalan merek “PENTAKOSTA”.

²⁴ Indra Kho dan Ning Adiasih, “Analisis atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium dengan Adanya Tuntutan Subsidiar dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No.1, (2021): 356-376

²⁵ Widya Ananda dan Simona Bustani, “Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek “TYPE R” Milik Honda Motor Co.Ltd (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JktPst),” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No.1 (2022): 71-80

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah menempatkan hukum sebagai objek penelitian dengan mengkaji lebih lanjut kaidah serta norma yang termuat didalam hukum atau regulasi dengan fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.²⁶ Hal yang membuktikan bahwa dikatakan penelitian ialah karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif inilah yang menjadi karakteristik utama dalam melakukan suatu penelitian hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:²⁸

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan sering disebut juga sebagai pendekatan juridis-normatif. Yang pada dasarnya pendekatan ini melakukan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah diteliti.²⁹

Pendekatan ini dilakukan menganalisis semua undang-undang atau

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) hlm.29.

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021) hlm 42

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 35

²⁹ *Ibid.*,

regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu hak kekayaan intelektual khususnya pada bidang Merek, baik undang-undang yang bersifat nasional, konvensi maupun perjanjian internasional. Pendekatan perundang-undangan ini perlu dilakukan jika dilakukan suatu penelitian normatif karena sesuatu yang diteliti merupakan aturan-aturan hukum yang menjadi pusat dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan suatu isu hukum yang sedang terjadi, dari kasus-kasus tersebut tentunya harus yang erat berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan atau masyarakat. Kasus-kasus yang akan diteliti tentunya kasus yang telah memiliki atau memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi hal fundamental ialah proses pertimbangan hakim sampai dengan diduplikasinya putusan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai argument dalam memecahkan suatu kasus tersebut. Pendekatan kasus ini adalah metode atau cara untuk meneliti suatu isu atau masalah secara sistematis yang dilakukan secara ilmiah untuk meneliti dan mendeskripsikan secara menyeluruh dari berbagai aspek individu, kelompok, dan

organisasi.³⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah nilai kebenaran atau solusi terhadap suatu peristiwa hukum yang akan diteliti dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan.³¹

3. Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga sumber atau bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 4) Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021/PN.Niaga. JktPst

³⁰ Rachmat Kriyanto, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Public Relation, Advestising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 78.

³¹ *Ibid.*,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan dari semua publikasi yaitu berupa jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, buku teks, atau komentar atas putusan pengadilan, publikasi ini tentunya berkaitan dengan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum pelengkap, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lanjutan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum ini terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan literature yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam menyusun karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian normatif, maka sehubungan dengan hal itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014) hlm. 29.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini penulis menganalisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode penelitian yang merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan yang ditarik dari bahan-bahan yang bersifat khusus menjadi bahan-bahan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Adrian Sutedi. 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Bryan A Garner. 2004. *Black's Law Dictionary Eight Edition*. United State of America: West Publishing co.
- Casavera, 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta
- C.S.T Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dominikus Ratio. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eddy Djunaedi. 2000. *Laporan Penelitian Alternatif Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
- Frans Hendra Winarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hanry Campbell Black. 1984. *Black Law Dictionary 4th Edition*. Minnesota, USA: West Publishing co.

- Harsono Adisumanto. 2004. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herry Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi ke 13*. Jakarta: Erlangga.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad Djumhana dan Djubaidillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Nyoman Satyayudha Danajaya. dkk. 2017. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution)*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- N.E Algra. dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Ok. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rachmat Kriyanto. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Public Relation, Advestising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Cetak XXVIII PT. Intermedia.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Suryatin. 2004. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S. Sembiring. 2006. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh KI di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*. Bandung: Yrama Widya.

B. Jurnal

- Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal atas Tindakan *Passing Off* Pada Praktek Persaingan Usaha" *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16 No 1 (2018): 107
- Andre Asmara, dkk, "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, (2019): 184-201
- Arfi Dyah Chatarina, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 16 No 2, (2019): 123

- Asep Suryadi, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", *Jurnal Aktualita*, Vol.2 No.1, Juni, (2019): 252-278.
- Azzanira, Annalisa Y, dan Muhammad Syaifuddin, "Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Lambung Mangkurat*, Vol 3 No 1 (2018): 56
- Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah hukum*, Vol 46 No 4, (2017): 341
- Delila Prita Cantika, "Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia", *Jurnal Yuridis*, Vol 5 No 1, (2018): 15
- Dheya Rahmawati, "Article 21 Number (2) Letters (a) Law Number 20 of 2016 About Mark and Geographic Indication In Decision Number 01/Pdt.Sus-Trademark/2019/PN.Niaga.JktPst", *Soedirman Law Review*, Vol 2 No 2, (2020): 249-256
- Dollar dan Khairul Riza, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Online demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Jihham*, Vol 1 No 2, (2022): 77-85
- Enny y Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 02 No.01, (2016): 72
- Eko Yuliyanto, "Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar" *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020): 11-22
- Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2 (2020): 182-201
- Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, dkk. "Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 3, (2019): 289-293

- Indra Kho dan Dr. Ning Adiasih, "Analisis atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium dengan Adanya Tuntutan Subsidair dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No.1, Juni, 2021: 356-376.
- Kadek Bela Rusmawati Hanaya dan Gede Made Swardhana, "Akibat Hukum Pembatalan Merek Yang Telah Terdaftar Oleh Pemegang Merek Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 03 No 03 (2015): 04
- Lidya Shinta Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek di Indonesia," *Jurnal Lentera Hukum*, Vol 3 No 3, (2016): 204
- Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahayani Gunadi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 2 No 1 (2021): 28
- M. Rasyid, Yunial Laily, Sri Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing dalam era perdagangan bebas di Indonesia" *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 24 No 2, (2017): 4866
- Medisita Nurfauziah Istiqmalia dan Iwan Erar Joesoef, "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No.3 (2021): 406-426.
- Muh. Ali Masmun dan Radhyca Nanda Pratama, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 3, (2020): 485-499
- Muhammad Setya Ady Syarifuddin, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek," *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 29 No 2, (2019): 30.
- Mukti Fajar ND, dkk, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol 25 No 2, (2018): 219-236

- Nurhayati Nasution, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar *GS Gold Shine*", *Tesis*, (2010): 1-110.
- Patricia Weyni Lasut, "Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 7 No 1 (2019): 73
- Rahmadia Maudy Putri Karina, Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 No 2, (2019): 195
- Serlika Aprit, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit," *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol 14 No 1 (2019): 63
- Shellen Dhea Af Gaumi dan Rudy Hartono, "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30 No. 2 (2022): 75-90
- Sudjana, "Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek," *Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2020): 119-140
- Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14 No 1 (2016): 107-123
- Widya Ananda dan Simona Bustani, "Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek "TYPE R" Milik Honda Motor Co.Ltd (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JktPst)," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No.1 (2022): 71-80
- Yoga Saputra dan Yati Nurhayati, "Analisis Perlindungan Terhadap Merek Non-Tradisional Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2016", *Jurnal Al'Adl*, Vol.9 No.2, Juli, (2019): 207-216.
- Yuliana Utama, "Perlindungan merek berbasis tingkat daya pembeda ditinjau dari doktrin dilusi merek di Indonesia," *Jurnal Acta Diurnal*, Vol 5 No 1, (2021): 142

Yuniar Kurniawaty, “Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternatif Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No 2,(2017): 168

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, (2020): 47-65

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

D. Internet

Kanwil Sulut, DJKI: Siapapun Berhak Mengajukan Permohonan Merek, <https://sulut.kemenkumham.go.id> diakses pada 18 Februari 20.21 WIB