

**PENOLAKAN GUGATAN MEREK OLEH PENGADILAN NIAGA
TERKAIT DENGAN SENGKETA MEREK GOTO
(Analisis Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst)**



SKRIPSI

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

Oleh :

RHEYSA ANGGRA SELLA

02011281924223

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RHEYSA ANGGRA SELLA
NIM : 02011281924223
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

PENOLAKAN GUGATAN MEREK OLEH PENGADILAN NIAGA
TERKAIT DENGAN SENGKETA MEREK GOTO

(Analisis Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst)

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, 22 Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M. Hum.

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

NIP. 196210251987032002

NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S. H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rheysa Anggra Sella
NIM : 02011281924223
Tempat/Tgl Lahir : M. Lakitan, 13 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun 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 terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Mei 2023



Rheysa Anggra Sella

NIM. 02011281924223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 5)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Orang Tua**
- 2. Keluarga**
- 3. Sahabat dan Teman-teman**
- 4. Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan hidayah serta ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Penolakan Gugatan Merek oleh Pengadilan Niaga Terkait dengan Sengketa Merek GOTO (Analisis Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst)**" dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya rintangan dan kendala. Namun penulis tetap dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik berkat bimbingan, arahan dan saran dari dosen pembimbing. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan dukungan pikiran berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan berguna bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 2023
Penulis,

Rheysa Anggra Sella

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat nikmat dan kuasanya yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Penulisan skripsi ini juga tidak akan berjalan tanpa doa, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dengan rasa syukur yang tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.Sc.E., IPU., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Kekhusuan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas arahan dan bantuannya dalam memilih judul skripsi yang baik;

7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan, nasehat serta sarannya sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan, nasehat serta sarannya sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas ilmu pengetahuan dan pembelajarannya yang akan menjadi pedoman saya di masa depan;
11. Kedua orang tua saya Iwan Purwanto dan Nurna Ningsi yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Adik saya Alfarel dan keluarga besar saya yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya;
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Teman-teman di SMAN 10 Palembang atas dukungan dan selalu memberi *support* selama ini;
15. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya dan Palembang yang dengan sabar melayani kami (mahasiswa) dan memberikan kemudahan sarana prasarana selama perkuliahan;

16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan tepat waktu.

You know who you are.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan dibalas dan mendapatkan ladang pahala dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Justifikasi Kekayaan Intelektual	12
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	14
3. Teori Pertimbangan Hakim	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Hukum Penelitian	18
4. Analisis Bahan Penelitian.....	20
5. Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II	KAJIAN TEORITIK MENGENAI MEREK DAGANG DAN SENGKETA MEREK SERTA PENGADILAN NIAGA	
A.	Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang.....	22
1.	Peran Merek Dagang	22
2.	Sistem Merek Dagang.....	24
3.	Pendaftaran Merek Dagang	26
4.	Jangka Waktu Pemberian Hak Merek Dagang.....	29
B.	Tinjauan Umum Sengketa Merek.....	31
1.	Perlindungan Bagi Pemilik dan Pemakai Merek.....	31
2.	Gugatan Pelanggaran Sengketa Merek	32
3.	Bentuk Pelanggaran Sengketa Merek	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga	36
1.	Kewenangan Pengadilan Niaga Atas Sengketa Merek.....	36
2.	Pengadilan Niaga Sebagai Subjek Kekuasaan Kehakiman	39
3.	Upaya Hukum di Pengadilan Niaga	42
BAB III	PEMBAHASAN	
A.	Alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	46
1.	Azas <i>First to File</i> pada Hukum Merek	46
2.	Delik Aduan Pada Gugatan Kekayaan Intelektual	48
3.	Alasan Penolakan Gugatan Merek.....	51
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Merek GOTO Berdasarkan Putusan No.71/Pdt. Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.....	61
1.	Kasus Posisi	63
2.	Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Merek GOTO	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....84

B. Saran86

DAFTAR PUSTAKA88

LAMPIRAN


ABSTRAK

Judul Skripsi : Penolakan Gugatan Merek Oleh Pengadilan Niaga Terkait dengan Sengketa Merek GOTO (Analisis Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst)


Indonesia menganut sistem hukum merek *First to File* yang berarti pihak pertama yang mendaftarkan merek memiliki hak untuk mempunyai merek tersebut. Pemegang hak atas merek diakui kepemilikannya apabila sudah mendaftarkan dan mematenkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Undang-Undang telah mengatur secara lengkap mengenai pendaftaran merek akan tetapi pada kenyataannya masih ada sengketa merek. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana penegakan hukum hakim terhadap penolakan gugatan merek GOTO berdasarkan putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang alasan penolakan gugatan merek dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan gugatan merek GOTO berdasarkan putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis *normative* berfokus pada pendekatan perundang-undangan dan kasus kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulannya bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pendaftaran merek penting dilakukan agar terhindar dari sengketa atas kepemilikan merek dan dalam perkara yang digunakan sebagai penelitian ini menyimpulkan Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek. Hal ini karena yang memiliki kewenangan diterima atau tidaknya pendaftaran merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : *Penolakan Gugatan merek, Pengadilan Niaga, Merek Dagang.*

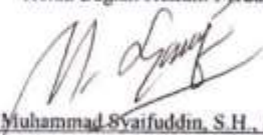
Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Annelisa Y. S.H., M. Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,


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

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum
NIP. 197330728199821001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era yang semakin canggih perkembangannya ini membuat berbagai aspek kehidupan berkembang semakin pesat pula. Salah satunya yaitu aspek perdagangan. Berbagai macam jenis barang atau jasa diproduksi sebagai suatu inovasi dari masa ke masa. Hal ini memicu banyaknya merek dagang yang bermunculan ke *public*.¹ Merek (*trademark*) adalah salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang terdiri dari desain, ekspresi atau tanda untuk menetapkan identitas produk ataupun layanan yang didistribusikan kepada pemakai. Pengertian merek diatur dalam Pasal 1 Nomor (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016) yang berbunyi :

“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.”

¹ Diyah Trimaryani dkk, 2019, Peran Citra Merek dalam Memediasi Inovasi Produksi terhadap Loyalitas Merek Pengguna Smartphone Samsung di Purwokerto, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 21, No. 3, hlm. 2.

Dapat disimpulkan, merek sebagai suatu identitas dalam mengidentifikasi barang atau jasa disebut dengan *an indication of origin* yaitu tanda dari wujud mulanya suatu merek.² Dengan adanya merek, pemilik merek dapat memberikan *a guarantee of quality* yaitu adanya jaminan akan taraf kualitas terhadap barang atau jasa tersebut.³

Fungsi utama dari merek ada tiga yaitu fungsi indikator kualitas yang berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk ternama, fungsi indikator sumber yang berfungsi untuk menunjukkan suatu produk bersumber secara sah dan fungsi sugestif yang memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.⁴ Pemilik merek mendapatkan hak eksklusif dalam merek yaitu hak yang diserahkan oleh Negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dengan cara memakai sendiri merek tersebut atau dengan cara memberikan persetujuan kepada orang atau pihak lain untuk dapat menggunakan merek tersebut. Hak eksklusif ini bersifat sebagai *rewards* yang sesuai bagi para pembuat Kekayaan Intelektual. Melalui *rewards* yang didapat tadi, orang-orang yang memiliki kreatifitas didorong untuk bisa terus mengembangkan kemampuan cendekiawannya agar bisa digunakan memberi sokongan pada peningkatan dan kesadaran atas pentingnya sebuah merek. Dengan

² Rahmi Janed, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 160. (Selanjutnya disebut Rahmi Janed I).

³ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3. (Selanjutnya disebut Rahmi Janed II).

⁴ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 359.

demikian, merek berguna sebagai unsur pembeda setiap produk dan jasa yang dibuat.⁵

Kedudukan merek berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meliputi peran sebagai *product identity* yaitu tanda pengingat yang berfungsi untuk menyatakan ada bedanya produk badan hukum yang satu dengan produk badan hukum yang lainnya, sebagai *means of trade promotion* yaitu sarana promosi dagang, sebagai *quality guarantee* yaitu sebuah garansi atau jaminan atas tolak ukur barang atau jasa yang memiliki kualitasnya baik atau tidak serta sebagai *source of origin* yaitu menunjukkan berasal dari mana barang atau jasa yang diproduksi.⁶

Tujuan adanya merek yaitu memilah produk yang satu dengan yang lainnya yang berbeda merek sehingga dapat membantu konsumen dalam membedakan produk, merek juga bertujuan agar tiap produk atau jasa memiliki ciri khas tersendiri. Merek menyediakan tambahan penghasilan bagi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa berkualitas serta melindungi investasi perusahaan dalam rangka membentuk nama baik.⁷ Pemegang hak atas merek diakui akan kepemilikannya apabila sudah ada bukti terhadap merek tersebut yaitu dilakukannya pendaftaran dan mematenkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat permohonan pendaftaran merek yaitu identitas diri Pemohon serta kapan permohonan dilakukan (jika melalui kuasa maka nama dan alamat kuasa).

⁵ Asuan, 2022, Pendaftaran Hak Atas Merek, *Solusi : Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol, 20, No. 1, hlm. 136.

⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2001, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM, Jakarta, hlm. 42.

⁷ *Ibid*, hlm. 312.

Diperlukan juga identitas lainnya dalam hal permohonan diajukan dengan hak proiritas yaitu mengenai nama negara dan tanggal permintaan merek, melengkapi dokumen dan surat pernyataan yang bersangkutan.⁸

Tidak semua merek dapat didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena alasan tertentu antara lain yaitu :

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Merek yang menggunakan nama atau lambang yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat didaftarkan. Oleh karena itu, merek yang menggunakan nama atau lambing yang bertentangan tersebut tidak dapat didaftarkan menyangkut dengan kebijakan publik suatu Negara yang mana proses mempraktikkannya tergantung pada norma-norma dan nilai moral yang diyakini oleh masyarkat sekitar. Sehingga memungkinkan akan terjadinya penolakan dari masyarakat.
2. Berisi unsur yang dapat menyesatkan atau memberi info yang salah terhadap masyarakat. Harus adanya kejelasan mengenai produk yang akan diniagakan. Merek yang digunakan harus berhubungan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Berisi infomasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Merek yang dimohonkan harus berpinsip jujur dan seusai dengan barang atau jasa yang ingin diniagakan.

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

4. Tidak mempunyai daya pembeda dengan produk orang lain. Setiap merek yang dimohonkan harus ada ciri khas tersendiri agar tidak menyerupai merek milik orang lain yang sudah ada pendaftarannya. Apabila merek yang dimohonkan sama dengan merek orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.
5. Memakai nama atau lambang yang mana milik umum. Tidak diperbolehkan memakai merek yang kepemilikannya dianggap milik bersama.⁹

Indonesia menganut azas *first to file* yang berarti orang pertama yang melakukan permintaan permohonan pendaftaran hak atas merek maka pihak tersebut mendapatkan prioritas untuk mendapatkan hak merek tersebut. Apabila sudah mendapatkan hak atas merek ini maka akan memiliki yang namanya hak eksklusif kepemilikan merek tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰ Permohonan pendaftaran merek tiap tahunnya terus meningkat, mengakibatkan sengketa pelanggaran merek juga meningkat. Menurut prinsip hukum merek pada umumnya, pelanggaran merek adalah pelanggaran yang menyebabkan adanya persamaan yang membingungkan, adanya pemalsuan yang secara substansial tidak dapat dibedakan dan adanya penurunan kapasitas suatu merek terkenal untuk mengidentifikasi barang atau jasanya terkait persamaan yang membingungkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dari

⁹ Khoiril Hidayah, 2017, *Hukum HKI : Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 56.

¹⁰ Humaedi Abdurahman, 2020, Asas First To File dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu, *Aktualita*, Vol. 3, No. 1, hlm. 430.

hukum merek.¹¹ Gugatan merek bersifat delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang merasa dirugikan yaitu pemilik merek atau korban.¹²

Sengketa permasalahan dalam penelitian ini adalah dari Putusan Pengadilan Niaga No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst tentang gugatan pelanggaran penggunaan merek dan permintaan ganti rugi merek GOTO (Pasal 83 Ayat (1) UU Merek). Penggunaan merek GOTO milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia dituding melanggar hak penggunaan merek milik PT. Terbit Financial Technology. Keduanya telah mendaftarkan merek tersebut dan keduanya berada di kelas barang/jasa yang sama yaitu kelas 42. Tetapi, pada Petitum No. 10 juga meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak permohonan pendaftaran merek. Gugatan dari Penggugat dianggap *obscuur libel* atau kabur karena adanya perbedaan dalam gugatan. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi tentang kompetensi absolut kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini karena yang memiliki kewenangan untuk

¹¹ Niru Anita Sinaga *dkk*, 2020, Pelanggaran Merek yang dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (*E-Commerce*), *Jurnal Ilmiah Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, hlm. 82.

¹² Hukumonline, 2021, *Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813> diakses pada 31 Januari 2023.

menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan gugatan ini pun ditolak. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwasanya keputusannya memberikan merek “GOTO” kepada Tergugat meskipun keduanya berada di kelas barang/jasa yang sama karena berbeda jenis. Milik Penggugat berada di kelas 42 dengan jenis barang atau jasa aplikasi yang tidak dapat didownload tetapi dapat diprogramkan pada perangkat lunak komputer, pengembangan dan hosting pada perangkat lunak computer untuk aplikasi industry untuk pihak-pihak lain, dll.¹³ Sedangkan milik Tergugat berada di kelas 42 dengan jenis barang atau jasa dekripsi data, Desain atau perancangan kendaraan bermotor, desain dan hosting portal web, desain dan pembuatan situs web, desain dan pengembangan basis data, desain dan pengembangan perangkat keras komputer, desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras, dll.¹⁴ Proses penerimaan atau penolakan permohonan merek menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bukan Pengadilan Niaga.¹⁵

Permohonan sengketa merek dapat dilakukan di Pengadilan Niaga yang mana merupakan suatu lembaga yang menangani perkara pengadilan dan berada langsung di bawah Peradilan Umum. Berdasarkan

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2022, *Sengketa GOTO: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, diakses pada 16 Januari 2023.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM, Tangerang, hlm. 30.

kewenangannya, Pengadilan Niaga memutus perkara merek yang mana dalam hal ini Pengadilan Negeri kedudukannya membawahi Pengadilan Niaga.¹⁶ Pengadilan Niaga merupakan peradilan khusus yang berkedudukan dalam lingkungan peradilan umum. Yang mana upaya hukumnya dari kasasi ke Mahkamah Agung yang merupakan tingkat akhir peradilan dalam proses penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.¹⁷

Pengadilan Niaga memiliki lima hal yang ingin diperluas dalam kewenangannya setelah Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 yang berisi pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah di Pengadilan Negeri lainnya yaitu pada sistem perbankan, iuran pertanggung, pasar modal, perseroan dan Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual juga diperluas dengan menambahkan kewenangan investigasi konkurensi di merek serta paten. Merek merupakan salah satu yang ingin diperluas dalam kewenangannya karena sengketa merek terus meningkat. Adapun bidang-bidang yang dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga antara lain Desain Industri dan juga tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini mencakup permohonan pendaftaran merek dan alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menganalisis Putusan No.

¹⁶ Serlika Aprita, 2019, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Peenyataan Pailit, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 1, hlm. 66.

¹⁷ Eben Paulus Muaja, 2018, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 6, hlm. 90.

¹⁸ Serlika Aprita, *Op Cit*, hlm. 68.

71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst yang mana Penggugat menuntut Para Tergugat dengan gugatan pelanggaran penggunaan merek dan permintaan ganti rugi merek GOTO (Pasal 83 Ayat (1) UU Merek).

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang di atas mencakup :

1. Bagaimana alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan gugatan merek GOTO berdasarkan putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan gugatan merek GOTO berdasarkan putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas antara lain yaitu :

1. Manfaat Toeritis

Sebagai bahan hukum dalam rangka pengembangan pembelajaran hukum yang berisi permohonan pendaftaran merek, alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sebagai suatu kontribusi dalam perspektif atau pemikiran dari sudut pandang yang berbeda serta sebagai sumber referensi untuk berbagai kajian ilmiah tentang perkembangan Kekayaan Intelektual dalam hal ini khususnya merek dan penolakan gugatan merek oleh Pengadilan Niaga terkait dengan sengketa merek serta dapat menjadi suatu acuan dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mengandung manfaat praktis yang didalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal yaitu :

a. Pemilik Merek

Berguna dan bermanfaat bagi pemilik merek untuk melindungi haknya sebagai pemilik merek dan mendapatkan perlindungan hukum serta mengetahui pentingnya mendaftarkan merek dagang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

b. Pemakai Merek

Bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pemakai merek yang ingin mengetahui tentang alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Berguna dan bermanfaat dalam meningkatkan aturan tentang pendaftaran hak atas merek dan mempertegas aturan tersebut agar kedepannya aturan tentang pendaftaran hak merek ini menjadi lebih teratur lagi.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain meliputi proses mengenai penyelesaian sengketa merek dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst dengan memfokuskan pada pokok pembahasan meliputi alasan penolakan gugatan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ruang lingkup penelitian ini juga disusun dengan merujuk kepada permasalahan inti tentang penolakan gugatan merek oleh Pengadilan Niaga terkait dengan sengketa merek GOTO.

F. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kerangka antara lain yaitu :

1. Teori Justifikasi Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood terdapat lima prinsip dasar teori justifikasi Kekayaan Intelektual yaitu *Reward Theory* (Teori Penghargaan), *Recovery Theory* (Teori Pemulihan), *Incentive Theory* (Teori Insentif), *Risk Theory* (Teori Beresiko) dan *Economic Growth Stimulus Theory*.

a. *Reward Theory* (Teori Penghargaan)

Reward Theory atau teori penghargaan merupakan teori yang mana bahwa pembuat atau penemu akan diberikan penghargaan sebagaimana atas usaha sebagai penemu kekayaan intelektual yang telah ia lakukan. Penghargaan ini diberikan sebagai imbalan atas hasil karya dan berupa pengakuan terhadap hasil menciptakan karya tersebut.

b. *Recovery Theory* (Teori Pemulihan)

Recovery theory atau teori pemulihan merupakan teori yang mana bahwa pembuat atau penemu yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Penemu membutuhkan waktu *recovery* atas usaha yang sudah ia ciptakan.

c. *Incentive Theory* (Teori Insentif)

Incentive theory atau teori insentif merupakan teori yang mana bahwa terkait untuk mengembangkan kreatifitas penemu Kekayaan Intelektual dapat diberikan insentif atau tambahan penghasilan.

d. *Risk Theory* (Teori Beresiko)

Risk theory atau teori beresiko merupakan teori yang mana bahwa dalam proses pembuatan kekayaan intelektual selalu terdapat resiko. Merek dagang ialah hasil penelitian yang mengandung resiko sebagai suatu usaha untuk menciptakan sesuatu dalam jalannya suatu penelitian.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic growth stimulus theory atau teori pertumbuhan ekonomi secara stimulus merupakan dasar dari hak milik atas KI sebagai suatu hal untuk mencapai tujuan dari membangun ekonomi negara. Dengan suatu sistem perlindungan yang efektif akan memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi Negara.¹⁹

Kelima teori-teori ini memiliki korelasi yang menghubungkan dengan Kekayaan Intelektual dikarenakan teori ini memberikan penjelasan mengenai diperlukannya pemberian perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang mana berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁹ Rika Ratna Permata dkk, 2021, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin terdapat lima teori yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara mempraktikkan suatu penyelesaian yang lebih banyak dipakai oleh satu pihak atas pihak yang lainnya (*contending*), bersedia menerima kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan (*yielding*), mencari alternatif bersama (*problem solving*), memilih meninggalkan situasi sengketa (*with drawing*) dan diam (*in action*).²⁰ Dalam teori penyelesaian sengketa, tujuan pertanyaan adalah untuk membangun kembali hubungan antara pertemuan tanya jawab dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dengan adanya hubungan antara tanya jawab dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, maka timbullah hubungan sosial maupun aturan hubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Hipotesis yang melihat hal ini dipandang sebagai hipotesis tujuan dari penyelesaian sengketa, khususnya perdebatan penyelesaian hipotesis. Terdapat tiga suku kata yang terkandung dalam tujuan pertanyaan yaitu hipotesa, pengaturan dan pertanyaan.²¹ Teori penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup yang meliputi berbagai jenis sengketa, faktor yang menyebabkan munculnya sengketa dan rencana (strategi) dalam penyelesaian sengketa.²² Teori penyelesaian sengketa memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang mana membahas mengenai

²⁰ Juwita Tarochi Boboy dkk, 2020, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, hlm. 808.

²¹ Salim HS dkk., 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

²² *Ibid*, hlm. 137.

penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut ahli dari Belanda yaitu *Crombag*, *Wijkerslooth* dan *MJ Cohen* menjelaskan bahwasanya pertimbangan putusan hakim berawal dari suatu proses psikologis yang disebut sebagai penalaran regresif. Hakim tidak mulai penalarannya dari nol, melainkan dari suatu konseptualisasi bagaimana persoalan diselesaikan. Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia. Oleh karena itu, putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Maka, pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikis dari seorang hakim itu sendiri. Sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya. Pembuatan putusan oleh hakim adalah suatu proses psikologis yang disebut sebagai penalaran regresif. Dalam melakukan tugasnya, hakim tidak mulai penalarannya dari nol melainkan berawal dari suatu konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan diselesaikan. Hakim melakukan langkahnya dalam mengambil keputusan dilakukan secara lebih intuitif untuk menggapai konsep tersebut. Hakim juga melihat dari hal apa yang telah dikerjakan dalam waktu lalu yaitu berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian persoalan. Hal inilah yang secara intuitif dan digunakan oleh hakim

sebagai titik totak. Sikap hakim berkaitan dengan pembuatan putusan adalah faktor penting.²³

Hakim dalam memutuskan perkara termasuk juga pada perkara ini, saat tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor menghasilkan peran. Faktor inilah yang membuat hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Sehingga diambil kesimpulan, hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Kompleksnya faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan pribadinya.²⁴

G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis *normative* yang mana memakai bahan primer dengan cara mengkaji data tersebut dan dimuat ulang ke dalam penelitian ini dan juga memakai bahan sekunder dari buku serta jurnal hukum lainnya. Dengan mengacu pada metode *normative* maka ilmu hukum diklasifikasikan

²³ Yunanto, 2019, Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, hlm. 194.

²⁴ *Ibid*, hlm. 197.

sebagai ilmu.²⁵ Kajian hukum *normative* berguna untuk memahami penerapan norma hukum berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada sehingga diperlukan suatu pemahaman terhadap unsur-unsur hukum tersebut.²⁶

Penelitian hukum ini juga disebut penelitian hukum doctrinal. Konsep hukum dalam penelitian ini berisi peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai suatu norma hukum.²⁷ Penelitian doktrinal mengkaji dari aspek-aspek seperti teori-teori hukum dan mempelajari peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan pada penelitian yang diangkat. Selain itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan bahan dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang dalam membahas ruang lingkup dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang esensi dari penelitian yang dibuat.²⁹ Pendekatan penelitian yang ditulis menggunakan secara Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

²⁵ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

²⁶ Soerjono Soekanto dkk, 2003, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

²⁷ Amiruddin dkk, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Media, Bandung, hlm. 100.

²⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, hlm. 156.

a. *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang)

Pendekatan secara Undang-Undang merupakan suatu tipe penelitian dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar acuan pada penelitian. Pendekatan secara Undang-Undang ini diterapkan dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan yang mana berhubungan dengan persoalan hukum dalam penelitian ini.³⁰

b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Conceptual approach atau pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan dengan cara menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh makna baru yang ada dari analisis bahan baku yang terkandung dalam teori dan prakteknya.³¹

3. Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum di atas maka bahan hukum penelitian yang dijadikan acuan tersebut diuraikan atas 3 (tiga) bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan sesuai dengan permasalahannya yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum utama yang

³⁰ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 1 Oktober 2022.

³¹ M Hajar, 2017, *Model-Model Pendekatan dan Penelitian Hukum dan Fiqh*, Kalimedia, Yogyakarta, hlm. 41.

memuat segala ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- 4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 5599.
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi buku, artiker ilmiah, jurnal hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum *normative* yang menganalisis bahan hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapula bahan hukum sekunder berdasarkan buku-buku dan jurnal hukum serta pendapat para ahli yang menjadi bahan penelitian ini. Analisis bahan penelitian ini juga dengan cara menafsirkan dan membahas bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan teori hukum yang berlaku.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bersifat deduktif yang merupakan penulisannya diambil berdasarkan gambaran umum yang mana keadaannya terdapat yang khusus dari yang umum. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Asikin, Zainal, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Kencana.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2001. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang : Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung : Pustaka Rekacipta.
- Emirzon, Joni. 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta : Prenhalindo.
- HS, Salim & Nurbani, Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Janed, Rahmi. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Hajar, M. 2017. *Model-Model Pendekatan dan Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI : Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press.
- Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher.
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Novianti, Kurnianingrum, Trias Palupi, Rongiyati, Sulasi, Hikmawati, Pueri. 2018. *Perlindungan Merek*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Permata, Rika Ratna, Ramli, Tasya Safiranita & Utama, Biondy. 2021. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Medi.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung : PT. Alumni.
- Soekamto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekarno. 2013. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Sugiarto, Umar Said. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supasti, Ni Ketut. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wijaya, Andika & Ananta, Wida Peace. 2018. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yahanan, Annalisa, Febrian, Apriandi, Mada & Syarifudin, Achmad. 2022. *Book Chapter : Serba-Serbi Notaris*. Palembang : Unsri Press.
- Yahya Harahap, M. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Publikasi Ilmiah/Jurnal

- Agung Sujatmiko. 2016. Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *JHAPER*. Vol. 2. No. 1.
- Alvio Ardianto Wicaksono. 2016. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) dalam Penamaan Merek di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. No. 4.
- Asuan. 2022. Pendaftaran Hak Atas Merek. *Solusi : Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Vol. 20. No. 1.
- Chandra Yusuf. 2021. Kesesuaian Karakteristik antara Perkara Persaingan Usaha dan Pengadilan Niaga. *Adil : Jurnal Hukum*. Vol. 12. No. 2.
- Diyah Trimaryani. Ade Banani. Refius Pradipta Setyanto. 2019. Peran Citra Merek dalam Memediasi Inovasi Produksi terhadap Loyalitas Merek Pengguna Smartphone Samsung di Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*. Vol. 21. No. 3.
- Eben Paulus Muaja. 2018. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*. Vol. 7. No. 6.
- Enni Sopia Siregar. Lilys Sinurat. 2019. Perlindungan HAKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas. *Jurnal Niagawan*. Vol. 8. No. 2.
- Enny Mirfa. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 2. No. 1.
- Haedah Faradz. 2008. Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 1.
- Hosiana Daniel Adrian Gultom. Ellora Sukardi & Serlly Waileruny. 2021. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2.
- Humaedi Abdurahman. 2020. Asas *First To File* dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua. *Aktualita*. Vol. 3. No. 1.
- Juwita Tarochi Boboy. Budi Santoso. Irawati. 2020. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Jurnal Notarius*. Vol. 13. No. 2.
- Khoirul Hidayah. 2014. Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam perjanjian Rahn, *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 6. No. 1.

- Made Ayu Myleana Kusuma Putri. 2021. Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif pada Pendaftaran Merek. *Jurnal Kertha Wijaya*. Vol. 10. No. 6.
- Niru Anita Sinaga & Muhammad Ferdian. 2020. Pelanggaran Merek yang dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (*E-Commerce*). *Jurnal Ilmiah Dirgantara*. Vol. 10. No. 2.
- Nur Hidayati. 2011. Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar, *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora*. Vol. 11. No. 3.
- Padrisan Jamba. Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 3. No. 1.
- R. Eddy Haryadi. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pelanggaran Merek Menurut UU Merek Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2. No. 1.
- R. Murjiyanto. 2017. Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 24. No. 1.
- Rifzki Dhian Pramuvti & Kholis Roisah. 2018. Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. *NOTARIUS*. Vol. 11. No. 1.
- Serlika Aprita. 2019. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vo. 14. No. 1.
- Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo & Deasy Soeikromo. 2021. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang dikaitkan dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*. Vol. 16. No. 2.
- Sudarsono. 2018. Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga. *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 7. No. 1.
- Yunanto. 2019. Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7. No. 2.
- Siti Mariwayah. 2010. Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *Journal de Jure*. Vol. 2. No. 1.
- Wempi JH Kumendong. 2017. Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23. No. 9.

C. Website/Internet

- Anam, Saiful. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*. <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Aryani, Esti. *Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-dan-mekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia.pdf>.
- David Christian. 2022. *Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-ditolak-tempuh-langkah-hukum-ini-lt6319c2f3e43f4>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2022. *Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek*. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlu-pahami-proses-hukum-dalam-sengketa-merek?kategori=agenda-ki>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2022. *Sengketa GOTO: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya*. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>.
- Heri Arianto. 2018. *Beracara di Pengadilan Niaga dalam Perkara Gugatan Merek*. <https://snhlawoffice.com/joomla/list-all-categories/artikel/beracara-di-pengadilan-niaga-dalam-perkara-gugatan-merek-3>.
- Hukumonline. 2021. *Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduanlt61b44d64b2813>.
- Hukumonline. 2022. *Pegajuan Banding Sebagai Usaha Mempertahankan Merek*. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pegajuan-banding-sebagai-usaha-mempertahankan-merek?kategori=agenda-ki>.
- Ipindo. *Pemeriksaan Substantif Merek*. <https://www.ipindo.com/pemeriksaan-substantif-merek>.
- Jam'an Kurnia, Abi. 2018. *Akibat Jika Merek Terdaftar Tidak Pernah Digunakan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-jika-merek-terdaftar-tidak-pernah-digunakan-lt53e08b448aefe>.
- Jama'an Kurnia, Abi. 2018. *Apakah Pelanggaran Merek Bisa Diproses Tanpa Pengaduan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pelanggaran-merek-bisa-diproses-tanpapengaduan-cl7063>.

- Jam'an Kurnia, Abi. 2019. *Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99>.
- Kemenkumham RI, *Panduan Kekayaan Intelektual*, <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>.
- Linda Firdawaty, *Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, <https://media.neliti.com/media/publications/177663-ID-kewenangan-pengadilan-niaga-dalam-menysel.pdf>.
- Legal2Us. 2021. *Sengketa Merek dan Tata Cara Pengajuan Gugatan di Pengadilan Niaga*. <https://legal2us.com/sengketa-merek-dan-tata-cara-pengajuan-gugatan-di-pengadilan-niaga/>.
- Nadiya Attamimi. 2018. *Analisis Yuridis Error In Persona dalam Proses Peradilan Pidana*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13414/1/Nadiya%20Attamimi.pdf>

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Neagar Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.