

**PELANGGARAN MEREK DALAM SENKETA MEREK DAGANG
ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**



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

Oleh:

**Raihan Prizcilia Gilang Andini
02011181924017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : Raihan Prizcilia Gilang Andini

Nim : 02011181924017

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

PELANGGARAN MEREK DALAM SENGKETA MEREK DAGANG

ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi persyaratan 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 Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raihan Prizcilia Gilang Andini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924017
Tempat/Tanggal lahir : Taba Penanjung, 14 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Progam Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa 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 sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini 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.

Indralaya, 22 Mei 2023



Raihan Prizcilia Gilang Andini

NIM.02011181924017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Kakak dan Adik Tersayang**
- 3. Bapak dan Ibu Dosen**
- 4. Sahabat serta Orang-orang Terdekatku**
- 5. Almamater yang Saya Banggakan**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama segala puji dan syukur dihaturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat, serta hidayahnya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PELANGGARAN MEREK DALAM SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022)” dengan sebaik mungkin. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam terpanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan hingga hari ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih banyak sekali kekurangan baik dari segi penyajian muatan hingga pembahasan permasalahan yang tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan besar hati menerima segala masukan yang bermanfaat dan bersifat membangun bagi Penulis dalam membuat karya-karya ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan semoga Skripsi ini memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan secara khusus terhadap Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Indralaya, 4 Mei 2023

Raihan Prizcilia Gilang Andini
NIM 02011181924017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT berkat limpahankarunia dan rahmat-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan, masukan, kritik, dan saran yang telah diberikan oleh para pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yakni:

1. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Masrizal Deperdanus dan Ibu Aprilia yang telah memberikan segala dukungan baik secara moral maupun materil, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan agar Penulis dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
2. Kakak Penulis Putri Clariza Suci Aulia serta Adik Penulis Fadil Fitra Anugrah dan Zahra Zalia Kinanti yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa untuk Penulis, terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis, semoga kita menjadi anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S. Ant., LL.M., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih banyak Ibu atas segala bimbingan, dukungan, dan dedikasinya selama penulisan skripsi.
11. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Terima kasih banyak Bapak atas segala bimbingan, dukungan, dan dedikasinya selama penulisan skripsi.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan segala ilmu-nya sejak awal hingga berakhirnya masa perkuliahan.
13. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan bantuan dan dukungan sejak awal hingga berakhirnya masa perkuliahan.

14. Sahabat-sahabatku Rukor Homebase Jul, Alif, Fathi, Farel, Fuad dan Tegar yang telah menjadi rekan penulis sejak awal perkuliahan hingga hari ini, terima kasih atas segala dukungannya.
15. Sahabat-sahabatku Perdata Aye-aye (Taufiq dan Nathya) yang telah menjadi rekan penulis sejak awal perkuliahan hingga mengambil PK Perdata dan kelas yang sama, terima kasih atas segala dukungannya.
16. Sahabat-sahabatku Caca dan Mery yang telah menjadi rekan penulis sejak tahun 2015, terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan keluh kesah serta tangisan penulis selama penulisan skripsi ini.
17. Teruntuk yang pernah singgah dalam kehidupan penulis, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama melewati banyak suka dan duka dalam penulisan skripsi ini, walaupun singkat tetapi sangat amat menyenangkan bisa bertemu denganmu.
18. Sahabat-sahabatku TIM 1OVE PLKH FH Unsri (20 orang ganteng dan cantik) yang telah menjadi rekan penulis sejak awal PLKH hingga hari ini, meski sangat singkat tetapi terima kasih atas segala dukungan dan kerja samanya selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Peneltian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. TINJAUAN UMUM MEREK	19
1. Pengertian Merek.....	19
2. Jenis Merek	25
3. Pendaftaran Merek.....	27
4. Pengalihan Hak Merek.....	32
5. Penghapusan dan Pembatalan Merek	33
B. TINJAUAN UMUM PELANGGARAN MEREK	35
1. Pengertian Pelanggaran Merek	35
2. Bentuk Pelanggaran Merek.....	37

3. Faktor Penyebab Pelanggaran Merek	40
C. TINJAUAN TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN	
SENGKETA MEREK	42
1. Pengadilan Niaga	42
2. Alasan Merek Diajukan Gugatan.....	45
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek.....	47
BAB III PEMBAHASAN	58
A. PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK	
GUDANG GARAM TERKAIT DENGAN	
PELANGGARAN MEREK	58
1. Konsep Perlindungan Merek di Indonesia.....	58
2. Pengaturan Hukum Terhadap Pemilik atau Pemegang	
Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Pelanggaran Merek .66	
3. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Gudang Garam	
Terkait dengan Adanya Pelanggaran Merek.....	69
B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BERDASARKAN	
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 427	
K/Pdt.Sus-HKI/2022 TERKAIT DENGAN	
PELANGGARAN MEREK	74
1. Kasus Posisi	75
2. Tinjauan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pdt.Sus-	
HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby Terkait Dengan	
Pelanggaran Merek Gudang Garam.....	82
3. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelanggaran	
Merek Gudang Garam Berdasarkan Putusan Mahkamah	
Agung Nomor 427K/Pdt.Sus-HKI/2022.....	90
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pelanggaran Merek dalam Sengketa Merek Dagang Antara Gudang Garam dan Gudang Baru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Indonesia menganut sistem *Stelsel Konstitutif* dalam hal pendaftaran merek, *Stelsel Konstitutif* ini menganut prinsip *First to File* dimana pemegang hak atas suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek. Pada pembahasan penelitian ini penulis membahas mengenai permasalahan pelanggaran merek akibat adanya itikad tidak baik. Perumusan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek gudang garam terkait dengan tindakan pelanggaran merek dan bagaimana pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan adanya pelanggaran merek. Metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap merek adalah lemah karena masih adanya pelanggaran terhadap suatu merek dan dalam pertimbangan hukum yang diberikan hakim tersebut adalah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pelanggaran Merek, Perlindungan Merek, Pemegang Hak Merek.*

Pembimbing Utama



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

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



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

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perdagangan serta perindustrian dalam era globalisasi pada saat ini, merek menjadi suatu hal yang penting yang menjadi simbol suatu perusahaan. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan antara suatu produk barang/dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Merek mempunyai nilai ekonomi yang strategis dan penting baik bagi perusahaan itu sendiri maupun konsumen. Konsumen ketika membeli suatu produk hal yang paling utama dilihat adalah mereknya, dikarenakan konsumen beranggapan bahwa suatu produk dapat dikatakan mempunyai kualitas yang tinggi serta aman untuk digunakan yaitu dilihat dari reputasi merek tersebut.¹

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), selain bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merek juga dikenal sebagai hak ekonomi.² Peraturan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek bertujuan untuk memberikan ciri khas dari suatu produk barang dan/atau jasa. Masyarakat yang telah terbiasa dengan pilihan produk dari merek

¹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 131.

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 424.

tertentu, cenderung akan terus-menerus menggunakan produk tersebut dengan alasan merek yang sering mereka gunakan itu adalah merek yang terkenal, terpercaya dan kualitas produk yang sangat tinggi. Sehingga fungsi merek sebagai kualitas semakin nyata.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemegang hak atas merek dikarenakan karya cipta berupa barang dan/atau jasa yang diciptakan oleh pemegang yang menggunakan merek sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut.³ Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Pemberian hak atas merek tidak semata-mata diberikan begitu saja, untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, yang artinya pendaftaran suatu merek merupakan hal yang wajib. Untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan tidak sehat, maka merek tersebut wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, telah diatur secara khusus tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan Indonesia mengamandemen peraturan mengenai merek adalah agar sejalan dengan peraturan dan hukum merek yang berlaku secara Internasional yang diatur dalam Konvensi Paris.

Indonesia menganut sistem *first to file*, yang artinya sistem ini merupakan suatu anggapan hukum bahwa pendaftar pertama merupakan pihak yang berhak

³Keziah Christi Angie, Budi Santoso, dan Hendro Saptono, 'Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia', *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019):1

atas suatu merek.⁴ Hal ini menandakan bahwa setiap pemberian hak ada tujuan dan batas-batasnya, Tidak ada hak yang mutlak tanpa adanya batas.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek harus didaftarkan agar bisa diakui dan dapat memperoleh hak atas merek. Untuk mendaftarkan suatu merek, maka merek wajib memiliki suatu daya pembeda, dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan kekuatan serta ciri khas yang bisa membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek lain yang jenisnya sama.⁵ Apabila merek tidak mempunyai suatu daya pembeda dengan merek lainnya, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena tidak memenuhi kategori merek yang dapat didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum.

Permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Permohonan dapat ditolak apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

⁴ R. Murjiyanto, 'Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no.1 (2017):3.

⁵ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 83.

Penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik persamaan dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Oleh karena itu, merek wajib mempunyai suatu daya pembeda yang dapat menjadi alasan diterima atau ditolaknya pendaftaran suatu merek.

Merek terkenal dapat dijadikan sebagai modal dalam memenangi persaingan pasar yang semakin kompetitif dan berfungsi sebagai perangsang dalam pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat yang dapat menguntungkan semua pihak.⁶ Merek terkenal merupakan merek yang telah mempunyai reputasi yang tinggi diantara merek-merek lain, sehingga memiliki kekuatan yang memukau dan menarik bagi konsumen.⁷ Dalam dunia perdagangan, merek terkenal menjadi incaran bagi banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada. Dari aktivitas tersebutlah banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat memicu tindakan pelanggaran merek.

Merek terkenal seringkali menjadi sasaran pelanggaran merek karena reputasi tinggi yang dimilikinya, karena reputasi tersebut menggoda pihak lain yang

⁶ Sulastris, Satino dan Yulia Yuli W, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek', *Jurnal Yuridis* 5, no.1 (2018):7.

⁷ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82.

beritikad tidak baik untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan dan norma hukum.⁸

Penyebab pihak-pihak tertentu melakukan tindakan pelanggaran merek dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Menghasilkan keuntungan dengan cepat dan pasti dikarenakan merek yang dijiplak adalah merek terkenal yang laku dipasaran;
2. Tidak ingin rugi akibat biaya iklan serta promosi yang sangat mahal;
3. Selisih keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang dengan merek tiruan jauh lebih banyak, karena pelaku tidak harus membayar biaya iklan dan promosi serta pajak riset dan pengembangannya.

Tindakan pelanggaran dalam merek salah satunya yaitu menjiplak atau membonceng merek terkenal (*well-known or famous mark*) atau secara umum dikenal dengan tindakan *Passing Off*.⁹

Istilah *Passing Off* dalam hukum Indonesia belum begitu dikenal.¹⁰ Tetapi, pemboncengan reputasi disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dikenal di beberapa Negara yang menganut sistem *Common Law*, seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Istilah *Passing Off* di Negara-negara tersebut berkembang sebagai bentuk praktek persaingan curang

⁸ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 266.

⁹ Ahmad Yakub Sukro, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha', *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2018):5.

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah*, hlm. 265.

(*unfair competition*) dalam dunia perdagangan atau perniagaan. Di Australia, Pasal 52 UU Praktik Perdagangan Australia Tahun 1974 digunakan sebagai dasar baik untuk merek terdaftar maupun merek tidak terdaftar untuk menggugat berdasar *Passing Off*. Sedangkan di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang persaingan curang (*unfair competition*) dalam kaitan dengan penggunaan merek. Tetapi dalam menangani kasus merek yang berkaitan dengan *unfair competition* saat ini mendasar pada ketentuan yang termuat dalam aturan hukum pidana dan hukum perdata.¹¹

Persaingan curang atau persaingan tidak sehat yang berkaitan dengan merek, sudah pasti berhubungan erat dengan produsen yang beritikad tidak baik. Salah satunya adalah perbuatan yang mengarah pada peniruan merek atau pendomplengan reputasi merek terkenal yang sudah terdaftar sejak lama jelas akan merusak reputasi dari merek terkenal yang bersangkutan sehingga menimbulkan keraguan serta dapat menyesatkan masyarakat. Merek terkenal menjadi target dari perbuatan ini, biasanya pelaku usaha tidak menggunakan merek tersebut secara utuh atau lengkap tetapi hanya persamaan pada inti atau pokoknya saja, kemudian akan menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut merupakan merek terkenal.

Perlindungan terhadap merek terkenal adalah aspek yang penting. Perlindungan merek terkenal adalah suatu hal yang dibenarkan dan diakui yang diberikan Negara diatur dalam Undang-Undang Merek terkait dengan kesuksesan

¹¹ Amalia Rooseno, *Kumpulan Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Aspek Hukum tentang Merek* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 219

pemilik atau pemegang merek dalam mewujudkan ciri khas dan keistimewaan dari produk yang diproduksi serta dipromosikan melalui iklan ataupun secara langsung.¹² Adanya peniruan merek terkenal atau pemboncengan reputasi dapat menimbulkan banyak kerugian, hal ini dilandasi dengan itikad tidak baik yaitu dengan memperoleh suatu kesempatan dan keberhasilan dari merek terkenal milik orang lain.

Salah satu pelanggaran dalam sengketa merek terkenal yaitu antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin selaku pemilik dari merek Gudang Baru. Kasus ini bersumber dari adanya persamaan mengenai unsur pokok antara merek rokok Gudang Garam dan Gudang Baru. PT Gudang Garam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada tahun 2013 terhadap pemilik Gudang Baru karena terdaptarnya merek Gudang Baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan Nomor 4/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby. Persamaan tersebut dilihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, bunyi ucapan, ejaan, komposisi warna serta cara peletakan gambar.¹³ Berdasarkan putusan tersebut, Gudang Garam memenangkan sengketa sehingga merek Gudang Baru dibatalkan.

¹² Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hlm.151

¹³ Dania Agustina, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*", (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018), hlm. 8.

Berdasarkan hasil putusan gugatan tersebut, melalui kuasa hukumnya H. Ali Khosin selaku Tergugat mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi yang diajukan Tergugat dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun pada tahun 2017 Gudang Garam mengajukan Peninjauan Kembali dan berhasil memenangkan gugatan tersebut dimana Gudang Baru kalah baik dalam ranah pidana maupun perdata. Namun permasalahan sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru kembali terjadi, walaupun telah kalah dalam gugatan sebelumnya dan telah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Gudang Baru tetap memproduksi merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam. Karena Gudang Baru tetap mempertahankan dan terus memproduksi mereknya tersebut, akhirnya pada 22 Maret 2021 Gudang Garam kembali menggugat Gudang Baru dengan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.¹⁴ Dalam putusan tersebut Gudang Garam menggugat Gudang Baru dengan pokok gugatan yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek Gudang Baru + Lukisan, Gudang Baru Origin + Lukisan, dan Gedung Baru + Lukisan serta adanya itikad tidak baik Gudang Baru yaitu melalaikan kewajiban hukum dalam Putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan isi amar putusan yang menetapkan bahwa Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

¹⁴Rindi Putri Afifah, “Gudang Garam Kembali Gugat Gudang Baru” <https://rewangrencang.com/gudang-garam-gugat-kembali-gudang-baru/> diakses 28 September 2022.

dengan Merek Gudang Garam milik Penggugat serta menetapkan bahwa Gudang Baru terbukti melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dengan niat ingin melakukan pemboncengan merek terkenal dari merek Gudang Garam, dan membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru + Lukisan atas nama milik Tergugat. Setelah keluarnya putusan tersebut, Gudang Baru melakukan upaya hukum lanjutan yaitu dengan mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 427/K/Pdt.Sus-HKI/2022. Namun pada tanggal 15 Maret 2022, Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Gudang Baru ditolak oleh Mahkamah Agung dan tetap mempertahankan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul **“Pelanggaran Merek dalam Sengketa Merek Dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemilik Merek Gudang Garam terkait dengan tindakan Pelanggaran Merek?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan Pelanggaran Merek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Pemilik Merek Gudang Garam terkait tindakan Pelanggaran Merek.
2. Untuk mengetahui mengenai Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan Pelanggaran Merek.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama mengenai Merek.
 - b. Apabila timbul suatu masalah dalam pelaksanaan merek terdaftar dan terkenal di Indonesia, maka peraturan tentang merek dapat dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menyelesaikannya, sehingga keadilan dapat ditegakkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemilik Merek

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pemilik merek bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting yang digunakan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya.

b. Untuk Pengguna Merek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha mengenai pentingnya merek yang merupakan ciri khas dari suatu perusahaan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengguna merek harus memastikan apakah merek yang digunakan sudah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menghindari timbulnya persamaan secara keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

c. Untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menentukan kebijakan terhadap pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan perlindungan hukum dengan adanya tindakan pelanggaran merek terkenal.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji mengenai Perlindungan Hukum pemilik merek Gudang Garam terkait dengan pelanggaran merek serta mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan pelanggaran merek.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai upaya dalam memberikan bantuan terhadap pihak yang Hak Asasi Manusia nya dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum kepada masyarakat guna dapat menikmati semua hak yang diberikan.¹⁵ Fungsi dari hukum adalah untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, sosial, dan politik untuk memperoleh keadilan.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm. 54

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah timbulnya pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadinya sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak manapun, kecuali hal-hal yang sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar

1945. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya apabila terdapat kekosongan aturan hukum atau aturan yang tidak jelas, maka hakim harus mempunyai kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Teori ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan mengenai sengketa merek dagang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk merumuskan masalah ini adalah penelitian ilmiah mutlak yang artinya penelitian ini dilakukan secara tersistematis. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dengan format sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau disebut juga dengan penelitian hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada dasarnya penelitian ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan perundang-undangan, keputusan pengadilan, prinsip

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

hukum, teori hukum, asas hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin) yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.¹⁹

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian.²⁰ Pendekatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang merujuk pada sudut pandang analisis terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan atau dari

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 98.

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 58

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133.

aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.²¹ Pendekatan ini dimaksudkan agar dapat membuat argumentasi untuk menjawab materi muatan hukum yang menjadi intisari dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²² Dalam menggunakan pendekatan ini yang harus dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya.²³ Pendekatan ini mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 427K/Pdt.Sus-HKI/2022).

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

²¹ *Ibid.* hlm, 158.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 134.

²³ *Ibid.* hlm, 158.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.
- 5) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Bahan hukum primer ini mempunyai tujuan guna melengkapi data-data dalam penelitian untuk menjadi penelitian yang sempurna.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan penelitian, seperti buku-buku, teks, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²⁴
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi pustaka/kepastakaan (*library research*) yaitu upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepastakaan seperti membaca dan mencermati bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan menguraikan secara bermutu dalam kalimat teratur, logis, dan efektif. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli atau pakar, dan pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan secara interpretasi untuk menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum lalu seterusnya dihubungkan dalam beberapa bagian khusus yang diketahui benar.

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.B Susanto dan Himawan Wijanarko. 2004. *Power Branding*. Bandung: PT Nizan Publika.
- Amalia Rooseno. 2004. *Kumpulan Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Aspek Hukum tentang Merek*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Anita D.A Kolopaking. 2013 *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- David Sukardi Kodrat. 2020. *Manajemen Merek dan Strategi E-Commerce :Pendekatan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Elyta Ras Ginting. 2019. *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Widnyata. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan”*. Jakarta: Kencana.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah. Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al. 2006. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.

- OK Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyatna Abdurrasyid. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- R.M Suryodiningrat. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum merek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rony Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Belaku*. Bandung: Oase Media.
- Surachman. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Merek*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Tim Lindsey. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Tommy Hendra Purwaka. 2017 *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zainal Asikin. 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

Ahmad Yakub Sukro. 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha'. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2018): 5.

Asma Karim. 'Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan'. *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 122.

Citra Rosa Budiman. 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia'. *Reformasi Hukum* 23, no. 1 (2019): 7.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. 'Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya'. *Yustitia* 13, no. 2 (2019): 7.

Dania Agustina. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)', (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang) (2018): 8.

Delila Pritaria Cantika. 'Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia'. *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 8

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 'Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis'. *Modul Kekayaan Intelektual* (edisi 2019): 12.

Eko Alamsyah, Yudi Arkara Oktoberbera dan Susiswo. 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia'. *Jurnal de Facto* 9, no. 1 (2022): 27-28.

Haura Jauza Hafizah dan Rani Apriani, 'Penyelesaian Sengketa Merek'. *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 228.

Hotman Siahaan. 'Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia'. *Solusi* 16, no. 3 (2018): 275.

I Made Diyama Putra, *et al.* 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Di Indonesia'. *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1742.

I Putu Aditya Darma Putra, Komang Febrinayanti Dantes dan Si Ngurah Ardhya. 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

- Merek dan Indikasi Geografis di Kabupaten Buleleng'. *e-Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 1 (2022): 71
- Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R. 'Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar'. *Kertha Semaya* 7, no.4 (2019): 4
- Isyana Hanifah Maulidina dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 'Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.' *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 482.
- Ketut Pastika Jaya, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani. 'Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan dalam Kegiatan Perdagangan'. *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 174.
- Keziah Christiangi. Budi Santoso dan Hendro Saptono. 'Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia'. *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019): 1.
- Kristami Tinenta. 'Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis'. *Lex Privatum* 6, no 5 (2018): 112.
- Marselinus Manik, Marthin Simangungsong, dan Roida Nababan. 'Analisis Yuridis Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya.' *Patik: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 5.
- Meita Djohan Oelangan. 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga'. *Jurnal Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 76.
- Meli Hertati Gultom. 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek'. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, no. 56 (2018): 9.
- Michelle Nanthania dan Ariawan. 'Analisis Konsepsi Asas First to File dalam Pembatalan Merek Terdaftar'. *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 8.
- Muhammad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono. 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia'. *Jurnal USM Law Review* 4, no 2 (2021): 571.
- Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda Pratama. 'Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan'. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no.3 (2020): 487

- Nadya Valerie dan Edbert Selighsan Horman. 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau dari Konsep Trademark Dilution'. *Jurnal Cendikia Hukum* 4, no. 2 (2019): 237.
- Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty dan Muchtar Anshari. Perlindungan Hukum Merek Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no.5 (2021):417
- Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian. 'Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)'. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no 2 (2020):92.
- Nourma Dewi dan Tunjung Baskoro. 'Kasus Sengketa Merek Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional'. *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 20.
- Nur Febry Ramadhiani dan Catharina Ria Budiningsih. 'Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA'. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 154.
- Patrichia Weyni Lasut. 'Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis'. *Lex Et Societatis* 7, no.1 (2019):68.
- Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia'. *Kertha Semaya* 6, no. 11 (2018): 6.
- R Murjiyanto. 'Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no.1 (2017): 3.
- Satino Sulastri dan Yulia Yuli W. 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek'. *Jurnal Yuridis* 5, no.1 (2018): 7.
- Sautnida Mizuro, Devi Siti Hamzah Marpaung dan Hana Faridah. 'Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999'. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, no. 2 (2021): 366.
- St. Nurjannah. 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Di Kota Makassar'. *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019): 95.
- Sudarsono. 'Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga'. *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018): 60.
- Syafrida. 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah'. *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 4 (2020): 356.

Vika Husnul Khotimah dan Rani Apriani, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis'. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 414.

Wahyudi Falarungi Hambali Thalib dan Syamsuddin Pasamai. 'Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Sentral Kota Makassar'. *Journal of Lex Philosophy* 1, no. 2 (2020): 138.

Wien Sukarmini dan Norman Syahdar Idrus. 'Penerapan Pidana Kekayaan Intelektual Dalam Putusan Pengadilan'. *e-Journal Undip, Masalah-Masalah Hukum* (49), no. 1 (2020): 96.

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal. 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar'. *Jurnal Ius Constituendum* 5, no 1 (2020): 58.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Putusan No. 4/HKI-Merek/2013 PN Niaga Sby.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan No 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Putusan No. 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Putusan No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Putusan No. 427K/Pdt.Sus-HKI/2022

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

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

D. INTERNET

Afifah, Rindi Putri. “Gudang Garam Kembali Gugat Gudang Baru” <https://rewangrencang.com/gudang-garam-gugat-kembali-gudang-baru/> diakses 28 September 2022.

CNN Indonesia, ‘Mengenal Gudang Baru, Perusahaan yang Digugat Gudang Garam,’ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421194001-92-633049/mengenal-gudang-baru-perusahaan-yang-digugat-gudang-garam> diakses pada 20 Februari 2023.

Dharmadji, Antonius Gunawan, ‘Penerapan Doktrin Dilution of Distinctiveness Dalam Putusan Sengketa Merek Gudang Garam’, <https://pdb-lawfirm.id/penerapan-doktrin-dilution-of-distinctiveness-dalam-putusan-sengketa-merek-gudang-garam/> diakses pada 5 Maret 2023.

Efwe, ‘Industri Rokok Indonesia dan Para Penguasanya’ https://www.kompasiana.com/fery50973/62b91652bb448653a4663982/industri-rokok-indonesia-dan-para-penguasanya?page=2&page_images=2 diakses pada 20 Februari 2023.

Hanif, Rifqani Nur Fauziah. ‘Arbitras dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses 15 Februari 2023.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ‘Sekilas Tentang Pengadilan Niaga’ <https://jdih.kemnaker.go.id/berita-sekilas-tentang-pengadilan-niaga.html> diakses pada 23 Februari 2023.

PT. Gudang Garam ‘Brand’ <https://www.gudanggaramtbk.com/brand/> diakses pada 20 Februari 2023.

PT. Gudang Garam, ‘Tentang Kami’ <https://www.gudanggaramtbk.com/tentang-kami/#sejarah/> diakses pada 20 Februari 2023