

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
OLEH PEMEGANG HAK MEREK ASING TERKENAL
TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA**
(Studi Putusan Nomor S3/PdL.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)



SKRIPSI

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

Oleh:

CHAIRUN NISA CAHYA RANI

02011282126223

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
OLEH PEMEGANG HAK MEREK ASING TERKENAL
TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA**
(Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)



SKRIPSI

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

Oleh:

CHAIRUN NISA CAHYA RANI

02011282126223

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHAIRUN NISA CAHYA RANI
NIM : 02011282126223
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK OLEH PEMEGANG HAK
MEREK ASING TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
27 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



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



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Chairun Nisa Cahya Rani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126223
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 16 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di 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 di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7. Maret 2025

Yang Menyatakan,


Chairun Nisa Cahya Rani
NIM. 02011282126223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah SWT adalah benar.”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Ayah dan Mama Tercinta**
- 3. Adik-Adik Tersayang**
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri**
- 5. Almamater Kebanggaan**
- 6. Sahabat Terkasih**
- 7. Teman-Teman Seperjuangan**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, karena dengan kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan keringanan dari-Nya, Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK OLEH PEMEGANG HAK MEREK ASING TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini adalah hasil kerja keras Penulis sekaligus bimbingan dari berbagai pihak, terutama Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muslim Nugaraha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu. Penulis menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum perdata berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia.

Indralaya, 7 Maret 2025



Chairun Nisa Cahya Rani
NIM. 02011282126223

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup dari penulisan penelitian ini, Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada semua pihak yang selalu mendampingi, menemani, membimbing, dan mendukung Penulis dari tahun awal perkuliahan hingga saat ini. Dengan ini, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu menemani, memberi kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan keringanan sehingga Penulis selalu berhasil melalui masa-masa sulit.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Perdata.
8. Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama masa perkuliahan.

9. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah merelakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendampingi, mengarahkan, dan membimbing Penulis selama proses penulisan skripsi.
10. Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah merelakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendampingi, mengarahkan, dan membimbing Penulis selama proses penulisan skripsi.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan dedikasi di bidang ilmu pengetahuan demi kecerdasan mahasiswa dan masa depan bangsa.
12. Ayah (Nurilham) dan Mama (Hanifah), rasa syukur dan terimakasih khusus kepada Ayah dan Mama karena telah menjadi orang tua terbaik di dunia. Terimakasih atas semua perjuangan, kerja keras, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang diberikan Ayah dan Mama kepada Penulis. Terimakasih karena selalu menjadi yang pertama mengulurkan tangan dan selalu menemani Penulis sampai akhir.
13. Adik-adik tersayang (Oka, Iki, Eba, dan Mumul), yang juga selalu memberikan doa dan dukungan, menjadi adik sekaligus teman yang menghibur penulis di saat-saat sulit.
14. Dua sahabat terkasih (Pinut dan Nopi) yang ada di Bangka, terimakasih karena sudah menemani dari masa-masa kecil hingga dewasa.
15. Sahabat seperjuangan dari masa-masa SMA di asrama hingga tahun akhir kuliah (Tini), terimakasih sudah memberi dukungan dan semangat hingga saat ini.

16. Teman-teman seperjuangan yang memberi warna di bangku perkuliahan
(Intan, Nata, Sonia, Ana, Ani, Azza, Esya, Rinda)
17. Semua orang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang pernah ada di semua momen sulit dan bahagia Penulis, terimakasih karena sudah menemani hingga akhir.

Indralaya, 2025



Chairun Nisa Cahya Rani
NIM. 02011282126223

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
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	15
2. Teori Perlindungan Hukum dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	19
3. Teori Pertimbangan Hakim	23
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Sumber Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	33
1. Pengertian dan Istilah Kekayaan Intelektual	33

2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	37
3. Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual	39
4. Sejarah Pengaturan Kekayaan Intelektual	43
5. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual	46
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	50
1. Pengertian Merek	50
2. Pengaturan Hukum Mengenai Merek	58
3. Pendaftaran Merek	61
4. Pengalihan Merek.....	64
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	66
6. Pembatalan Pendaftaran Merek.....	67
7. Pengertian Merek Terkenal.....	71
8. Pengaturan Hukum Mengenai Merek Terkenal.....	76
BAB III PEMBAHASAN	80
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Pembatalan Pendaftaran Merek “EV ELECTROVOICE + Logo” dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst	80
B. Kesesuaian antara Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	131
BAB IV PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Nama Tipe Produk Penggugat dan Tergugat	83
Tabel 2: Bukti Pendaftaran Merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE di Berbagai Negara	97
Tabel 3: Perbandingan Visual Merek Penggugat dan Tergugat	110
Tabel 4: Perbandingan Penempatan Unsur Merek Penggugat dan Tergugat	110

Nama : Chairun Nisa Cahya Rani
NIM : 02011282126223
Judul : Pembatalan Pendaftaran Merek Oleh Pemegang Hak Merek Asing Terkenal Tidak Terdaftar Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)

ABSTRAK

Indonesia menganut prinsip "*First to File*" berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, prinsip tersebut tidak berlaku *absolute* dan dipandang masih sulit untuk menentukan batas dikesampingkan atau tidaknya prinsip tersebut terutama ketika dihadapkan pada perlindungan terhadap merek terkenal asing. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan pembatalan pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE + Logo" dalam perkara No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dan bagaimana kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dasar pertimbangan hakim mengabulkan pembatalan pendaftaran merek "EV ELECTROVOICE + Logo" dalam Perkara No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst serta menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diwujudkan melalui hakim yang selalu menempatkan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum utama dalam mengadili dan memutus tiap-tiap petitem Penggugat. Adapun dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, di samping berpedoman dan berkesesuaian dengan undang-undang, hakim dalam memutus sengketa merek terkenal asing harus mampu mempertimbangkan aspek-aspek di luar hukum dan menjalankan jaminan kebebasannya untuk menafsirkan dan menemukan hukum.

Kata Kunci: Merek; Merek Asing; Pembatalan Pendaftaran Merek; Merek Asing Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia

Pembimbing Utama,



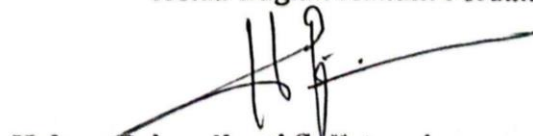
Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mengenal produk sebagai segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan, dihabiskan, dipakai, atau dikonsumsi demi memenuhi kebutuhan hidup. Kotler mengartikan produk sebagai segala sesuatu yang mampu memuaskan kebutuhan dan/atau keinginan manusia, di dalamnya termasuk tempat, orang, fisik, gagasan, jasa, maupun organisasi. Dalam hal ini, Kotler membagi produk yang berdasarkan wujudnya menjadi dua kelompok, yakni barang dan jasa.¹

Setiap barang dan jasa melekat suatu identitas yang disebut atribut produk. Salah satu unsur/komponen dari atribut produk menurut Kotler dan Armstrong ialah merek.² Merek menunjukkan identitas dari orang atau badan hukum yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Konsumen sebagai pemakai barang dan jasa memahami merek sebagai bagian penting dari suatu produk, bahkan merek kerap menentukan *decision* konsumen untuk membeli produk.

Merek sendiri merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Fungsi inti dari suatu merek ialah menjadi pembeda bagi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Daya pembeda menjadi syarat mutlak

¹ M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 3-5.

² *Ibid.*, hlm. 14.

suatu merek, sehingga tidak akan dikatakan sebagai merek apabila tidak mempunyai daya pembeda. Di samping menjadi pembeda, merek digunakan sebagai alat promosi barang dan/atau jasa terkait sehingga kita dapat mengenal suatu produk hanya dengan melihat atau mengingat nama mereknya. Merek turut menjadi alat bagi orang/badan hukum untuk membangun reputasi atas mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.

Di masa kini perkembangan merek terbilang cepat. Meskipun sejak lama merek memegang peran dalam kegiatan perekonomian, namun *concern* tentang merek baru sangat dirasakan pada abad ke 20. Penciptaan berbagai merek yang bersifat membedakan menjadi karakteristik dari pemasaran modern.³ Persaingan berbagai produk oleh para pelaku usaha berbanding lurus dengan persaingan merek yang merupakan salah satu atribut dari produk itu sendiri. Sekurang-kurangnya terdapat 3.000 merek yang diperkenalkan setiap tahunnya.⁴ Mengingat merek harus memiliki daya pembeda, diikuti dengan pertumbuhan merek yang luar biasa cepat, menunjukkan realitas semakin sulitnya menciptakan merek di masa sekarang ini. Semakin sulitnya menciptakan merek serta desakan/tuntutan persaingan usaha sayangnya telah melahirkan celah untuk melakukan berbagai pelanggaran merek, baik berskala nasional maupun internasional.

³ Dian Meliantari, *Produk dan Merek (Suatu Pengantar)*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023, hlm. 108.

⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

Oleh karena penciptaan suatu merek didapat dengan mengorbankan biaya, waktu, dan tenaga yang besar, serta tingginya kemungkinan pelanggaran merek dewasa ini, pencipta/pemegang merek sudah sepatutnya memperoleh perlindungan hukum. Sama seperti kekayaan intelektual yang lain, merek dilindungi oleh hukum internasional, tepatnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Hukum internasional ini kemudian diadopsi Indonesia ke dalam hukum nasionalnya sebagai konsekuensi menjadi negara anggota *Paris Convention* dan *World Trade Organization (WTO)*. *Paris Convention* diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Sedangkan, *TRIPs* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁵

Di Indonesia, payung hukum atas merek pertama kali dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada masa itu Indonesia masih menganut sistem deklaratif dengan prinsip *First To Use*, yang menekankan bahwa perlindungan hukum atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan/memakai merek

⁵ Siti Nurul Intan Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian *TRIPs* Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Yuridis Journal*, vol. 2, no. 2 (2015): 165.

tersebut.⁶ Namun sistem dan prinsip perlindungan hukum ini berubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Selanjutnya dengan menyesuaikan ketentuan *TRIPs*, pengaturan merek diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kemudian perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya akan disebut UU MIG).⁷ Hingga kini Indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip *First To File*, yang berarti perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip ini dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) UU MIG, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Kemudian Pasal 3 UU MIG, “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.⁸ Dengan demikian, pendaftar merek yang pertama kali dianggap berhak secara sah atas merek tersebut. Mengingat dewasa ini persaingan usaha di bidang perekonomian menjadi kian

⁶ Vania Irawan, “Analisis Putusan Penolakan Pembatalan Merek ‘Pierre Cardin,’” *Veritas et Justitia*, vol. 9, no. 2 (2023): 407.

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 54.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

kompetitif, pelaku usaha harus memiliki kesadaran untuk mendaftarkan mereknya agar merek tersebut segera dilindungi.

Namun perlu diingat, perlindungan hukum merek dengan sistem konstitutif dan prinsip *First To File* yang dianut Indonesia tidak berlaku *absolute*. Sebagaimana Pasal 76 ayat (1) UU MIG, “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.⁹ Adapun Pasal 20 dan 21 UU MIG tersebut memuat ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang wajib ditolak permohonan pendaftarannya. Salah satu alasan penolakan pendaftaran merek adalah ditemukan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Merek dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan reputasi yang dibangun oleh merek tersebut, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous mark*).¹⁰ Dalam hal ini merek terkenal merupakan merek bereputasi tinggi dan dapat dikatakan lebih unggul dibanding merek lainnya terutama di dalam kelompok barang dan/atau jasa yang sejenis. Merek terkenal mampu menciptakan memori yang terkesan akrab/familier bagi pemakainya.¹¹ Hal ini berarti ketika disebutkan suatu jenis barang atau jasa, konsumen yang mendengar akan segera menghubungkannya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Siti Nurul Intan Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian *TRIPs* Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Yuridis Journal*, vol. 2, no. 2 (2015): 165.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 166.

dengan eksistensi dari suatu merek tertentu. Misalkan pada jenis barang *Handphone*, sebagian besar konsumen akan memikirkan Apple atau Samsung sebagai merek yang dipikirkan pertama kali di benak mereka. Lebih jauh, pengaruh merek terkenal sampai pada tingkat konsumen menganggap nama merek tersebut sama dengan jenis barang atau jasa itu sendiri. Misalnya di Indonesia, menyamakan produk sabun cuci piring dengan Sunlight, produk pasta gigi dengan Pepsodent, dan lain sebagainya.

Adapun merek terkenal yang dimaksud dalam UU MIG sebelumnya bukan hanya merek terkenal dalam negeri namun mencakup pula merek terkenal asing. Hal ini sebagaimana Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991, “Yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri”.¹²

Meskipun terdapat alasan mutlak penolakan pendaftaran merek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa semua merek yang disetujui permohonan pendaftarannya tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek lain, terkhusus merek terkenal. Pada praktiknya, terdapat banyak gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh merek-merek terkenal. Hal

¹² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC. 02. 01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain.

ini disebabkan karena merek terkenal khususnya merek terkenal asing kerap menjadi sasaran tindakan pelanggaran merek. Besarnya peluang pelanggaran merek terhadap merek terkenal asing umumnya dilatarbelakangi oleh adanya iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran/keterkenalan merek asing. Di samping itu, oknum pelaku usaha masih menganggap bahwa merek terkenal asing tidak akan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia, karena berada di luar teritori negara asalnya. Ditambah kebanyakan merek terkenal asing tidak atau setidaknya-tidaknya belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Oleh karenanya, gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU MIG menjadi mekanisme koreksi yang disediakan negara terhadap merek yang sudah didaftarkan sebelumnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa merek yang sudah terdaftar tidak mengartikan bahwa merek tersebut memperoleh imunitas atau kekebalan hukum.

Dikarenakan kemungkinan pelanggaran merek terkenal lebih tinggi dibanding merek biasa, perlindungan hukum yang diberikan pun berbeda. Mieke Komar mengemukakan bahwa merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya istimewa.¹³ Hukum Internasional melalui *Paris Convention* mengatur dalam ketentuan Pasal 6 bis ayat (1), yang mewajibkan Negara Peserta, baik berdasarkan hukum nasional negaranya ataupun pihak yang berkepentingan, untuk membatalkan, menolak pendaftaran, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan

¹³ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 57.

reproduksi, tiruan, atau yang bersifat dapat menciptakan kebingungan. Adapun dibatalkan, ditolak, dan dilarangnya merek tersebut apabila memenuhi dua persyaratan. Pertama, berdasarkan pertimbangan pihak berwenang dari negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal/dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan konvensi. Kedua, merek tersebut digunakan pada produk yang sejenis.¹⁴

Kemudian Pasal 16 ayat (2) *TRIPs*, yang memberi penegasan pada Pasal 6 bis *Paris Convention* sebelumnya, bahwa produk berupa jasa memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana produk berupa barang. Adapun dimuat ketentuan bahwa merek dagang dikatakan terkenal berdasarkan pertimbangan Negara Peserta dengan melihat pengetahuan tentang merek tersebut di sektor masyarakat terkait, termasuk pengetahuan Negara Peserta yang bersangkutan yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang tersebut.¹⁵

Kriteria merek terkenal yang diperoleh dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) *TRIPs* di atas hanya dibatasi pada pengetahuan masyarakat tentang merek pada bidang yang berkaitan dengan merek tersebut, serta pengetahuan negara peserta sebagai hasil promosi dari merek. Sedangkan ketentuan hukum nasional tepatnya penjelasan Pasal 21 huruf b UU MIG telah diatur lebih spesifik mengenai kriteria merek terkenal, di antaranya dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat di bidang usaha yang terkait dengan merek tersebut,

¹⁴ Nanda Resa Nur Aliska, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/K/PDT.SUS-HKI/2018," *Hukum Adigama Journal*, vol. 4, no. 2 (2021): 1034.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1030.

reputasi merek yang ditandai dengan upaya promosi yang intensif dari pemilik merek yang bersangkutan, serta investasi dan bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.

Meskipun kriteria merek terkenal telah diatur di dalam hukum internasional dan telah dijelaskan lebih lanjut di dalam UU MIG, masih sering ditemukan kendala dalam membuktikan unsur “terkenal” suatu merek. Mengingat keterkenalan/ketenaran suatu merek tidak bersifat tetap/statis. Masih terdapat pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek, termasuk apakah terkenalnya merek di negara lain dapat menjadi jaminan diketahuinya merek tersebut di Indonesia. Atau apakah ketika pemilik merek dalam negeri tidak mengetahui eksistensi dari suatu merek terkenal dapat menjadi pembenaran baginya walaupun ditemukan persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek asing tersebut.

Dalam Yurisprudensi Indonesia ditemukan berbagai gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh merek terkenal asing kepada merek yang telah terdaftar. Namun dengan pertimbangan hukum yang berbeda, putusan hakim dapat saja mengabulkan atau justru menolak pembatalan pendaftaran suatu merek. Contohnya sengketa merek PIERRE CARDIN, yang mana pemegang merek asing PIERRE CARDIN asal Prancis menggugat PIERRE CARDIN dalam negeri atas dasar pendaftaran merek tersebut dianggap dilandasi iktikad tidak baik untuk meniru dan membongceng keterkenalan merek PIERRE CARDIN asal Prancis. PIERRE CARDIN sendiri merupakan nama perancang busana terkenal yang berasal dari Prancis.

Meskipun merek PIERRE CARDIN asal Prancis telah didaftarkan dan memasarkan produknya ke berbagai negara, nama PIERRE CARDIN juga bukan merupakan nama yang umum dipakai di Indonesia, Hakim tetap memutuskan menolak gugatan PIERRE CARDIN asal Prancis dengan pertimbangan Penggugat tidak dapat membuktikan iktikad tidak baik Tergugat pada saat melakukan pendaftaran untuk meniru atau membonceng keterkenalan merek Penggugat.¹⁶

Selaras dengan itu, fokus penelitian ini ialah mengenai gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang hak merek asing terkenal tidak terdaftar di Indonesia yakni kasus merek dagang “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Bosch Security Systems, LLC., Perusahaan asal Amerika Serikat, yang menggugat merek “EV ELECTROVOICE + Logo”. Kasus tersebut menunjukkan perbedaan pandangan para pihak mengenai penafsiran merek terkenal, dimana Tergugat menyatakan tidak mengetahui eksistensi merek Penggugat, didukung fakta bahwa Penggugat memang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia. Di lain sisi, Penggugat berupaya membuktikan eksistensinya sebagai merek terkenal yang patut diberikan perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan menjadi sangat penting, terkhusus untuk membuktikan adanya iktikad tidak baik dari merek dalam negeri untuk meniru merek asing terkenal. Di samping itu, Penulis

¹⁶ Vania Irawan, “Analisis Putusan Penolakan Pembatalan Merek ‘Pierre Cardin,’” *Veritas et Justitia*, vol. 9, no. 2 (2023): 406.

juga melihat adanya kelalaian dari Bosch Security Systems, LLC. dalam mendaftarkan mereknya di Indonesia. Dimana pada awal masuknya produk dari “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” ke Indonesia, Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut hanya mendaftarkan merek “ZLX” yang merupakan nama tipe produk, bukan merek utama dari produk mereka, yakni “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”. Hal inilah yang dipandang Penulis menjadi celah bagi pelaku usaha dalam negeri untuk meniru merek asing terkenal tersebut.

Berbeda dengan kasus PIERRE CARDIN yang disebutkan sebelumnya, terhadap gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam negeri yang diajukan oleh pemilik merek asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst tersebut, “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” dinyatakan sebagai merek terkenal dengan pertimbangan telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek. Adapun Majelis Hakim menyatakan bahwa merek “EV ELECTROVOICE + Logo” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan terbukti bahwa Tergugat memiliki iktikad tidak baik ketika mendaftarkan mereknya.

Kasus di atas menunjukkan bahwa pemilik merek asing “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Yang lebih dulu mendaftarkan merek ialah pemilik merek “EV ELECTROVOICE +

Logo” dengan nomor pendaftaran IDM000796912, tanggal penerimaan 25-11-2019 untuk kelas barang 9. Apabila hanya dilihat dari kaca mata sistem konstitutif dengan prinsip *First To File*, pemilik yang berhak secara sah atas merek seharusnya ialah pemilik merek “EV ELECTROVOICE + Logo” yang telah lebih dulu mendaftarkan merek. Namun kemudian perkara ini berakhir dengan putusan hakim membatalkan pendaftaran merek dengan pertimbangan ditemukan adanya iktikad tidak baik ketika mendaftarkan merek untuk tujuan meniru dan membonceng reputasi merek terkenal asing. Di sinilah ditemukan ketimpangan terhadap penerapan prinsip *First To File* dimana meskipun hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, namun dengan pertimbangan hakim yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai merek, prinsip ini dapat dikesampingkan ketika dihadapkan pada upaya perlindungan terhadap merek terkenal.

Penelitian ini akan menyoroti perlindungan hukum atas merek dengan sistem konstitutif dan prinsip *First To File* tidak berarti menjadikan merek yang lebih dulu terdaftar menjadi kebal hukum atau memiliki imunitas. Namun tidak pula mengenyampingkan prinsip *First To File* yang dianut Indonesia, Hakim Pemeriksa Perkara harus terlebih dahulu menilai unsur ‘Merek Terkenal’ dari merek yang bersangkutan, serta unsur ‘iktikad tidak baik’ yang ditandai dengan adanya persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek terkenal, yang membuktikan bahwa pendaftaran merek memang dilandasi kehendak untuk meniru atau membonceng keterkenalan/ketenaran merek asing. Pertimbangan hakim dalam hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan

siapa pihak yang berhak secara sah atas merek tersebut. Adapun pertimbangan hakim tersebut harus berpedoman dan berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berkehendak untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul, “PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK OLEH PEMEGANG HAK MEREK ASING TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 83/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan pembatalan pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo” dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst?
2. Bagaimana kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim mengabulkan pembatalan pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo” dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan praktis, yang penjabarannya yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teori, dalam artian memberi pemahaman bagi seluruh kalangan baik itu peneliti, akademisi, maupun masyarakat luas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek terkenal asing tidak terdaftar di Indonesia. Diharapkan penelitian ini turut memberi kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, terutama ranah hukum perdata mengenai kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini Penulis dapat mengasah kemampuan berpikir dan menganalisis suatu kasus/permasalahan nyata mengenai pelanggaran merek yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini akan membantu

Penulis untuk dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan berguna di masa yang akan datang.

b. Bagi Pemerintah

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum atas merek terkenal terkhusus merek terkenal asing melalui penegasan penerapan produk-produk hukum berkaitan dengan merek.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini Penulis berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek untuk memperoleh perlindungan hukum, serta kesadaran tentang pentingnya menghargai merek sebagai kekayaan intelektual sehingga tidak akan terjadi lagi pelanggaran merek seperti peniruan merek terkenal asing demi memperoleh keuntungan atas keterkenalan merek tersebut.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam rangka kemudahan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

a. Teori Keadilan

Menurut John Rawls keadilan terbagi menjadi dua prinsip besar.

Pertama, prinsip *the greatest equal principle* memandang bahwa keadilan terwujud apabila setiap orang memiliki jaminan kebebasan

yang sama. Kebebasan yang sama kemudian akan mengarah pada kesetaraan/kesamaan hak. Kedua, prinsip *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* digunakan ketika terjadi perbedaan sosial dan ekonomi. Rawls berpendapat perlunya mengatur perbedaan sosial dan ekonomi agar dapat memberikan manfaat yang paling besar kepada masyarakat yang paling kurang beruntung.¹⁷ Artinya, pada beberapa kondisi, perbedaan atau ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak dapat dihindari dapat saja diterima, dengan syarat membuka peluang bagi yang kurang beruntung untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. *The different principle* menuntut manfaat yang bertimbang balik, sedangkan *the principle of fair equality of opportunity* berarti seseorang dengan kondisi dan kemampuan yang sama untuk menjangkau suatu sumber daya (pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya) harus diberikan kesempatan yang sama pula.

Teori keadilan John Rawls dihubungkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam menciptakan dan mendaftarkan mereknya. Namun di lain sisi, terdapat perbedaan/ketimpangan antara pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha yang memegang merek terkenal asing, terutama dalam hal kemampuan modalnya. Jelas bahwa pemegang merek

¹⁷ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, vol. 19, no. 1 (2013): 51.

dalam negeri mempunyai kemampuan modal yang lebih rendah dibanding pemegang merek terkenal asing, sehingga upayanya untuk membangun reputasi melalui pemasaran/promosi lebih terbatas. Hal inilah yang umumnya menjadi alasan mengapa pemegang merek dalam negeri banyak melakukan peniruan/pemboncengan reputasi. Dalam hal ini, pemegang merek terkenal asing memiliki potensi yang lebih besar untuk dirugikan atas pelanggaran merek. Oleh karenanya, perbedaan/ketimpangan ini akan menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi pihak yang paling berhak atas merek tersebut, sebagai upaya memberikan manfaat kepada pihak yang paling kurang beruntung, yakni masyarakat sebagai konsumen. Teori keadilan ini akan digunakan untuk menganalisis nilai keadilan dalam dasar pertimbangan hakim pada Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

b. Teori Kepastian Hukum

Seorang ahli, Gustav Radbruch, memandang kepastian hukum sebagai hukum positif yang didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan jelas sehingga mudah diterapkan, tidak menyebabkan ambiguitas maupun multitafsir, serta memiliki sifat kaku (rigid). Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum terwujud dengan hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat dan harus

selalu dipatuhi meskipun masyarakat merasa hukum positif tersebut kurang adil.¹⁸

Selaras dengan Radbruch, Jan M. Otto turut mengemukakan syarat yang menandakan terwujudnya kepastian hukum¹⁹:

- 1) Aturan hukum yang diterbitkan oleh negara jelas dan jernih, konsisten, serta mudah diperoleh;
- 2) Aturan hukum diterapkan oleh alat-alat negara secara konsisten dan ia tunduk pula kepadanya;
- 3) Mayoritas warga negara menyetujui/menyepakati muatan isi aturan hukum sehingga secara sukarela menyesuaikan perilaku dengan aturan tersebut;
- 4) Aturan hukum diterapkan oleh hakim (peradilan) secara konsisten dalam penyelesaian sengketa hukum;
- 5) Keputusan hakim (peradilan) dilaksanakan secara konkrit.

Pendapat Jan M. Otto di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum didapat ketika terciptanya harmoni antara alat negara dan warga negara. Dimana alat negara sebagai pembuat aturan hukum mampu menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan kehendak warga negara secara konsisten, sehingga timbul rasa sukarela dalam diri warga negara untuk mematuhi aturan hukum tersebut. Ketika

¹⁸ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, vol. 6, no. 2 (2023): 255.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 256.

kehendak alat negara dan warga negara selaras, maka hukum pasti akan memiliki kepastian hukum.

Teori kepastian hukum Radbruch dan Jan M. Otto dihubungkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas merek telah dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Namun, fakta masih banyaknya pelanggaran atas merek mengindikasikan penerapan hukum berkaitan dengan merek masih belum optimal. Teori kepastian hukum ini akan digunakan untuk menganalisis nilai kepastian hukum dalam dasar pertimbangan hakim pada Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Hal ini akan menunjukkan apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan pendaftaran merek telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Teori Perlindungan Hukum dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

a. Teori Perlindungan Hukum

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum berarti berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh penegak hukum sebagai alat negara untuk memberi rasa aman kepada warga negaranya (pikiran maupun fisik) agar bebas dari gangguan dan

ancaman dari pihak manapun.²⁰ Pandangan Kansil tersebut menyoroti bahwa negaralah yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Di lain sisi, Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang lebih berfokus pada tindakan pencegahan, yang dilakukan sebelum pelanggaran, sengketa, atau konflik terjadi. Perlindungan hukum preventif bertujuan mengurangi seminimal mungkin akan terjadinya suatu pelanggaran, sengketa, atau konflik dengan memberikan batasan dan pengaturan.²¹ Sedangkan perlindungan hukum represif lebih berfokus kepada tindakan pemulihan, perbaikan, atau penanggulangan, yang dilakukan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan ini bertujuan menyelesaikan pelanggaran, sengketa, atau konflik yang timbul dengan memperhatikan konsep pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.²² Perlindungan hukum jenis ini mencakup pula penyelesaian sengketa yang dilakukan baik di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan.

²⁰ Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, Diakses pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024.

²¹ Dwi Seno Wijanarko dan Slamet Pribadi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 13, no. 2 (2022): 192.

²² Daffa Arya Prayoga, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, vol. 2, no. 2 (2023): 191.

Teori perlindungan hukum dihubungkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang hak atas merek diberikan perlindungan hukum oleh negara sebagaimana perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis apakah dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. negara melalui hakim pemeriksa perkara telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berhak secara sah atas merek yang bersangkutan.

b. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pandangan dan pemikiran mengenai teori perlindungan hukum dikaitkan dengan Kekayaan Intelektual, maka diperoleh fakta bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari kemampuan intelektual manusia, lahir melalui proses panjang yang menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga. Dibutuhkan pengakuan dan perlindungan terhadapnya agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadi.

Pada perkembangannya, banyak teori yang lahir menunjukkan pentingnya perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual. Salah satunya dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yang menjelaskan berbagai prinsip atas pengakuan dan perlindungan hukum bagi hak Kekayaan Intelektual, yakni sebagai berikut:²³

²³ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Putra, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (2020): 174.

1) *Reward Theory*

Dasar perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual ialah penghargaan bagi pembuat/pencipta/penemu/pendesain suatu karya itu sendiri. Karya intelektual yang melalui proses panjang untuk lahir tersebut sudah sepatutnya dihargai dan diakui. Dengan memberikan perlindungan, pembuat/pencipta/penemu/pendesain akan memperoleh hak eksklusif terhadap karyanya dan secara tidak langsung menegaskan bahwa karya tersebut tidak bisa sewenang-wenang dimanfaatkan orang lain, tanpa izin dari yang memilikinya. *Reward Theory* tersebut sejalan dengan teori kedua, yakni *Recovery Theory*.

2) *Recovery Theory*

Prinsip ini bermakna pemulihan, artinya suatu karya yang oleh pembuat/pencipta/penemu/pendesain lahir dengan mengeluarkan waktu, pikiran, dan tenaga seharusnya diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali *effort* yang dikeluarkan mereka. Dengan menjamin hak kekayaan intelektual, termasuk hak atas merek, ke dalam sebuah payung hukum, memberikan kewenangan bagi pembuat/pencipta/penemu/pendesain untuk memanfaatkan karyanya tersebut demi kepentingan pribadinya.

3) *Incentive Theory*

Incentive Theory berarti memberikan insentif bagi pencipta/penemu/pendesain agar mereka termotivasi untuk terus berkreasi dan menciptakan karya-karya yang dapat meningkatkan sumber daya intelektual.

4) *Risk Theory*

Prinsip yang menyatakan bahwa karya intelektual memiliki risiko tinggi. Risiko yang dimaksud di sini ialah rentannya karya tersebut untuk dicuri, diambil, atau ditiru oleh oknum tidak bertanggung jawab tanpa izin dari pembuat/pencipta/penemu/pendesain karya tersebut. Hal ini bisa terjadi mengingat karya intelektual umumnya dipublikasikan lewat sarana digital, yang dapat diakses dengan mudah oleh orang-orang dari seluruh belahan dunia.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori terakhir dari Sherwood ialah *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini menyatakan pentingnya perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual sebagai alat pembangunan di bidang ekonomi. Pada intinya, meskipun perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual dipandang merupakan perlindungan hak individu, namun secara tidak langsung akan bermanfaat bagi kemajuan perekonomian. Apabila hak setiap orang atas Kekayaan Intelektualnya

dilindungi, perasaan diakui dan dihargai tersebut akan meningkatkan motivasi para pembuat/pencipta/penemu/pendesain untuk menghasilkan karya yang mendorong peningkatan sumber daya intelektual dan mewujudkan persaingan ekonomi yang sehat.

Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual dihubungkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang suatu merek wajib diberikan perlindungan hukum setelah melalui perjuangan panjang (biaya, waktu, dan tenaga) dalam menciptakan merek. Teori ini akan digunakan dalam kaitannya memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berhak secara sah atas merek tersebut, termasuk upaya melindungi merek terkenal asing atas tindakan peniruan atau pemboncengan reputasi dari pendaftar merek yang beriktikad tidak baik.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan putusan. Putusan hakim harus dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim yang mengandung nalar ilmiah dan argumentasi yang didasarkan pada fakta. Hal ini kemudian akan selaras dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, dimana setiap putusan yang dijatuhkan hakim akan dan harus

dianggap benar dan dihormati.²⁴ Pertimbangan hakim bukan hanya didasarkan pada tanggung jawab hukum namun juga tanggung jawab sosial, mengingat setiap putusan yang dibuat oleh hakim akan memberikan dampak kepada masyarakat.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, ketika ditemukan undang-undang tidak mengatur atau tidak lengkap, hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Sejalan dengan itu, Paul Scholten memandang bahwa hukum adalah sebuah sistem yang sifatnya terbuka. Mengingat perkembangan dan perubahan di masyarakat menyebabkan hukum menjadi dinamis, sehingga timbullah konsekuensi dimana hakim berkewajiban memenuhi/melengkapi kekosongan yang ada di dalam hukum tersebut.²⁵ Oleh karena sifat hukum yang dinamis, hakim tidak bisa menjadi corong undang-undang semata. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, namun juga pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sifatnya formil dan rigid, setelah melihat fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi aspek filosofis dan

²⁴ Fathorrahan Fathor dan Aan Eko Widiarto, "Rethinking 'Res Judicata Pro Veritate Habetur' in Indonesian Judiciary," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 19, no. 1 (2024): 7.

²⁵ Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*, Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, hlm. 7.

sosiologis, yang menekankan pada cita hukum yakni keadilan bagi para pihak yang berperkara, serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat.²⁶

Teori pertimbangan hakim dihubungkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa tentang merek, dalam hal ini pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang merek terkenal asing, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tentang merek, namun juga memperhatikan aspek di luar hukum seperti nilai keadilan dan kemanfaatan.

Teori pertimbangan hakim akan digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Di samping harus berkesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hakim juga patut menilai dari konteks keadilan dan kemanfaatan dari dikabulkannya pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang merek terkenal asing tidak terdaftar di Indonesia.

²⁶ Laka Dodo Laia, dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus.2018/PN. GST," *Jurnal Education and Development*, vol. 10, no. 3 (2022): 749-751.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari jenis penelitian sampai teknik pengambilan kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum doktrinal diartikan secara luas sebagai jenis penelitian di dalam wilayah ilmu hukum itu sendiri, yang meliputi tidak hanya peraturan perundang-undangan saja, melainkan bahan-bahan kepustakaan yang lain.²⁷ Oleh karenanya, objek kajian dari penelitian ini murni berkaitan dengan normatif hukum, tidak memungkinkan untuk menyentuh aspek empiris/sosiologis dalam pengumpulan datanya.

Adapun fokus penelitian ini ialah mengenai kasus pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang hak merek asing terkenal tidak terdaftar di Indonesia, yang akan dikaji secara mendalam melalui bahan-bahan kepustakaan, terutama kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan analitis (*Analytical*

²⁷ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 47.

Approach), pendekatan kasus (*Case Approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang maupun regulasi/peraturan yang mempunyai sangkut-paut dengan masalah yang sedang hadapi.²⁸ Pendekatan analitis menurut Johnny Ibrahim dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum, kemudian menguji bagaimana penerapannya dalam putusan-putusan hakim.²⁹ Terakhir, pendekatan kasus ialah pendekatan dengan menelaah kasus konkrit yang terjadi di masyarakat dan telah diikat dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Objek kajian dari pendekatan ini berfokus pada bagaimana dasar pertimbangan hakim hingga memutus demikian.³⁰

Dalam penelitian ini Penulis akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang hak merek asing terkenal tidak terdaftar di Indonesia dan kesesuaiannya dengan UU MIG serta peraturan-peraturan lainnya terkait merek.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2007, hlm. 57.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, hlm. 83.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan Penulis dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat atau kerap disebut dokumen legal, yang dalam penelitian ini mencakup segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Merek yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24

Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

b. **Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)**

Bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer sebelumnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai segala hal tentang merek, meliputi hak atas merek, pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek, merek terkenal, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

- 1) Buku-buku hukum mengenai hak kekayaan intelektual dan Merek
- 2) Jurnal-jurnal hukum/hasil-hasil penelitian
- 3) Pendapat ahli/sarjana

c. **Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)**

Bahan Hukum Tersier membantu menjelaskan lebih dalam mengenai bahan hukum primer dan tersier. Adapun yang digunakan Penulis dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus (Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- 2) Ensiklopedia Hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi ini diartikan sebagai teknik mengumpulkan data berupa norma hukum positif, doktrin hukum, penelitian-penelitian, yurisprudensi, dan bahan kepustakaan lainnya yang dapat menunjang penelitian Penulis.³¹ Studi ini dapat Penulis lakukan dengan mendatangi perpustakaan untuk mencari buku-buku hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual dan desain industri, serta dapat juga dengan mengakses peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum atau penelitian-penelitian yang dipublikasikan secara online di internet, terkait isu hukum yang dihadapi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah teknik menganalisis data yang berfokus pada kualitas data yang relevan dengan objek kajian

³¹ *Ibid.*, hlm. 138.

penelitian.³² Teknik analisis ini dilakukan dengan mengorganisasi seluruh bahan penelitian sehingga bahan-bahan tersebut menjadi jelas. Penulis menggunakan teknis analisis kualitatif karena data-data yang diperoleh baik primer, sekunder, maupun tersier, akan diamati dan dihubungkan tiap-tiap data/informasi tersebut dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga menemukan titik terang/kejelasan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik berpikir induktif, yakni logika berpikir yang menarik kesimpulan atas suatu persoalan berawal dari hal yang khusus/konkret menuju hal yang bersifat umum. Penalaran induktif berhubungan dengan penelitian yang akan terlebih dahulu menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, baru kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum mengenai ketentuan normatif, baik dalam hukum internasional maupun hukum positif Indonesia, mengenai pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang hak merek asing terkenal di Indonesia.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 106.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Acai Sudirman, 2022. *Brand Marketing: The Art of Branding*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Aditya Halim Perdana Kusuma, dkk. 2020. *Brand Management: Esensi, Posisi, dan Strategi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ahmaturrahman. 2023. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya FH Indralaya.
- Anne Gunawati. 2022. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Alumni.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Boy Nurdin. 2021. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Chandra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Citra Ramadhan, dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- David Sukardi Kodrat. 2020. *Manajemen Merek dan Strategi E-commerce Pendekatan Praktis*. Jakarta: KENCANA.
- Dian Meliantari. 2023. *Produk dan Merek (Suatu Pengantar)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2021. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- George Thomas Kurian. 2013. *The Ama Dictionary of Business and Management*. United States of America: AMACOM.

- Insan Budi Maulana. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Iswi Hariyani, dkk. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: ANDI.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Mahkamah Agung RI. 2016. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- M. Anang Firmansyah. 2019. *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: KENCANA.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Citra Ramadhan dan Ridha Faulika Irtiyah. 2020. *Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terkenal Asing*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nugraha Pranadita. 2018. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada negara kesejahteraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

- Rahma Fitri, dkk. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Rika Ratna Permata, dkk. 2021. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rohaini, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: PUSAKA MEDIA.
- Sri Sutatiek. 2015. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Lindsey, dkk. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2018. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Titon Slamet Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: PT Alumni.
- Tommy Hendra Purwaka. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: KENCANA.
- World Intellectual Property Organization. 2008. *Membuat Sebuah Merek*.
- Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV. SEFA BUMI PERSADA.
- Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma. 2023. *Kekuasaan Kehakiman*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

JURNAL

- Aranty Fahira dan Fadhilah Nuraini. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual pada Produk Merek Terkenal di Indonesia." *ALSA Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, 101-118.
- Daffa Arya Prayoga, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, vol. 2, no. 2, 188–200.
- Dwi Seno Wijanarko dan Slamet Pribadi. 2022. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 13, no. 2, 192–201.
- Fathorrahman Fathor dan Aan Eko Widiarto. 2024. "Rethinking 'Res Judicata Pro Varitate Habetur' in Indonesian Judiciary." *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 19, no. 1, 1-10.
- Gema Al Aqsha dan Abdul Hafizh. 2024. "Kewenangan *Ex Officio* Hakim terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 9, no. 1, 1-8.
- Gerald E Songko. 2016. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969." *Lex Privatum*, vol. 4, no. 4, 46-54.
- Karlina Perdana dan Pujiyono. 2017. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin)." *Privat Law*, vol. 5, no. 2, 84-92.
- Laka Dodo Laia, dkk. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus.2018/PN. GST." *Jurnal Education and Development*, vol. 10, no. 3, 744–753.
- Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 50, no. 1, 70-83.
- Lonna Yohanes Lengkong. 2020. "Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum to-ra*, vol. 6, no. 3, 319-328.
- Maolana Alfarizi. 2021. "Penerapan Peinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris Ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi.” *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, vol. 3, no. 1, 46-70.
- Muhammad Taufik. 2023. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, vol. 19, no. 1, 41–63.
- Nadhila Adani dan Budi Santoso. 2023. “Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *NOTARIUS*, vol. 16, no. 1, 337-353.
- Nanda Resa Nur Aliska. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/K/PDT.SUS-HKI/2018.” *Hukum Adigama Journal*, vol. 4, no. 2, 1013-1037.
- Rianda Riviyusnita dan Derry Angling Kesuma. 2021. “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, vol. 27, no. 2, 74-83.
- Ridha Faulika Irtiyah. 2021. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 2018-2020.” *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, vol. 14, no. 2, 131-151.
- Rina Shahriyani shahrullah, dkk. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 2, 81-96.
- Sagung Mas Yudiantari Darmadi. 2018. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi*, vol. 8, no. 2, 179-191.
- Siti Nurul Intan Sari. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian *TRIPs* Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.” *Yuridis Journal*, vol. 2, no. 2, 164–177.
- Sonda Tallesang, dkk. 2014. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang).” *Brawijaya Law Student Journal*, vol. 1, no. 1, 1-20.
- Suci Lestari. 2024. “*TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement* dalam Perlindungan Hak kekayaan Intelektual.” *Karya Ilmiah Universitas Trisaksi*, 1-10.

Sulis Tiawati dan Margo Hadi Putra. 2020. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol 4, no. 2, 169–180.

Vania Irawan dan Catharina Ria Budiningsih. 2023. “Analisis Putusan Penolakan Pembatalan Merek Pierre Cardin.” *Veritas et Justitia*, vol. 9, no. 2, 399-428.

Zulfahmi Nur. 2023. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, vol. 6, no. 2, 247–272.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC. 02. 01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134).

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

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Pst

WEBSITE

LP2M. “Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Pengertian dan Jenisnya.” Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area, 2021. <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> Diakses pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024.

Tim Hukum Online. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori->

[perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2](#).
Diakses pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024.