

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**



SKRIPSI

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

OLEH

**DANIA AGUSTINA
02011381419372**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DANIA AGUSTINA
NIM : 02011381419372

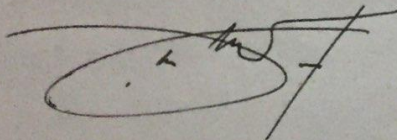
JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

**Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif**

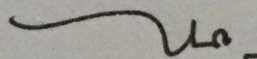
Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama,



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

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196511011992032001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dania Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419372
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang / 14 Agustus 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S -1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

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

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

Palembang, Juni 2018



Dania Agustina
NIM.02011381419372

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Fa Inna Ma'al-'usri Yusroo

(Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan)

Skripsi ini kupersembahkan

kepada :

- *Orang Tuaku Tercinta*
- *Keluarga Besarku Tercinta*
- *Marta Erwandi*
- *Sahabat-sahabatku Tercinta*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pengantar yang dapat disampaikan, dimana penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

Palembang, Juni 2018

Penulis,
Dania Agustina

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum . wr.wb

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

1. Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian., S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Sri Handayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam skripsi ini.
7. Arfianna Novera, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang sangat membantu penulis mulai dari konsultasi judul serta mengajari cara sistematika penulisan yang baik dan benar.

8. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang menjadi bekal penulis untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya di luar sana.
10. Pegawai dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Terima kasih kepada Papa (Suhaidir) dan Mama (Armi), kedua orang tua saya yang telah memberikan segenap dukungan dan doa yang tiada henti disetiap langkah saya. Sampai kapanpun saya tidak akan bisa membalas apa yang telah kalian berikan kepada saya, akan tetapi saya akan terus berusaha untuk membahagiakan dan membuat kalian bangga, semoga Allah meridhoi usaha saya ini.
12. M. Eka Ariyandi, Novita Dian Sari, Atica, Dwi Sulfarina dan Fatma Rizki Intan kelima saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat yang juga tiada henti – hentinya kepada saya. Doa dan dukungan kalian telah menjadi penawar disetiap keletihan saya. Semoga Allah selalu mencurahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kalian.
13. Marta Erwandi, terima kasih telah menemani, membantu, mendoakan dan mendukung setiap langkah saya dari awal menjalani perkuliahan di UNSRI

sampai saat ini. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk bermimpi setinggi langit namun hati yang tetap membumi. Semoga kebersamaan ini akan terus terjalin dan kita mampu melewati hari – hari kedepan dengan lebih baik.

14. Sahabat – sahabat saya Padila, Shintia delvina dan Oktaviani, terima kasih doa dan dukungannya, saya tidak akan pernah melupakan kalian.
15. Sahabat- sahabat seperjuangan saya Melinda Putri Mulya, Rizke Amisa, Suwintha Rizkika, Ginda Tera Geza dan Cantika Viona Terima kasih telah menjadi sahabat yang terus mendukung dan mendoakan saya. Semoga semangat kebersamaan kita ini akan tetap terjaga.
16. Keluarga besar LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dan memberikan pengalaman berharga yang pasti akan bermanfaat di dalam kehidupan saya.
17. Tim F2 MCC MK Pelatihan dan Kemahiran Hukum Semester ganjil 2017/2018. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya yang luar biasa, dan telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga kepada saya. Empat bulan yang luar biasa bersama kalian.
18. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dari awal PK2 sampai sekarang satu – persatu dari kita mulai meninggalkan Fakultas Hukum. Semoga tali persaudaraan kita tetap diikat. Viva Justitia !

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	19
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	23
1. Pengertian Merek.....	23
2. Pengertian Merek Terkenal.....	32
3. Dasar Hukum Pengaturan Merek.....	34
B. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek.....	48
C. Teori Perlindungan Hak Merek.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik.....	68

BAB III. PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 75
- B. Dampak Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014..... 94

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 103
- B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA..... 106

LAMPIRAN

ABSTRAK

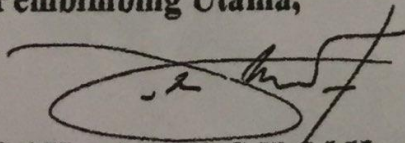
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada pemilik merek pendaftar pertama, yang menganut stelsel *first to file*. Salah satu kesulitan yang timbul dari ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria merek terkenal. Pelanggaran dan perlindungan merek terkenal seperti pada sengketa antara PT Gudang Garam Tbk, dengan H. Ali Khosin selaku pemilik merek Gudang Baru. PT Gudang Garam mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru sebagai tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan dari PN Niaga Surabaya yakni Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan kata lain ada itikad tidak baik dari Gudang Baru. Gudang baru sebagai Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan gugatan Penggugat telah terjadi *Contradiction in Terminis* kepada Mahkamah Agung. Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi oleh H. Ali Khosin, SE dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dampak dari putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan segala sumber yang berhubungan dengan objek penelitian.

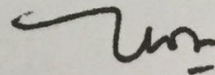
Kata kunci : Merek terkenal, Putusan Hakim, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,



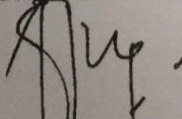
Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)*.¹ Hakekat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang Kesenian (*art*) atau dalam bidang industri ataupun dalam Ilmu Pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.²

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayat umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi.³

¹ Sentosa Sembiring., *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 11.

² *Ibid*, hlm. 14.

³ Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cat. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.

Sifat dari Hak Kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja itu dirumuskan sebagai intelektual, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade – GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO – World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi : Hak Merek dan hak-hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights*) yakni :⁴

1. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
2. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
4. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varitas tanaman.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).
7. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*).

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20

⁴ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 17.

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang. Maka, merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain, peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, ada juga peraturan merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Indonesia merupakan peserta pada *Paris Convention*, oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁵

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak merek. Tanpa pendaftaran, Negara tidak memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa pendaftaran merek, seseorang tidak akan

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 338.

diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Jika pada sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem merek yang digunakan adalah sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukumnya didasarkan pada mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.⁶

Hal ini juga tercantum pada Pasal 21 huruf b Jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa tentang merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yaitu merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Penjelasan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokok adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur – unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan,

⁶ Dwi Rezki Sri starini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, Bandung, PT. Alumni, 2009 , hlm 47.

cara penulisan atau kombinasi antara unsur – unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek – merek tersebut.⁷

Salah satu kesulitan yang timbul dari ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain Undang – Undang merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang di peroleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara. Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang – Undang merek terhadap merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang di peroleh melalui pengiklanan atau penjualan produk – produknya secara langsung.⁸

⁷*Ibid.*

Berdasarkan reputasi dan kemashurannya, suatu merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termashur (*famous marks*).⁹ Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi, ciri-cirinya adalah kurang memberi pancaran simbol gaya hidup, masyarakat konsumen sering menilai sebagai barang atau jasa berkualitas rendah, merek sering dianggap tidak mempunyai *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak membentuk lapisan pasar dan pemakai. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung memberikan sentuhan keakraban dan sentuhan mitos kepada segala lapisan konsumen. Merek termashur, yaitu merek yang karena perkembangannya telah dikenal secara luas di seluruh dunia, dan memiliki reputasi yang dapat digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”.¹⁰

⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.151.

⁹ Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”, *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, hal 4.

¹⁰ M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1996,hal 80-81.

Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya *Marlboro* adalah merek yang diasosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata, merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda. Kecenderungan yang sama juga muncul pada merek-merek seperti *Porsche* dan *Caterpillar*.¹¹

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada pemilik merek pendaftar pertama, yang menganut stelsel *first to file*. Arti sistem atau stelsel ini adanya suatu anggapan hukum (*legal presumption*) bahwa pendaftar pertama adalah pihak yang berhak atas suatu merek, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini mengingat setiap pemberian hak ada tujuan dan batas-batasnya. Tidak ada hak yang mutlak tanpa batas.¹²

Kasus pelanggaran merek umumnya terjadi antara pemilik merek terkenal dengan pemilik merek yang mereknya cenderung baru, salah satu pelanggaran dan perlindungan merek terkenal seperti pada sengketa antara PT Gudang Garam Tbk, dengan H. Ali Khosin selaku pemilik merek Gudang

¹¹ Siti Marwiyah, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*”, Makalah : De Jure Jurnal Syariah & hukum Vol.2, 2010, hal. 45.

¹² Rahmi Jened, *Gugatan Pembatalan Merek*, Media HKI Vol.XII/No.3/Mei 2015, hlm. 2

Baru. Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya persamaan unsur pokok antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Berdasarkan hal ini, PT Gudang Garam mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru sebagai tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Persamaan pokoknya antara merek tersebut terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar. Selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru termasuk dalam satu kelas yang sama dengan Gudang Garam, yaitu kelas 34 berupa tembakau dan barang-barang keperluan rokok. Dengan itikad tidak baik, merek Gudang Baru bermaksud untuk memanfaatkan ketenaran merek Gudang Garam. Selain itu terkenalanya merek Gudang Garam dibuktikan dengan telah terdaftar di beberapa Negara di dunia antara lain Negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989.

Berdasarkan gugatan tersebut, H. Ali Khosin, SE., sebagai Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan gugatan Penggugat telah terjadi *Contradiction in Terminis*, surat kuasa Penggugat kabur, gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa, dan kekurangan

subyek hukum atau pihak yang digugat serta Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau kepentingan hukum. Akhirnya melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Keberatan tersebut mengenai *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta – fakta kejadian di muka persidangan. Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi oleh H. Ali Khosin, SE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan mereknya ternyata tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara ini tidak sesuai dengan hukum dan/atau Undang – Undang, sehingga permohonan kasasi H. Ali Khosin, SE tersebut dikabulkan.

Mengacu pada permasalahan diatas pada prinsipnya perlindungan terhadap merek adalah sekaligus memberi perlindungan terhadap pemilik merek, konsumen pemakai merek dan agar tercipta suatu ketertiban pada Undang-Undang Merek. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat tersebut diatas telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN

INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pernyataan :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemilik Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Apakah dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh sebuah pemahaman perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dampak pertimbangan hakim MA dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata pada masalah Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek.

- b. Untuk memperoleh data informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam produk hukum yang berkaitan dengan Hak Merek.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk memikmati martabatnya sebagai manusia.¹³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelamah dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memiliki dua prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif :

1. Prinsip Deklaratif (*First To Use*)

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Dalam sistem deklaratif titik berat

¹³ Setiono, *Rule Of Law (supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 2004), Hlm 3.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 2003), Hlm 4.

diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa pemakaian pertama suatu merek adalah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.

2. Prinsip Konstitutif (*First To File*)

Prinsip Konstitutif atau disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang di daftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat di daftarkan. Merek tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan tidak layak, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum. Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat

dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹⁵ Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian layanan kepada masyarakat. Di dalam penelitian yang penulis buat, sehubungan dengan perlindungan hukum preventif pemegang merek terkenal Gudang Garam dapat mengajukan pendapat atas penyalahan hak diterimanya dalam hal ini pendompleng, untuk selanjutnya agar pemerintah dapat mendeteksi apabila terjadi permasalahan pendompleng atau persamaan merek tanpa izin

¹⁵ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 264.

di tengah masyarakat. Hal ini ditujukan agar pemegang merek Gudang Garam yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan.

Sedangkan untuk perlindungan represif ditujukan kepada para pemegang merek terkenal dalam hal ini adalah Gudang Garam dalam melaporkan kasus pendomplengan atau persamaan merek kepada pihak berwajib untuk diberikan kemudahan agar proses yang dihadapi tidak berbelit-belit, mudah dan murah.

Tujuan dari Perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat terpokok dari adanya masyarakat yang teratur. Demi mencapai ketertiban tersebut diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya ketertiban dan kepastian hukum.¹⁶Jadi, berdasarkan teori serta penerapan dalam peraturan perundang – undangan diatas dapat dijadikan sebuah hipotesis bahwa perbuatan meniru atau menyerupai merek milik perusahaan lain yang terdaftar terlebih dulu ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dapat dilakukan upaya untuk melindungi hak merek bagi pemegang hak merek

¹⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1970, hlm. 13.

karena telah melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sebagaimana diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan resminya disebutkan bahwa “agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa agar hakim mampu memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁷ Teori ini dipakai berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai perlindungan hukum terhadap persamaan merek terkenal serta dampak dari putusan hakim MA dalam memutus sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru.

¹⁷ Mohammad Saleh, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 2011*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013, hlm. 25.

Hal ini berarti kedudukan hakim harus dijamin oleh Undang-Undang karena ciri sebagai Negara hukum ialah terdapat suatu kebebasan hakim, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh Eksekutif maupun Legislatif, pemahaman mengenai kebebasan tersebut bukanlah berarti bahwa hakim itu bebas atau sewenang-wenang terhadap perkara yang dihadapinya namun tetapi hakim tetap terikat pada ketentuan peraturan hukum yang ada. Maka dari itu hakim haruslah benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baik saja, menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:¹⁸

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.”

Selain hal itu hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni kebebasan hakim itu sendiri, masalah kebebasan hakim dihubungkan dengan cara hakim menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menentukan hukum bukan berarti ia menciptakan hukum, tetapi untuk menemukan hukum hakim dapat menggunakan referensi yurisprudensi dan pendapat para ahli atau yang dikenal doktrin, menurut Muchsin bahwa “Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

(impartial judge). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar”¹⁹. Sedangkan menurut Andi Hamzah :

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah”²⁰

Selain itu hakim juga dalam mengadili harus mempertimbangan dan menggali nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”.

Seringkali dalam prakteknya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam putusan hakim terkadang terjadi benturan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa Didalam faktanya penerapan dari tujuan hukum itu terdapat pertentangan antara satu sama lain tidak jarang adanya pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, atau kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau keadilan dengan kemanfaatan sehingga Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas prioritas,

¹⁹ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 91.

dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.²¹

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian, terutama di titik beratkan pada permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal dan dampak pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa antara merek Gudang Garam dan Gudang Baru pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data pustaka yang menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.²²

2. Pendekatan Penelitian

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 217.

²² Roni Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²³Selain itu, penelitian ini juga digunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 20 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-data ini, agar penelitian menjadi sempurna.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136.

²⁴*Ibid.*, hlm. 96

b) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

c) Bahan hukum Tersier, yaitu berasal dari artikel - artikel dan situs - situs internet yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah di peroleh dari penelitian ini akan dilakukan pengolahan bahan, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan, setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah dengan dilakukan suatu analisis secara kualitatif. Yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Teknik analisis

kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik primer maupun sekunder dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Sementara, kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan metode induktif. Metode induktif digunakan untuk penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

²⁵ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 93.

Daftar Pustaka

A. Buku – Buku

- Achmad Zen Umar Purba, 2005 *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Departement Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwi Rezki Sri starini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung.
- Eva Damayanti, 2012, *Hukum Merek Tanda Produks Industri Budaya Dikembangkan Dari Ekpresi Budaya Tradisional*, PT Alumni, Bandung.
- Gatot Suparmono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.
- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2002, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual*, Indeks, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku Satu)*, PT. Alumni, Bandung.
- OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung
- Rahmi Jened, 2015, *Gugatan Pembatalan Merek*, Media HKI Vol.XII/No.3/Mei
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudargo Gautama, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyud Margono, *Hak Kekayaan Industri Pengaturan dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm 47.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Jurnal atau Makalah

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM, 2014, Media *HKI Merek Terkenal Dan Aturan Dilution*, Susunan Redaksi Direktur HKI, Jakarta.

Rahmi Jened, *Gugatan Pembatalan Merek*, Media HKI Vol.XII/No.3/Mei 2015.

R.R. Putri Ayu Priamsari, 2010, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Siti Marwiyah, 2010, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*”, Makalah : De Jure Jurnal Syariah & hukum Vol.2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953

Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076.

D. Internet

Mahkamah Agung, Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.SuS-HKI/2014, diakses <http://mahkamahagung.go.id>, Pada Tanggal 29 Mei 2018, Pukul 13.13 WIB.

Prasetyo, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, diakses dari, <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/>, Pada Tanggal 23 Mei 2018, Pukul 15.20 WIB.

Setia Dharma, *Iktikad Baik Dalam Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Madani, <http://lbh-madani..co.id/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html>, diakses pada 23 Januari 2017.