

**PEMBATALAN MEREK
YANG MENGGUNAKAN NAMA ORANG TERKENAL
BERLANDASKAN ASAS IKTIKAD TIDAK BAIK
(ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK ANTARA RUBEN
SAMUEL ONSU MELAWAN YANGCENT)**



TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.)**

Oleh:

BELLA ATHALIA

02012681923084

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**PEMBATALAN MEREK
YANG MENGGUNAKAN NAMA ORANG TERKENAL
BERLANDASKAN ASAS IKTIKAD TIDAK BAIK
(ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK ANTARA RUBEN
SAMUEL ONSU MELAWAN YANGCENT)**

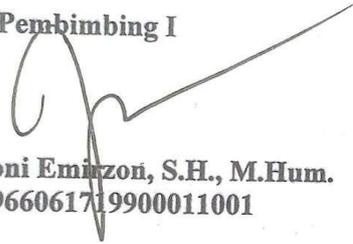
BELLA ATHALIA

02012681923084

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Tanggal 15 Desember 2021**

Palembang, 15 Desember 2021

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Joni Eminzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966061719900011001**

Pembimbing II



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001**

**Menyetujui:
Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**PEMBATALAN MEREK
YANG MENGGUNAKAN NAMA ORANG TERKENAL
BERLANDASKAN ASAS IKTIKAD TIDAK BAIK
(ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK ANTARA RUBEN SAMUEL
ONSU MELAWAN YANGCENT)**

Disusun Oleh:

Bella Athalia

02012681923084

Tesis Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Desember Tahun 2021

serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Ketua)

Tanda Tangan

2. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. (Sekretaris)

3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Penguji)

4. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Penguji)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BELLA ATHALIA
NIM : 02012681923084
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang membuat pernyataan,



BELLA ATHALIA
NIM. 02012681923084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Indeed Allah will not change the condition of people until they change what is in themselves.”

(Qur'an 13:11)

“What is meant for you won't pass you by.”

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tua Saya tercinta

Kakak saya Amanda Rizky Ramadhani, S.E., serta seluruh keluarga terkasih.

Para Dosen dan Guru yang terhormat.

Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Almamater yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini di waktu yang tepat. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan juga sahabat yang telah menyebarkan ajaran agama yang membawa pengaruh besar pada peradaban manusia.

Tesis yang berjudul “Pembatalan Merek yang Menggunakan Nama Orang Terkenal Berlandaskan Asas Iktikad Tidak Baik (Analisis Kasus Pembatalan Merek antara Ruben Samuel Onsu Melawan Yangcent)” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca sesuai dengan isu hukum yang dibahas.

Tentunya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kesalahan dan kekurangan yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, penulis terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun dari pembaca tesis ini sebagai evaluasi diri bagi penulis ke depannya. Mohon maaf atas segala bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan. Semoga tesis ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Terimakasih.

Palembang,

2022


Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas kesempatan yang telah diberikan agar penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pembatalan Merek yang Menggunakan Nama Orang Terkenal Berlandaskan Asas Iktikad Tidak Baik (Analisis Kasus Pembatalan Merek antara Ruben Samuel Onsu Melawan Yangcent)”. Maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membawa pengaruh besar dalam proses pembelajaran Penulis dalam menempuh pendidikan lanjut pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, dalam hal ini ialah:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan pada Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan pada Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan saran-saran terkait kegiatan akademik kepada saya;
10. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I Tesis yang senantiasa memberikan saran yang membangun, serta memberikan motivasi agar saya dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan bimbingan kepada saya serta memberikan masukan yang sangat menunjang penulisan tesis ini;
12. Para Dosen yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis semasa perkuliahan berlangsung;
13. Para Staff Akademik pada Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan telah memberikan banyak kemudahan selama perkuliahan berlangsung;

Selain itu, Penulis juga hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ahmad Syaufan, S.E., M.Si. dan Ibunda Rosmalinda, B.Sc. Terimakasih atas dukungan lahir dan batin yang begitu besar dan terus menerus pada saya. Tesis ini tidak akan bisa selesai tanpa doa dan dukungan Ayahanda dan Ibunda;
2. Saudara terkasih, Amanda Rizky Ramadhani, S.E., yang telah bersedia menjadi tempat berbagi kisah tentang banyak hal;
3. Anggota keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya selama ini, semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan;
4. Kepada tenaga kesehatan serta pihak-pihak yang berjibaku dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Kalian pahlawan tanpa jubah, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga pandemi ini lekas selesai;
5. Kepada teman-temanku sekalian di mana pun kalian berada, semoga kalian bisa menjalani hidup terbaik versi kalian;
6. Ayu Anita Putri, S.H., terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi Penulis utamanya pada masa-masa PLKH dan skripsi. Semoga bahagia dan sehat selalu bersama keluarga baru;
7. Zhelin Armeta, S.H., M.H., selaku salah satu teman terdekat yang selalu memberikan dukungan moral dan selalu mengingatkan betapa besarnya kekuatan doa;

8. Berta Dyssa Octaria Aritonang, S.H., selaku teman berbagi suka dan duka di usia 20-an;
9. Lichya Tiara Putri, S.H., semoga perkuliahan di Thailand bisa lancar dan ilmu yang diperoleh bisa berkah dan berguna bagi sekitar;
10. Regina Jayanti Salim, S.H., semoga di sana lebih baik daripada di sini ya;
11. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai sekarang.

Palembang

2022

Nama : Bella Athalia

NIM : 02012681923084

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
D. Ruang Lingkup Penelitian	15
E. Kerangka Teori	15
1. <i>Grand Theory</i>	16
2. <i>Middle Theory</i>	19
3. <i>Applied Theory</i>	23
F. Kerangka Konseptual	31
G. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	36
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	41
1. Sejarah Lahirnya Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual	41
2. Pengertian dan Istilah Kekayaan Intelektual	44
3. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual	45
4. Hak Prioritas dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual	46

5. Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual	47
1) Sumber Hukum Internasional	47
2) Sumber Hukum Nasional.....	48
B. Tinjauan Umum tentang Merek.....	51
1. Definisi Merek dan Arti Penting Merek dalam Perdagangan	51
2. Jenis-jenis Merek	53
3. Klasifikasi Kelas dalam Merek	54
4. Pemegang Hak Merek.....	58
5. Objek Merek yang Dilindungi.	60
6. Pendaftaran Merek	60
1) Syarat Permohonan Pendaftaran Merek	61
2) Prosedur Pendaftaran Merek	63
7. Manajemen Pasca Pendaftaran Merek	72
1) Perpanjangan	72
2) Pengalihan Hak	74
3) Perubahan Nama dan/atau Alamat	75
4) Lisensi Merek.....	77
8. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	78
1) Penghapusan.....	78
2) Pembatalan Merek.....	80
3) Penyelesaian Sengketa Merek.....	81
C. Tinjauan Umum tentang Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek	85
BAB III PEMBAHASAN.....	88
A. Pembatalan Merek yang Menggunakan Nama Orang Terkenal Berlandaskan Asas Iktikad Tidak Baik dalam Sengketa Pembatalan Merek antara Ruben Samuel Onsu Melawan Yangcent	88
B. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan dalam Perkara Sengketa Pembatalan Merek antara Ruben Samuel Onsu Melawan Yangcent Jika Ditinjau dalam Konteks Keadilan.....	104
C. Upaya Perlindungan Hukum Preventif untuk Melindungi Pemegang Hak Merek yang Mendaftarkan Mereknya dengan Berlandaskan Asas Iktikad Baik di Masa yang Akan Datang.....	149
BAB IV PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Rekomendasi.....	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

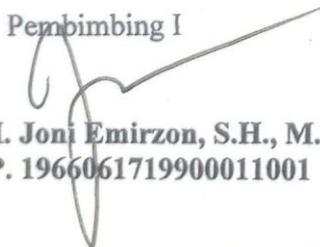
	Hlm.
Tabel 1: Rincian Pendaftaran Merek Milik Yangcent	10
Tabel 2: Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang HKI	50
Tabel 3: Klasifikasi Kelas dalam Merek	55
Tabel 4: Rincian Pendaftaran Merek “BENSU” Milik Ruben Samuel Onsu	106
Tabel 5: Rincian Pendaftaran Merek-Merek Milik Ruben Samuel Onsu	106
Tabel 6: Rincian Pendaftaran Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” Milik Ruben Samuel Onsu	123
Tabel 7: Sejumlah Merek Milik Ruben Samuel Onsu	130

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan pembatalan merek yang menggunakan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik terkait sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal melawan Yangcent selaku pendiri dari PT Ayam Geprek Benny Sujono. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah pembatalan merek yang menggunakan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik dalam sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent, pertimbangan hukum hakim pada putusan dalam perkara sengketa pembatalan merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent jika ditinjau dalam konteks keadilan, dan upaya perlindungan hukum preventif untuk melindungi pemegang hak merek yang mendaftarkan mereknya dengan berlandaskan asas iktikad baik di masa yang akan datang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif, serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah Ruben Samuel Onsu tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Yangcent selaku pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan merek miliknya dengan berlandaskan asas iktikad tidak baik dan Yangcent dapat membuktikan sebaliknya, sehingga terjadi pembatalan terhadap merek-merek milik Ruben Samuel Onsu, pertimbangan hakim dalam kedua putusan dalam perkara ini belum memberikan keadilan yang optimal bagi Yangcent sebab Majelis Hakim tidak mengabulkan *petitum* Yangcent terkait pengenaan ganti rugi dan uang paksa sebagai akibat dari kerugian yang dialami Yangcent, dan perlindungan hukum preventif untuk melindungi pemegang hak merek yang mendaftarkan mereknya dengan berlandaskan asas iktikad baik di masa yang akan datang ialah dengan merevisi peraturan perundang-undangan merek dengan menambah ketentuan untuk mencantumkan alasan filosofis dari penamaan merek yang dibuat.

Kata Kunci : *Pembatalan Merek, Orang Terkenal, Asas Iktikad Tidak Baik*

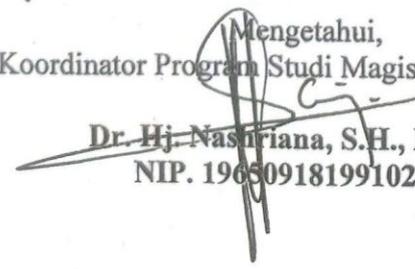
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966061719900011001

Pembimbing II


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This study discusses the cancellation of a brand using a famous person's name based on bad-faith principle related to a brand dispute between Ruben Samuel Onsu as a famous person against Yangcent as the founder of PT Ayam Geprek Benny Sujono. The focus of the problem in this study is the brand cancellation and the judge's legal considerations in the case's decision when viewed in the context of justice, and preventive legal protection efforts to protect trademark rights holders who register their trademarks based on good-faith principle in the future. This study used normative legal research methods and secondary data sources obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature review, and conclusions were drawn deductively. It was concluded that Ruben Samuel Onsu could not prove his argument that Yangcent, the owner of PT Ayam Geprek Benny Sujono, registered his trademark based on bad-faith principle, while Yangcent could prove otherwise, resulting in the cancellation of Ruben Samuel Onsu's trademarks. The judge's considerations in the two decisions in this case did not provide optimal justice for Yangcent because the Panel of Judges did not grant Yangcent's petition regarding the imposition of compensation and forced money as a result of the losses suffered by Yangcent. Preventive legal protection to protect trademark rights holders who register their trademarks based on good-faith principle in the future is to revise the trademark laws and regulations by adding provisions to include philosophical reasons for the brand name created.

Keywords: Brand Cancellation, Famous Person, Bad-Faith Principle

Advisor I



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

Advisor II

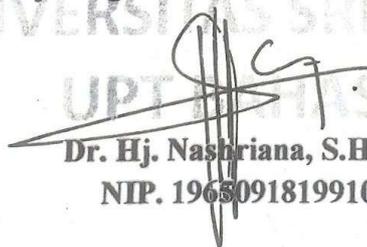


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

ILMU ALAT PENGABDIAN

Approved by,

Study Program Coordinator of Master of Law

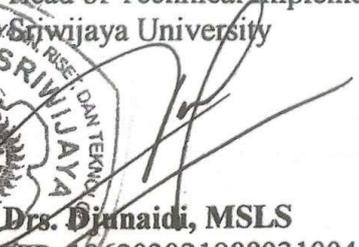


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermula dari kemampuan nalar manusia yang diharapkan dapat memajukan peradaban manusia.¹ Dewasa ini, khususnya pada era reformasi, proses pembangunan hukum diperlukan politik hukum, yakni berupa arah kebijakan hukum yang dibuat secara resmi oleh negara, di mana sesuai dengan konfigurasi politik era reformasi yang demokratis tentunya pembangunan hukum harus menghasilkan hukum yang responsif, dalam hal ini hukum yang responsif merupakan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa negara menjamin hak-hak asasi mereka dalam berbagai bidang.² Hal ini juga diperlukan dalam konteks hukum kekayaan intelektual.

Berkembangnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut, yang selanjutnya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tersebut, termasuk juga di dalamnya ialah pengakuan terhadap haknya, di mana sesuai dengan hakikatnya hak

¹ Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin, 2019, “Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online pada PT Grab Indonesia”, *Lex LATA*, Vol. 1, No. 1, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 51.

² Iza Rumesten RS, 2014, “Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 351.

kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud.³

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah Hak atas Kekayaan Intelektual, di mana perubahan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HKI” telah resmi dipakai.⁴ Objek yang diatur dalam HKI ialah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri.⁵ Cabang hak kekayaan intelektual di Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan nasional sampai saat ini adalah hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.⁶

Merek merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual. Dewasa ini, merek memiliki peranan signifikan dalam perdagangan, baik dalam lingkup domestik maupun global, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi, maka hal ini berdampak pula pada persaingan ekonomi baik dalam skala nasional

³ Suyud Margono, 2009, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: CV Nuansa Aulia, hlm. 3.

⁴ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sleman: Penerbit Deepublish, hlm. 2.

⁵ Moulyta Elgi Trinanda, 2019, Joni Emirzon, dan Muhammad Syaifuddin, “Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf”, *Lex LATA*, Vol. 1 No. 1, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 1.

⁶ Abdul Atsar, *Op. Cit.*, hlm. 21.

maupun internasional.⁷ Keberadaan merek ini menjadi penting, karena acap kali yang menyebabkan suatu produk dibanderol dengan harga mahal ialah mereknya, bukan produk bersangkutan. Semakin terkenalnya suatu merek oleh masyarakat, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang memegang hak merek tersebut.⁸

Dengan krusialnya kedudukan merek dalam perdagangan, tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan terkait merek. Peraturan perundang-undangan terkait merek telah banyak mengalami perkembangan, dan Undang-Undang terkait merek yang berlaku sekarang ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁹

Keberadaan merek sangat penting dalam menunjang kegiatan bisnis merupakan hal yang tidak dapat diragukan. Dengan pentingnya keberadaan merek, maka merek yang bersangkutan harus didaftarkan agar dapat memberikan perlindungan hukum pada pemegang merek yang bersangkutan.¹⁰ Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut, di mana bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama (*first to file*) dari merek tersebut kecuali jika dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang

⁷ Meri Hertati Gultom, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggar Merek", *Jurnal Warta*, Vol. 6, No. 2, April, Medan: Universitas Dharmawangsa, hlm. 134.

⁸ Durianto, dkk, 2011, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 22.

⁹ Laina Rafianti, 2013, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 2013, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 2.

¹⁰ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Penerbit Medpress, hlm. 35.

bersangkutan.¹¹ Tujuan dari pendaftaran merek ialah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama (*first to file*) terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.¹²

Terkait dengan pendaftaran merek, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur mengenai Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak yang mana sebagai berikut:¹³

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 36.

¹² *Ibid.* hlm. 36.

¹³ Pasal 21 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.

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga diatur bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁴

Dengan berlandaskan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas merek dapat didaftarkan apabila hak eksklusif dari hak merek tersebut bukan milik pihak lain yang telah terdaftar, dalam hal ini apabila ditemukan persamaan baik sebagian maupun seluruhnya antara merek yang satu

¹⁴ Pasal 77 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.

dengan yang lain dan apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dalam mendaftarkan suatu merek, maka permohonan pendaftaran hak atas merek itu harus ditolak.

Pemegang hak merek selaku pihak yang memiliki hak eksklusif berwenang untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang telah didaftarkan, sebab apabila terdapat pihak yang memiliki iktikad tidak baik untuk mendompleng suatu merek demi kepentingan pihak tertentu, maka hal ini akan merugikan pemegang hak merek yang bersangkutan.¹⁵

Dalam penelitian ini, Penulis akan membahas salah satu sengketa merek yang sempat menghebohkan masyarakat, yakni sengketa merek antara salah satu pesohor negeri, Ruben Samuel Onsu atau Ruben Onsu dan Yangcent selaku pemilik dan pendiri dari PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Berikut ini ialah awal mula dari sengketa antara Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat melawan Yangcent selaku pendiri dan pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku Tergugat I serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku Tergugat II.¹⁶

Pada tanggal 17 April 2017, tiga orang pengusaha yang terdiri dari Yangcent, Kurniawan, dan Stevani Livinus mendirikan usaha bisnis makanan dengan nama “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, di mana merek “I

¹⁵ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 107.

¹⁶ Rindi Nuris Velarosdela, *Duduk Perkara Gugatan Ruben Onsu atas Merek Geprek Bensu hingga Ditolak MA*, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/09221841/duduk-perkara-gugatan-ruben-onsu-atas-merek-geprek-bensu-hingga-ditolak?page=all>, diakses pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, Pukul 19.18 WIB.

“I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” sendiri telah didaftarkan berdasarkan tanggal penerimaan yakni pada 3 Mei 2017. Pemberian nama “Bensu” dalam merek tersebut merupakan bentuk apresiasi dari tiga sekawan tersebut kepada Benny Sujono yang akrab disapa Bensu selaku ayahanda dari Yangcent karena ia telah menyarankan kepada mereka untuk memulai usaha bisnis ayam geprek.

Kemudian Evan Jordi Onsu selaku adik dari Ruben Samuel Onsu yang kebetulan merupakan teman dari Yangcent dan Stevani Livinus yang melihat kemajuan bisnis usaha dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” menawarkan diri untuk menjadi manajer operasional dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dan Yangcent dan Stevani Livinus pun menyetujui penawaran dari Evan Jordi Onsu. Meskipun demikian, peran Evan Jordi Onsu hanyalah sebatas manajer operasional, jadi tidak memiliki kewenangan terkait kepemilikan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”.

Bisnis usaha makanan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” pun berkembang pesat hingga berhasil membuka cabang/*outlet* di sejumlah kota di Indonesia bahkan hingga membuka cabang/*outlet* di luar negeri. Evan Jordi Onsu kemudian menawarkan kepada pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu agar Ruben Samuel Onsu menjadi duta promosi (*brand ambassador*) dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, dan Ruben Samuel Onsu serta PT Ayam Geprek Benny Sujono pun menyetujui ide dari Evan Jordi Onsu tersebut. Maksud dari Evan Jordi Onsu ingin menjadikan kakaknya sebagai duta promosi (*brand ambassador*) dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP

BENEERRR” ialah agar usaha bisnis makanan tersebut makin dikenal oleh masyarakat dengan bantuan promosi dari Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal.

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat para pihak, foto Ruben Samuel Onsu selaku duta promosi (*brand ambassador*) akan dipasang di sejumlah cabang/*outlet* dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”, di mana sejak tanggal 9 Mei 2017 hingga tanggal 14 Agustus 2017, Ruben Samuel Onsu telah diberikan kompensasi berupa *Golden Share* sebagai bayaran menjadi duta promosi (*brand ambassador*) “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”. Dan pada saat kesepakatan berlangsung, baik Ruben Samuel Onsu dan Evan Jordi Onsu tidak mempermasalahkan keberadaan kata “BENSU” dalam merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”.

Pada bulan pertama pasca Ruben Samuel Onsu menjadi duta promosi (*brand ambassador*), Ruben Samuel Onsu meminta agar salah seorang karyawannya dipekerjakan di salah satu dapur “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” dengan tujuan *quality control*. Kemudian karyawan yang dipekerjakan di dapur “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” tersebut ditarik kembali oleh Ruben Samuel Onsu pada sekitar bulan Juli 2017. Kemudian Ruben Samuel Onsu membuka usaha bisnis makanan dengan nama “GEPREK BENSU” pada bulan Agustus 2017, di mana bisnis yang didirikan oleh Ruben Samuel Onsu ini memiliki berbagai kesamaan jika dibandingkan dengan bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, di antaranya kesamaan logo, jenis makanan, susunan gambar,

dekorasi ruangan, dan susunan kata dari merek usahanya. Dan pada tanggal 31 Agustus 2017 Ruben Samuel Onsu melayangkan somasi kepada Yangcent agar tidak menggunakan nama “BENSU” dalam merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”.

Kemudian Ruben Samuel Onsu dan Evan Jordi Onsu melakukan kegiatan promosi untuk usaha bisnis makanan “GEPREK BENSU” dengan mencantumkan foto Ruben Samuel Onsu selaku pemilik “GEPREK BENSU” yang mengakibatkan masyarakat menjadi bingung terkait kedua usaha bisnis makanan tersebut (*public confusion*), dalam hal ini konsumen yang biasanya mengonsumsi produk dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” akhirnya lebih memilih untuk mengonsumsi produk “GEPREK BENSU” dikarenakan Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa bisnis makanan miliknya ialah “GEPREK BENSU” yang akhirnya menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi produk milik Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal, dan tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Demi mengukuhkan nama “BENSU” dalam mereknya, pada bulan Mei 2018, Ruben Samuel Onsu memohon penetapan nama merek “BENSU” sebagai singkatan dari namanya yakni “ruBEN onSU” ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlandaskan Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Dengan kesuksesan yang diraup oleh Ruben Samuel Onsu melalui usaha bisnis makanannya, pada tanggal 31 Agustus 2019, Penggugat melayangkan somasi kepada Yangcent selaku pemegang saham dari PT Ayam Geprek Benny Sujono agar tidak menggunakan nama “BENSU” pada usaha bisnis makanan “I

AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”. Bahkan Ruben Samuel Onsu meminta uang ganti rugi senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Ruben Samuel Onsu yang ingin mendaftarkan merek-merek miliknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, berdasarkan data fakta yang didapat dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui laman <https://pdki-indonesia.dgip.go.id.>, ternyata telah terdaftar merek-merek yang mengandung kata “BENSU” di dalam merek-merek yang bersangkutan dan tentunya hal ini tanpa seizin Penggugat, di mana rincian pendaftaran merek-merek yang dimaksud ialah sebagai berikut:

**DAFTAR RINCIAN PENDAFTARAN MEREK MILIK YANGCENT
(TABEL 1)**

No.	Merek	Etiket	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN		IDM000643530	43	16 Agustus 2017	24 Mei 2019	Yangcent
2.	GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN		IDM000643529	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Yangcent
3.	I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN		IDM000643532	29	16 Agustus 2017	24 Mei 2019	Yangcent

Dan Ruben Samuel Onsu mendalilkan bahwa Yangcent meniru dan/atau mendompleng merek miliknya yakni merek “BENSU” dengan rincian pendaftaran



Nama Merek “BENSU”, Etiket  , Nomor Pendaftaran IDM000622427, Kode Kelas 43, Tanggal Penerimaan 03 September 2015, Tanggal Pendaftaran 07 Juni 2018, Tanggal Berakhir Perlindungan 03 September 2025, Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu, yang telah terdaftar terlebih dahulu, dan berdasarkan rincian pendaftaran merek “BENSU” tersebut Ruben Samuel Onsu merupakan pendaftar pertama (*first to file*) dan pemegang hak eksklusif dari merek “BENSU” tersebut, dan dikarenakan Ruben Samuel Onsu tidak terima dengan hal ini, ia pun mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Yangcent selaku Tergugat I dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku Tergugat II.

Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan pembatalan seluruh merek milik Yangcent tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan menurutnya merek-merek milik Yangcent tersebut didaftarkan dengan berlandaskan iktikad tidak baik dengan tujuan untuk meniru dan/atau mendompleng nama Ruben Samuel Onsu selaku artis yang notabene orang terkenal.¹⁷ Namun, gugatan tersebut ditolak Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Pengadilan Niaga tersebut diperkuat oleh Majelis Hakim pada tingkat

¹⁷ Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, 2021, “Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Hak Merek atas Putusan Gepek Bensu Melawan I Am Gepek Bensu”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1, Maret, Banjar Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 32.

kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hal ini disebabkan oleh penemuan fakta bahwa Yangcent mendaftarkan merek-merek miliknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan berlandaskan iktikad baik dan justru Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi yang dinyatakan sebagai pihak yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik dalam hal ini meniru merek milik Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono sehingga pendaftaran merek milik Ruben Samuel Onsu pun dibatalkan.¹⁸

Atas dasar hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai penelitian dalam bentuk tesis dengan judul:

“Pembatalan Merek yang Menggunakan Nama Orang Terkenal Berlandaskan Asas Iktikad Tidak Baik (Analisis Kasus Pembatalan Merek antara Ruben Samuel Onsu Melawan Yangcent)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatalan merek yang menggunakan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik dalam sengketa pembatalan merek antara Ruben Samuel Onsu melawan Yangcent?

¹⁸ Ihsanuddin, *Ruben Onsu Kalah dalam Gugatan Kotak Makanan Geprek Benu*, dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/10192461/ruben-onsu-kalah-dalam-gugatan-kotak-makanan-geprek-benu?page=all&jxconn=1*2c0ro*other_jxampid*Xzk1QVktTmZwcmF3mmNwcWRFMFZjWWZwbnp2bnlJZ2xCWFhMQUYyWmY5S0dpZ21laVd2Y3pGa3JQRXhmbWJ5Vg..#page2, diakses pada hari Senin, tanggal 26 September 2021, Pukul 20.16 WIB.

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan dalam perkara sengketa pembatalan merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent jika ditinjau dalam konteks keadilan?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum preventif untuk melindungi pemegang hak merek yang mendaftarkan mereknya dengan berlandaskan asas iktikad baik di masa yang akan datang?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berikut ini ialah tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pembatalan merek yang menggunakan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik dalam sengketa pembatalan merek antara Ruben Samuel Onsu melawan Yangcent;
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan dalam perkara sengketa pembatalan merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent jika ditinjau dalam konteks keadilan;
- 3) Untuk menganalisis, merumuskan, dan mengembangkan upaya perlindungan hukum preventif untuk melindungi pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan berlandaskan asas iktikad baik di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk secara teoritis dan secara praktis, yakni:

a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjelaskan terkait ilmu hukum, khususnya di bidang hukum bisnis mengenai pembatalan merek yang menggunakan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik dalam sengketa pembatalan merek antara Ruben Samuel Onsu melawan Yangcent.

b. **Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberi masukan serta dapat dijadikan referensi bagi para pihak yang terkait dengan masalah ini, yang mana sebagai berikut:

1) **Bagi Pemilik Merek**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terkait pentingnya pendaftaran merek guna mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki oleh pemilik merek yang bersangkutan;

2) **Bagi Pemerintah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menjadikannya referensi terkait perlindungan hukum terhadap merek, lebih khusus lagi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terkait pendaftaran merek dan perlindungan hukum terkait merek;

3) Bagi Pengadilan Niaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan referensi aparat penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dalam sengketa merek di Indonesia.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup bahasan penelitian meliputi bahasan yaitu dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai pembatalan merek yang menggunakan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik yakni sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu melawan Yangcent berdasarkan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

D. KERANGKA TEORI

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang dibahas dengan lebih baik.¹⁹

Teori hukum (*rechtstheorie*) dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang berada dalam respektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.²⁰

1. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum:

1) **Teori Keadilan**

Menurut seorang ahli bernama John Rawls, program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yakni:²¹

- a. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;
- b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat resiprokal.

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat yang sedemikian rupa sehingga prioritas diperuntukkan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.²²

Dengan demikian, keadilan sosial harus diperjuangkan dengan berlandaskan dua tujuan, yakni:²³

²⁰ Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 13.

²¹ Yuliasih, 2015, "Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)", *Notarius*, Edisi 08, No. 2, September, Semarang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 175.

²² *Ibid.*, hlm. 175.

²³ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Ciputat: Gaung Persada Press Group, hlm. 79.

- a. Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan;
- b. Setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum yang lemah.

Untuk mewujudkan suatu keadilan, pengadilan merupakan mekanisme pendukung yang utama yang dapat mewujudkannya, di mana dalam lembaga tersebut sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat diselesaikan.²⁴ Hakim selaku penegak hukum di pengadilan diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam setiap permasalahan yang diserahkan kepadanya melalui putusan-putusannya.²⁵

Teori Keadilan digunakan untuk menganalisis terkait nilai keadilan dalam Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, di mana semua orang akan diperlakukan berdasarkan peraturan hukum oleh negara atau penguasa, agar negara atau penguasa tidak berlaku sewenang-wenang, dalam hal

²⁴ Erman Suparman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan*, Jakarta: Penerbit PT Fikahati Aneska, hlm. 59.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

ini kepastian hukum mewajibkan penafsiran secara harfiah berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁶

Terdapat dua pengertian terkait kepastian hukum di negara berkembang menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.²⁷ Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum, di mana hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.²⁸ Sedangkan kepastian hukum atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, di mana dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan, dalam hal ini suatu undang-undang dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan.²⁹

Teori Kepastian Hukum digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis kepastian hukum dalam Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent terkait pembatalan merek yang menggunakan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik.

²⁶ Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 124.

²⁷ Junimart Girsang, dkk., 2021, "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika, dan Australia", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 1, April, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hlm. 75.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

2. *Middle Theory*

Middle theory yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori perlindungan hukum dan teori perlindungan hak kekayaan intelektual:

1) **Teori Perlindungan Hukum**

Salmond berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat sebab dalam suatu keadaan di mana terdapat banyak kepentingan di dalamnya, perlu diberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain.³⁰

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang sifatnya preventif dan represif, di mana perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sementara perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹

Dalam kaitannya dengan merek, perlindungan hukum diperlukan bagi pemilik merek karena tiga hal, yakni:³²

³⁰ Salmond, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 29.

³² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang Benar, Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia, hlm. 89.

- a. Agar terjaminnya kepastian hukum bagi para pembuat merek dan/atau pemilik merek;
- b. Agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana terhadap hak atas merek dengan tujuan agar hanya pihak yang berhak saja yang memperoleh keadilan keadilan;
- c. Agar memotivasi masyarakat sehingga masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek guna menunjang kegiatan bisnis para pihak yang bersangkutan.

Perlindungan hukum ialah seluruh upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terkait atau yang melakukan tindakan hukum.³³

Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis terkait upaya perlindungan hukum preventif untuk memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dengan berlandaskan asas iktikad baik di masa yang akan datang.

2) Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Teori perlindungan kekayaan intelektual dikemukakan oleh seorang ahli bernama Robert M. Sherwood, di mana teori perlindungan kekayaan intelektual terdiri dari:³⁴

³³ Hetty Hasanah, 2014, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom*, Vol. 3, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, hlm. 1.

³⁴ Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia: Alexandria, hlm. 37.

a. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat dalam yakni berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan seseorang.

b. *Recovery Theory*

Recovery Theory menyatakan bahwa pihak yang menghasilkan karya intelektual telah mengeluarkan jerih payah, waktu, serta biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, penemu atau pencipta perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Sejalan dengan *Reward Theory*, *Incentive Theory* memiliki hubungan dengan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta karya intelektual yang bersangkutan. Berdasarkan *Incentive Theory* ini, insentif perlu diberikan agar dapat memberi semangat dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait penemuan, penciptaan, dan pengembangan karya intelektual.

c. *Expanded Public Knowledge Theory*

Expanded Public Knowledge Theory ini lebih dikhususkan untuk bidang paten, di mana untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, yakni hak eksklusif yang bersifat sementara.

d. *Risk Theory*

Maksud dari *Risk Theory* dalam konteks hak kekayaan intelektual ialah dalam menemukan, menciptakan, dan mengembangkan karya intelektual, penemu atau pencipta menempuh berbagai macam risiko, sehingga perlindungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan penemu atau pencipta tersebut perlu diberikan.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Economic Growth Stimulus Theory merupakan teori yang berlandaskan pada hak kekayaan intelektual yang merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi, dalam hal ini pengembangan ekonomi merupakan tujuan dikembangkannya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif. *Economic Growth Stimulus Theory* memiliki relevansi yang tepat sebagai dasar perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era perdagangan bebas.

Teori-teori yang termasuk dalam Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yang dipakai dalam penelitian ini ialah *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, dan *risk theory*, di mana pembuatan suatu merek tentunya memerlukan pengorbanan dana, tenaga, dan pikiran serta mengandung berbagai risiko sehingga pihak-pihak yang membuat merek dan/atau memiliki hak atas merek dan mendaftarkannya berlandaskan asas iktikad baik perlu diberikan penghargaan, pengakuan, insentif dan mendapatkan kembali apa yang telah dikorbankannya tersebut. Hal ini juga berimplikasi pada upaya memberikan

perlindungan hukum yang ideal kepada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan berlandaskan iktikad baik dari upaya-upaya pihak yang meniru dan/atau mendompleng merek milik pihak yang beriktikad baik.

3) *Applied Theory*

Applied theory yang dipakai dalam penelitian ini ialah Teori Pembuktian, Teori Pertimbangan Hakim, dan Teori Putusan Hakim:

1) **Teori Pembuktian**

Teori pembuktian ini dipakai guna menganalisis pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara di mana pembuktian tersebut akan mempengaruhi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, dalam hal ini teori pembuktian tersebut ialah sebagai berikut:³⁵

a. Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (*Blot Affirmatief*)

Dalam teori ini, siapa yang mendalilkan suatu hal, maka ia harus membuktikannya dan bukan yang menyangkal maupun mengingkarinya. Dasar hukum dari teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negative non sun probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, meskipun pembuktiannya mungkin dalam hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang.

³⁵ Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 2, Agustus, Jakarta: sFakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, hlm. 574.

b. Teori Hukum Subjektif

Menurut teori hukum subjektif, suatu proses perdata tersebut selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengakui memiliki suatu hak, maka ia harus membuktikannya. Dalam hal ini, penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan, terdapat perbedaan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Mengenai peristiwa-peristiwa khusus, terbagi lagi menjadi peristiwa khusus yang menimbulkan hak (*rechtszeugende tatsachen*) peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*rechtsindernde tatsachen*) dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende tatsachen*).

Penggugat wajib melakukan pembuktian terkait keberadaan peristiwa-peristiwa khusus yang sifatnya menimbulkan hak. Tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan.

Sebagai contoh, apabila penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, sedangkan apabila tergugat menyangkal dalil yang terdapat dalam gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran, maka tergugat yang harus membuktikannya.

c. Teori Hukum Objektif

Menurut teori objektif, pengajuan gugatan yang dilakukan oleh penggugat kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terkait peristiwa yang diajukan. Maka, penggugat berkewajiban melakukan pembuktian kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan dalam peristiwa tersebut, misalnya harus dikemukakan adanya suatu persetujuan, harus mencari dalam undang-undang dan syarat sahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan kemudian memberi pembuktiannya, tidak perlu membuktikan adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal tersebut tidak disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Mengenai keberadaan cacat hukum ini harus dibuktikan oleh pihak lawan. Hakim yang bertugas untuk menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi atas dasar ini, hukum objektif yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian.

d. Teori Hukum Publik

Menurut teori hukum publik, mencari kebenaran dari suatu peristiwa di dalam sebuah peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh sebab itu, hakim harus diberikan wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Selain itu, terdapat kewajiban bagi para pihak dalam ranah hukum publik untuk membuktikan segala macam alat bukti.

e. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini, asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim (*auditu et alteram partem*) ialah asas pembagian beban pembuktian. Hakim diharuskan membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh sebab itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara patut dan seimbang. Apabila penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sudah sepatutnya, apabila penggugat yang membuktikan tentang adanya jual beli tersebut dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat. Apabila tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat, dan jika jual beli tersebut batal karena kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia memiliki utang pada tergugat. Dengan demikian, siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut, justru sebaiknya yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain, maka ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.

Teori-teori Pembuktian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (*Blout Affirmatief*), Teori Hukum Subjektif, Teori Hukum Objektif, dan Teori Hukum Acara. Teori pembuktian dalam penelitian ini digunakan dalam rangka

membuktikan adanya asas tidak baik dalam pendaftaran merek yang berakibat pada pembatalan merek yang bersangkutan.

2) Teori Pertimbangan Hakim

Agar dapat menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, diperlukan suatu aspek krusial yang mengandung suatu keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak terkait, dalam hal ini aspek tersebut ialah pertimbangan hakim, di mana apabila pertimbangan hakim sifatnya tidak teliti, tidak baik, dan tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut berhak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim ialah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara, yang apabila menggunakan pendekatan kasus, maka putusan tersebut dipandang sebagai penerapan kaidah hukum, sehingga yang mengikat ialah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yakni kaidah hukum yang merupakan dasar hukum putusan *ratio decidendi*.³⁷

Pengambilan keputusan oleh Hakim atas suatu sengketa yang dihadapkan kepadanya sifatnya sangat penting untuk diperiksa dan diadili, sehingga Hakim harus dapat memproses fakta-fakta yang diperoleh pada saat persidangan

³⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

³⁷ Soedikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 203.

berlangsung, yakni berupa bukti-bukti baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah yang diucapkan dalam persidangan.³⁸ Hal ini penting untuk dilakukan agar keputusan yang dijatuhkan didasarkan atas rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif, serta dapat mengungkap fakta hukum di persidangan.³⁹ Pertimbangan hakim harus mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.⁴⁰

Teori Pertimbangan Hakim dipakai untuk menganalisis terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent berdasarkan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 apabila dikaitkan dengan konteks keadilan bagi pihak yang mendaftarkan merek dengan berlandaskan asas iktikad baik.

3) Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak, dan selain diucapkan pernyataan

³⁸ Enju Juanda, 2016, "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016, Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm. 28.

³⁹ Nur Iftiah Isnantiana, 2017, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Juni, Purwokerto: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 44.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁴¹

Secara umum, putusan pengadilan yang diputus oleh hakim diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg, dan Pasal 46-68 Rv, dalam hal ini jenis-jenis putusan pengadilan yang diputus oleh hakim ialah sebagai berikut:⁴²

a. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Putusan *declaratoir* ialah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum dan putusan ahli waris yang sah.

b. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan tentang perceraian dan putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit.

c. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. Misalnya, menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

d. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, putusan yang untuk

⁴¹ Soedikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

⁴² Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 872.

menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.

e. Putusan *Interlucutoir*

Putusan *interlucutoir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir. Misalnya, pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

f. Putusan Insidentil

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yakni suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya, kematian kuasa dari suatu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeding, vrijwaring, tussenkompst*.

g. Putusan Provisionil

Putusan provisional ialah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, putusan mengenai

gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.

h. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir merupakan putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara kontradiktoir, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

i. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* ialah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau "*verstek*", kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

j. Putusan Akhir

Putusan akhir ialah putusan yang diputus setelah hakim selesai memeriksa dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulisan kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka disusunlah sejumlah konsep yang akan sering digunakan dalam penelitian ini:

1. Merek

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana hak atas merek ialah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan atas tanda sebagai mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴³

Objek pengaturan merek ialah karya-karya yang berupa tanda (baik berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna) yang memiliki tanda pembeda dan digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa, di mana “memiliki daya pembeda” berarti memiliki kekuatan sebagai tanda (tidak rumit/tidak sederhana) yang digunakan untuk membedakan hasil perusahaan satu dengan yang lainnya.⁴⁴

2. Sistem Pendaftaran Merek

Demi terciptanya perlindungan hukum terhadap HKI, terdapat dua prinsip penting, yakni *first to file* dan *first to use*.⁴⁵ *First to file system* merupakan sistem pendaftaran yang berdasarkan pendaftaran yang pertama kali dilakukan.⁴⁶ Artinya, jika ada dua yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang berhak diproses pendaftarannya. Sementara itu, *first to use system* didasarkan pada penggunaan pertama, sehingga pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar

⁴³ Abdul Atsar, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁴⁴ Shopar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 16.

⁴⁵ Yoyo Arifardhani, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.⁴⁷ Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang menganut sistem pendaftaran ini.⁴⁸

Indonesia menganut *first to file system* terkait pendaftaran suatu hak atas kekayaan intelektual, di mana dengan *first to file system* ini menyebabkan pendaftaran suatu hak atas kekayaan intelektual hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁴⁹

3. Nama Orang Terkenal dalam Hukum Merek

Nama orang terkenal adalah nama diri dari orang yang populer di berbagai kalangan, seperti artis, olahragawan, ilmuwan, negarawan, dan sebagainya, di mana hal ini bertitik tolak pada nama lengkap, nama keluarga yang memiliki daya pembeda yang tinggi, maupun singkatan nama, dan dalam hal ini nama atau singkatan nama orang terkenal tergolong sebagai salah satu penyebab ditolaknya pendaftaran merek dari barang dan/atau jasa.⁵⁰

Penggunaan nama orang terkenal dalam suatu merek merupakan pelanggaran apabila memang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁸ Andry Setiawan, dkk., 2018, “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, Oktober, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 77.

⁴⁹ Yoyo Arifardhani, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusinta, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 146.

membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang akan didaftarkan.⁵¹

Pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM).⁵²

Beberapa yurisdiksi merujuk pada pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*), atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*), dalam hal ini merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut telah didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) maupun alasan relatif (*relative grounds*).⁵³

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi asasnya tetap melindungi pemilik merek yang beriktikad baik, dalam hal ini hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan, dan dengan demikian, hanya pihak yang beriktikad baik saja yang diberikan perlindungan hukum dan bagi pihak lain yang beriktikad tidak baik yang meniru

⁵¹ Bima Adimanggala dan Tatty Aryani Ramil, 2021, "Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek ditinjau dari UU Merek dan Prinsip *Droit De Suite* terhadap Putusan Hakim", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus, Bandung: Universitas Islam Bandung, hlm. 690.

⁵² Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm. 291.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 291.

dengan sengaja atau tidak jujur dalam pendaftaran merek miliknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat membatalkan merek tersebut.⁵⁴

5. Asas Iktikad Tidak Baik

Secara singkat, iktikad tidak baik ialah tindakan yang dilakukan dengan berlandaskan niat yang buruk, di mana tindakan yang dilandasi dengan iktikad tidak baik ini acap kali disertai dengan niat melakukan kecurangan, baik secara nyata maupun yang masih dalam tahap perencanaan, dengan tujuan untuk mengecoh atau menciptakan kebingungan pada pihak lain, atau dalam batas tertentu dilakukan untuk mengelak dari kewajiban yang harus ia penuhi.⁵⁵

Dalam konteks merek, pendaftaran merek dengan berlandaskan iktikad tidak baik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Tindakan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, terutama merek yang sudah dikenal masyarakat;
- 2) Suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan tujuan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar tersebut dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan tidak peduli terhadap kerugian dari pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya;
- 3) Tindakan pendaftaran merek yang sengaja dilakukan dengan iktikad tidak baik merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya terkait dengan pendaftaran merek dengan berlandaskan iktikad baik, sehingga hal ini

⁵⁴ Edy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, hlm. 49.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵⁶ D. Maulana, 2005, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 72.

berakibat pada kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁷

Penelitian hukum normatif mencakup:⁵⁸

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) Penelitian sejarah hukum;
- 5) Penelitian perbandingan hukum.

Metode penelitian dalam hal ini menjadi suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil penelitian dengan proses berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

⁵⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 25.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bogor: Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.⁶⁰

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan yang memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan norma dalam praktik hukum, di mana dilakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.⁶¹

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, di mana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti diharapkan akan menemukan ide-ide yang melahirkan definisi-definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas, sehingga pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.⁶²

⁶⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.

⁶² *Ibid.*, hlm. 98.

4) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan pada praktek putusan-putusan hukum.⁶³

5) Pendekatan Futuristis (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristis ialah pendekatan yang menyorot bahwa hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa yang akan datang.⁶⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yang mana dari penelitian kepustakaan tersebut akan diperoleh bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari perundang-undangan; catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sementara bahan-bahan hukum sekunder ialah seluruh publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks;

⁶³ *Ibid.*, hlm. 256.

⁶⁴ Lilis Mulyani, 2010, "Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Khusus, 2010, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), hlm. 38.

kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, di mana dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- f. Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst;
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.⁶⁶

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 141.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,⁶⁷ seperti berita-berita resmi; kamus hukum; bahan seminar; dan bahan dari internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan hal yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan ialah metode penelitian kepustakaan, di mana pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang dibahas.⁶⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis kualitatif ialah teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni melalui penjabaran bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk rincian-rincian yang kemudian disusun secara sistematis, di mana bahan hukum yang dimaksud tersebut disajikan secara faktual agar permasalahan yang diteliti dapat dipahami oleh peneliti.⁶⁹

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 12.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁸ M. Nazir, 2005, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 111.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 21.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bogor: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah Indonesia*, Semarang: Madina Semarang.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Carsten Fink dan Keith E. Maskus, 2005, *Intellectual Property and Development (Lessons from Recent Economic Research)*, New York NY: A Copublication of the World Bank and Oxford University Press.
- Chaidir Ali, 1976, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- D. Maulana, 2005, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- David Bainbridge, 1999, *Intellectual Property*, England: Financial Times Pitman Publishing.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2007, *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Bidang Hukum*, Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Durianto, dkk, 2011, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni.
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Penerbit Medpress.
- Ismael Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang Benar, Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Ito Gambiro, 1992, *Desain Produk Industri*, Jakarta: CV Gramada Offset.
- Khoirul Hidayah. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Malang.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Krisnani, dkk., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor.
- M. Nazir, 2005, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Ciputat: Gaung Persada Press Group.
- Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia: Alexandria.
- Robert P. Merges, dikutip dalam Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shopar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

_____, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Sleman: Penerbit Deepublish.

Suyud Margono, 2009, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: CV Nuansa Aulia.

_____, 2011, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana.

Zainudin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

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.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 576 K/Pdt. Sus-HKI/2020.

JURNAL

Agus Mardianto, 2010, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 01, Januari, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Andry Setiawan, dkk., 2018, "Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, Oktober, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Bima Adimanggala dan Tatty Aryani Ramil, 2021, "Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek ditinjau dari UU Merek dan Prinsip *Droit De*

- Suite* terhadap Putusan Hakim”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Darliyanti Ussu, 2014, “Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Devina Puspita Sari, 2019, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Maret, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Elza Syarief, dkk., 2021, “Implikasi Penggunaan Merek Kopi Tiam Berdasarkan Hukum Merek di Indonesia”, *Maleo Law Journal*, Vol. 5, Issue I, April, Palu: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.
- Fence M. Wantu, 2013, “Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 2, Juni, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 2, Agustus, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, hlm. 574.
- Hetty Hasanah, 2014, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, *Jurnal Unikom*, Vol. 3, Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Iza Rumesten RS, 2014, “Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Junimart Girsang, dkk., 2021, “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika, dan Australia”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 1, April, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Karlina Perdana dan Pujiyono, “Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)”, *Privat Law*, Vol. V, No. 2, 2017.
- Laina Rafianti, 2013, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 2013, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Lilis Mulyani, 2010, “Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Khusus, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).
- Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, 2021, “Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Hak Merek atas Putusan Geprek

- Bensu Melawan I Am Geprek Bensu”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1, Maret, Banjar Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 32.
- Meri Hertati Gultom, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggar Merek”, *Jurnal Warta*, Vol. 6, No. 2, April, Medan: Universitas Dharmawangsa, hlm. 134.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2014, “*Passing Off* dalam Pendaftaran Merek, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Desember, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Moulyta Elgi Trinanda, 2019, Joni Emirzon, dan Muhammad Syaifuddin, “Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf”, *Lex LATA*, Vol. 1 No. 1, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Niru Anita Sinaga, 2020, “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, Desember, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Nur Iftiah Isnantiana, 2017, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, Juni, Purwokerto: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Andry Setiawan, dkk., 2018, “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, Oktober, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin, 2019, “Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online pada PT Grab Indonesia”, *Lex LATA*, Vol. 1, No. 1, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 51.
- Yuliasih, 2015, “Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)”, *Notarius*, Edisi 08, No. 2, September, Semarang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAHAN INTERNET

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sistem Klasifikasi Merek*, dalam <http://skm.dgip.go.id>, diakses pada tanggal 16 April 2021, pukul 19.44 WIB.
- Ihsanuddin, *Ruben Onsu Kalah dalam Gugatan Kotak Makanan Geprek Bensu*, diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/10192461/ruben-onsu-kalah-dalam-gugatan-kotak-makanan-geprek-bensu?page=all&jxconn=1*2c0ro*other_jxampid*Xzk1QVktTmZwcmF3

mmNwcWRFMFZjWWZwbnp2bnlJZ2xCWFhMQUYyWmY5S0dpZ21la
Vd2Y3pGa3JQRXhmbWJ5Vg..#page2, diakses pada tanggal 26
September 2021, pukul 20.16 WIB.

Reza Gunadha dan Husna Rahmayunita, *Geprek Bensu Rajai Trending Topik, Publik Heran: Plot Twist Sekali*, dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/06/11/174438/geprek-bensu-rajai-trending-topik-publik-heran-plot-twist-sekali>, diakses pada tanggal 14 September 2021, pukul 20.48 WIB.

Rindi Nuris Velarosdela, *Duduk Perkara Gugatan Ruben Onsu atas Merek Geprek Bensu hingga Ditolak MA*, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/09221841/duduk-perkara-gugatan-ruben-onsu-atas-merek-geprek-bensu-hingga-ditolak?page=all>, diakses pada tanggal 23 September 2021, pukul 19.18 WIB.

