



## **PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENDAFTARAN MEREK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 28/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA JKT.PST)**

**Christabella Augustine, R. Rahaditya**

Prodi atau Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Merek merupakan identitas dari suatu bisnis yang dikembangkan dan dibangun untuk konsumen mengenal produk yang ditawarkan hanya dengan mengingat bentuk atau visualisasi dari merek tersebut. Bagi setiap orang yang memiliki merek mempunyai hak atas merek tersebut, secara khusus untuk menggunakan merek dan memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Dengan kata lain apabila terdapat pihak yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek maka telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara membonceng merek milik orang lain yang pada keseluruhannya memiliki kesamaan. Pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain atau merek terkenal tidak memiliki itikad baik dalam prosesnya karena bermaksud untuk meniru merek orang lain. Oleh karena itu pemilik merek dalam hal ini jika terjadi pelanggaran atas merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa merek tersebut agar pemilik merek yang meniru merek miliknya dapat dilakukan pembatalan merek.

**Kata Kunci:** Merek, Itikad Baik, Gugatan, Penyelesaian Sengketa.

### **PENDAHULUAN**

Peran merek dalam kemajuan dunia bisnis telah semakin signifikan. Saat ini, eksistensi merek tidak hanya sekadar sebuah identitas komersial, melainkan telah menjadi cerminan gengsi dan prestise di masyarakat. Identitas merek yang dibawa oleh barang

atau jasa telah memperoleh citra yang kuat, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Merek tidak hanya sekadar merepresentasikan produk atau layanan, tetapi juga memiliki daya ungkit yang dapat meningkatkan rasa percaya diri individu dan, dalam beberapa kasus, menjadi penentu kelas sosial seseorang.

---

\*Correspondence Address : [christabella.205180077@stu.untar.ac.id](mailto:christabella.205180077@stu.untar.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v11i2.2024. 693-707

© 2024UM-Tapsel Press

Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan merek melalui hak kekayaan intelektual menjadi krusial dalam menjaga nilai dan citra merek, serta menjaga hak eksklusivitas atas penggunaan merek tersebut.

Keanekaragaman produk merek yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen telah menciptakan beragam pilihan di pasar, yang seringkali tergantung pada daya beli masing-masing konsumen. Dalam konteks ini, konsumen dari lapisan masyarakat menengah ke bawah sering kali mencari alternatif dengan memilih barang-barang yang meniru merek terkenal namun palsu. Meskipun produk tersebut tidak memiliki kualitas sebanding dengan aslinya, konsumen tetap memilihnya karena lebih terjangkau secara finansial. Dalam realitas pasar semacam ini, pemalsuan merek telah menjadi masalah serius yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga berdampak negatif terhadap citra Indonesia dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari HKI, bukan hanya memengaruhi perdagangan di dalam negeri, tetapi juga dalam skala internasional. Untuk itu, perlindungan merek yang diakui di banyak negara menjadi penting. Adanya merek terkenal dari luar negeri yang memiliki pemilik merek sebagai entitas asing, baik perseorangan maupun badan hukum, sering kali menghadapi tantangan persaingan yang tidak fair, seperti kasus peniruan merek, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah.<sup>2</sup>

Dampak negatif dari produk merek yang sama juga memberi pengalaman buruk bagi konsumen. Produk yang meniru merek terkenal

sebagian besar memiliki kualitas yang rendah. Konsumen yang seharusnya membeli produk dengan merek terkemuka terkadang dapat keliru dan akhirnya memperoleh barang palsu dengan merek tiruan, yang tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan dari produk bermerk tersebut. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak dapat menikmati kualitas yang biasanya dihubungkan dengan merek terkenal tersebut. Selain itu, persoalan ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk merek yang sah, sehingga mengakibatkan rusaknya reputasi pemilik merek terkemuka terkait kualitas barang yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Praktik peniruan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkemuka dan konsumen, tetapi juga merugikan masyarakat secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dampak negatifnya terhadap kreativitas manusia dalam menciptakan karya baru. Pola perkembangan pelanggaran terhadap merek tidak hanya terbatas pada peniruan merek terkenal untuk barang yang identik atau serupa, tetapi juga merambah ke peniruan merek untuk layanan dan produk yang tidak berkaitan atau tidak serupa.<sup>4</sup>

Setelah suatu produk atau layanan yang menggunakan merek terkenal telah berhasil diproduksi dan diterima oleh konsumen berkat reputasinya, kualitasnya, citra yang dibangun, serta penyebaran yang luas baik secara nasional maupun internasional, produsen sering kali mengajukan pendaftaran merek tersebut untuk jenis dan kategori produk atau layanan yang berbeda. Dampak negatif dari pelanggaran merek terkenal

<sup>2</sup>Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/>, diakses pada tanggal 23 November 2017

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

menjadi kekhawatiran internasional, mendorong negara-negara untuk melakukan diskusi dan negosiasi demi mencapai kesepakatan dalam perjanjian internasional yang memiliki fokus khusus dalam memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal. Salah satu rujukan hukum yang mengatur hal ini adalah Pasal 6 bis ayat (1) yang terdapat dalam Konvensi Paris, dengan perumusan pasal yang memberikan landasan hukum sebagai berikut: <sup>5</sup>

*The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*

Merek merupakan salah satu aspek dari kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan dalam ranah perdagangan dan bisnis, sejajar dengan hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, serta indikasi geografis. Dalam konteks kekayaan intelektual, merek diartikan sebagai suatu tanda yang tercantum pada barang atau jasa yang diperdagangkan, bertujuan untuk membedakan antara barang atau jasa tersebut dengan produk

atau layanan serupa yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek ini memegang peran khusus dalam mengidentifikasi sumber atau produsen produk atau layanan, memberikan gambaran terkait kualitas, reputasi, dan asal-usulnya kepada konsumen, serta melindungi kepentingan komersial pemilik merek.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi tentang merek sebagai suatu tanda yang bisa ditampilkan secara visual dalam berbagai bentuk, seperti logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam dimensi dua maupun tiga, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen tersebut. Fungsi dari tanda merek ini adalah untuk membedakan antara barang atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, definisi tersebut mengarah pada pengertian bahwa merek merupakan identitas yang dapat dipertukarkan dan diakui untuk membedakan satu produk atau layanan dengan yang lain dalam konteks kegiatan bisnis. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang tersebut bahwa terdapat 2 (dua) perbedaan yang diklasifikasikan di dalamnya, yaitu:<sup>7</sup>

1. Merek tradisional atau konvensional merujuk pada tanda yang mencakup gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau jenis merek yang diwujudkan dalam format dua dimensi.
2. Merek non-tradisional atau media elektronik mengacu pada jenis merek yang lebih canggih dan berbeda, seperti

<sup>5</sup> The Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Konvensi Paris).

<sup>6</sup> Thoyyibah Bafadhal, „Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal Di Indonesia: Kasus IKEA“, Jurnal Hukum, 1.1 (2018), 25.

<sup>7</sup> Nurul Hidayati & Naomi Yuli Ester S, “Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)”, Jurnal Legislasi Indonesia, 14.2 (2017), 173.

merek yang ditampilkan dalam bentuk suara, merek dalam tiga dimensi, atau merek hologram. Bentuk-bentuk ini menunjukkan evolusi dalam konsep merek yang berkembang dengan kemajuan teknologi dalam lingkup media dan presentasi merek yang lebih dinamis.

Merek memperoleh hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah melalui pendaftaran resmi di Direktorat Merek. Proses pendaftaran merek ini adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha guna memastikan bahwa hak-hak atas merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari negara. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Merek akan memperoleh jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila suatu merek tidak terdaftar secara resmi, maka merek tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum dari negara. Dampaknya adalah bahwa merek yang tidak terdaftar tersebut dapat digunakan oleh siapa saja tanpa ada pembatasan penggunaannya oleh pemilik asli merek. Oleh karena itu, penting bagi para pemilik merek untuk melalui proses pendaftaran demi melindungi hak-hak atas merek yang mereka miliki.<sup>8</sup>

Direktorat Merek dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki kewajiban untuk menolak pendaftaran suatu merek apabila dalam permohonannya terlihat adanya itikad yang tidak baik, kemiripan substansial dengan merek yang telah

terdaftar, atau jika mencerminkan merek yang sudah terkenal.<sup>9</sup> Prinsip "first to file system" menjadi dasar dalam pendaftaran merek, yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut dianggap sebagai pemilik sah atas merek tersebut. Pendaftaran hak atas merek didasarkan pada sistem konstitutif, yang mengimplikasikan bahwa hak atas merek diberikan setelah proses pendaftaran terjadi. Oleh karena itu, pihak yang terdaftar lebih awal dalam pendaftaran merek akan memperoleh perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Meskipun prinsip "first to file system" berlaku dalam pendaftaran merek, namun pendaftar juga harus mematuhi prinsip itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 21 angka (3) dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika dilakukan oleh pihak yang memiliki niat buruk. Sistem pendaftaran konstitutif tetap mendasari proses pendaftaran, namun prinsip tersebut tetap memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang memiliki niat baik. Hanya permohonan yang diajukan oleh pemilik merek dengan niat baik yang dapat diterima untuk didaftarkan. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada merek yang memiliki niat baik.<sup>11</sup> Penjelasan terkait Pasal 21 angka (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menggarisbawahi bahwa kualifikasi dari pemilik yang memiliki niat baik salah satunya adalah pemilik merek terkenal yang dapat diidentifikasi dengan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengenali merek

<sup>8</sup> Agung Sujatmiko, „Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek“, Jurnal Media Hukum, 18.2 (2011), 177.

<sup>9</sup> Dendy Widya Chandra, „Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)“, Jurnal Notarius, 13.1 (2020), 313.

<sup>10</sup> Tomi Surya Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

<sup>11</sup> Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 9th edn (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

tersebut di dalam bidang usaha yang bersangkutan.

Merek-merek terkenal, terutama merek asing, seringkali menjadi sasaran pemalsuan atau digunakan secara tidak sah oleh pelaku usaha lokal. Para pelaku usaha ini dengan sengaja menggunakan popularitas merek asing terkenal tersebut karena nilai ekonomis yang tinggi dari penggunaannya. Akibatnya, pemilik sah dari merek tersebut merasa terganggu dan merugikan atas reputasi yang telah mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun tanpa biaya yang sedikit. Dampaknya tidak hanya berdampak pada kepentingan merek terkenal semata, tetapi juga merugikan konsumen yang percaya membeli produk yang menggunakan merek terkenal tersebut dengan harapan akan memiliki kualitas yang sama dengan merek yang asli, padahal produk tersebut merupakan tiruan dan tidak memiliki mutu yang sama.<sup>12</sup>

Dalam praktik perlindungan merek terkenal, terdapat kecenderungan banyak pihak yang menggunakan modus operandi pemboncengan reputasi merek terkenal tersebut. Beberapa oknum dengan itikad yang tidak baik menciptakan produk barang dan/atau jasa yang memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan merek yang telah terdaftar, sehingga masyarakat umum dapat tertipu oleh pemboncengan merek tersebut. Situasi ini mengakibatkan kerugian baik pada konsumen maupun pada produsen atau pemilik merek terkenal. Konsumen merasa dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka, sementara produsen atau pemilik merek terkenal yang telah mendaftarkan mereknya di negara asal juga dapat mengalami kerugian finansial akibat dari

pihak yang memanfaatkan nama merek tersebut secara tidak sah.

Seperti pada kasus yang penulis angkat pada penelitian ini Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst antara Penggugat sebagai pemegang merek bernama Ki Kagon dengan nomor pendaftaran DID2022021068, yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan kelas barang 8, dan jenis barang seperti, "alat-alat pengasah; batu asah; batu asahan kikir; Cutter; Gembok; Gergaji; Gergaji Tangan; Gurinda; Isi Cutter; Kikir; Kunci Baut Kran; Kunci Inggris; Kunci Kas; Kunci L; Kunci Ring Pass; Meteran; Obeng; Obeng Kunci Ring; Pacul/Cngkul; Pahat; Palu; Pisau; Pisau Silet; Segala macam tang untuk memotong atau mengupas kabel listrik; Serutan Kayu; Tang Tang Pegas." Dan Tergugat sebagai pemegang merek yang bernama Kagon dengan nomor pendaftaran IDM000743583, yang terdaftar 8 Mei 2020 dengan kelas barang 8 dan jenis barang yang seluruhnya sama dengan merek penggugat yaitu Ki Kagon.

Dalam kasus ini, merek Ki Kagon sesungguhnya milik dari Perusahaan Zhejiang Zhongkai Tool Co., Ltd yang berasal dari negara China dengan dengan registrasi merek dagang No. 4967115 untuk kelas 8 dengan jenis barang yaitu mata bor, bagian logam dari kraan, kunci inggris, tang capit, alat pemotong dan serut, alat tembak rivet, alat penarik bearing bercapit 3, alat pengepakan, kikir. Walaupun dalam lingkup merek tentang pendaftaran merek bahwa terdapat prinsip "*first to file system*" atau diartikan sebagai siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah yang diakui oleh

---

<sup>12</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian Trip's*(Bandung: Alumni, 2011).

hukum di Indonesia. Sedangkan untuk merek Ki Kagon yang hakikatnya merupakan merek yang berasal dari negara China, tergugat sebagai pemilik dari merek "KAGON" seharusnya memperhatikan prinsip itikad baik dalam menggunakan dan mendaftarkan mereknya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan membahas implementasi itikad baik dalam pendaftaran merek dan penyelesaian sengketa dalam perdata jika terjadi pelanggaran merek.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan serta perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan Konvensi TRIPS mengenai perlindungan merek terkenal. Sumber data sekunder digunakan, termasuk berbagai materi hukum (primer seperti undang-undang tentang merek, sekunder seperti buku dan pendapat ahli hukum, serta tersier seperti ensiklopedia) untuk memahami, menjelaskan, dan memberikan informasi tentang sumber hukum. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyelesaikan masalah terkait pelanggaran merek, khususnya dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengkaji regulasi hukum terkait kekayaan intelektual, terutama dalam pendaftaran dan perlindungan merek, baik domestik maupun internasional. Para pakar hukum serta teori tentang perlindungan merek terkenal di Indonesia juga dieksplorasi. Kesimpulan disusun dari analisis bahan hukum relevan untuk menyelesaikan isu-isu perlindungan merek terkenal di Indonesia, terutama terkait pelanggaran merek yang sudah terdaftar.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Itikad Baik Dalam Melakukan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Dalam esensinya, penggunaan merek oleh produsen atau pemilik merek bertujuan untuk memberikan perlindungan atas produk yang dihasilkan, baik itu berupa jasa maupun barang dagang. Namun, pendaftaran merek tidaklah merupakan proses yang cepat, tidak sekadar mengajukan permohonan lalu merek tersebut langsung terdaftar. Ketika seseorang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sudah memenuhi persyaratan yang berlaku, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru akan memberikan nomor permohonan dan tanggal penerimaan permohonan.<sup>13</sup>

Selanjutnya, ada dua tahapan penting yang harus dilewati oleh sebuah merek untuk dapat terdaftar:<sup>14</sup>

1. Proses pemeriksaan yang bersifat substansial melibatkan evaluasi dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menilai kesesuaian merek dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Merek. Selain itu, mereka juga melakukan perbandingan antara merek yang diajukan untuk didaftarkan dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya, guna memeriksa apakah terdapat kemiripan baik secara keseluruhan maupun pada aspek pokok, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek.

2. Tahap pengumuman memungkinkan masyarakat umum untuk memberikan pendapat atau keberatan terhadap merek yang hendak

<sup>13</sup> Prayudi Setiadharna, Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA,

<http://www.hki.co.id/artikel>, diakses pada 23 Desember 2023

<sup>14</sup> *Ibid*

didaftarkan, memungkinkan partisipasi publik dalam proses tersebut.

Selain itu jika terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek mirip orang lain, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yakni:

1. Penghapusan atau pembatalan merek dapat dilakukan oleh pemilik dari merek itu sendiri
2. Penghapusan atau pembatalan merek dapat dilakukan oleh Prakarsa Direktorat Merek, dan
3. Penghapusan yang dilakukan oleh keputusan pengadilan atas gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga.

Secara prinsip, penghapusan merek terdaftar bisa terjadi ketika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut merek tersebut tidak digunakan. Selain itu, penghapusan juga dapat terjadi jika penggunaan merek tidak sesuai dengan informasi yang diajukan pada saat pendaftaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek. Merek, sebagai alat identifikasi dan pembeda, seharusnya tidak memiliki kesamaan dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain. Kesamaan ini tidak hanya sebatas pada keseluruhan penampilan merek, tetapi juga mencakup kesamaan secara substansial yang mengindikasikan sebuah peniruan secara menyeluruh. Persamaan pada pokoknya merujuk pada kemiripan yang terlihat jelas antara merek satu dengan merek lainnya. Ini bisa berupa kemiripan dalam bentuk, penempatan, penulisan,

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, termasuk kesamaan dalam pengucapan yang dapat ditemukan dalam suatu merek.<sup>15</sup> Penolakan terhadap permohonan merek yang memiliki kesamaan secara substansial atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis didasarkan pada pemahaman umum masyarakat mengenai merek tersebut dalam ranah bisnis yang relevan.<sup>16</sup>

Terdapat tiga jenis penggunaan merek yang dapat diklasifikasikan sebagai kesamaan pada pokoknya, yaitu:<sup>17</sup>

1. Persamaan dalam penampilan, yaitu ketika suatu merek memiliki kemiripan dalam visualnya yang dapat membingungkan.
2. Persamaan dalam bunyi atau pengucapan, di mana suatu merek memiliki kemiripan dalam suara yang dapat menimbulkan kebingungan.
3. Persamaan dalam konsep makna, di mana suatu merek memiliki kemiripan dalam makna atau konsepnya yang bisa menimbulkan kebingungan.

Dalam pengertiannya arti kata “persamaan secara keseluruhan atau identic yang berkaitan dengan identitas ganda telah diatur dalam *Article 15 (1)* dan *Article 16 (1) TRIPs* dan *Article 5 (2) Paris Convention*. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dijelaskan mengenai pengertian dari “persamaan secara keseluruhan”. M.

<sup>15</sup> Ok. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 359

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 360

Yahya Harahap berpendapat bahwa: <sup>18</sup> “yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhan ialah persamaan yang berkaitan berupa seluruh elemen yang terdapat pada merek tersebut, identic atau secara keseluruhan sama dengan yang lainnya.” Artinya, apabila suatu merek yang diajukan untuk pendaftarannya merupakan duplikat atau replika dari merek yang dimiliki orang lain. Merek dapat disebut sebagai duplikat atau replika dari merek orang lain jika terdapat kesamaan secara total setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesamaan dalam keseluruhan unsur, termasuk unsur hurufnya.
2. Kesamaan dalam jenis atau kelas barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Kesamaan dalam wilayah dan segmen pasar yang dituju.
4. Kesamaan dalam pelaku yang menggunakan merek.
5. Kesamaan dalam cara perlindungan dan pemeliharaan merek.

Permasalahan tentang merek sering kali terkait dengan praktik persaingan yang tidak adil dalam dunia bisnis. Ketika perusahaan-perusahaan sejenis bersaing di wilayah yang sama, mereka berupaya secara aktif untuk memenangkan hati konsumen dengan cara yang kompetitif. Namun, saat persaingan ini mencapai tahap di mana satu pihak berupaya merugikan pesaingnya tanpa memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan pada pihak lain, itulah saat dimulainya perilaku yang merugikan dan melanggar prinsip-prinsip hukum dalam kompetisi bisnis. Contohnya yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., antara Penggugat sebagai pemilik merek Ki Kagon dan Tergugat sebagai Pemilik Merek Kagon yang pada dasarnya memiliki kesamaan pada unsur merek dan jenis kelas barang yang sama dengan menjual peralatan yakni ,”alat-alat pengasah; batu asah; batu asahan kikir; Cutter; Gembok; Gergaji; Gergaji Tangan; Gurinda; Isi Cutter; Kikir; Kunci Baut Kran; Kunci Inggris; Kunci Kas; Kunci L; Kunci Ring Pass; Meteran; Obeng; Obeng Kunci Ring; Pacul/Cngkul; Pahat; Palu; Pisau; Pisau Silet; Segala macam tang untuk memotong atau mengupas kabel listrik; Serutan Kayu; Tang Tang Pegas.”

Pelanggaran merek seringkali dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan cara meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah dikenal tanpa memperhatikan hak-hak yang telah dilindungi sebelumnya. Terkait dengan praktik persaingan yang tidak jujur, Pasal 10 dalam Konvensi Paris mengamanatkan bahwa negara-negara peserta harus memberikan perlindungan yang efektif untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak fair. Pasal tersebut menegaskan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip "*honest practices*" dalam urusan industri dan komersial dianggap sebagai tindakan persaingan yang tidak fair. Selain itu, Pasal tersebut juga melarang semua upaya yang dapat menimbulkan kebingungan terkait dengan asal usul atau usaha industri dan komersial dari seorang pengusaha yang membingungkan masyarakat terkait sifat dan asal-usul suatu barang, termasuk peniruan merek.<sup>19</sup>

Berdasarkan informasi di atas, terdapat kejelasan bahwa pelaku usaha tidak dapat meminta pendaftaran merek dengan maksud meniru ketenaran yang

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19/1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41-47.

<sup>19</sup> Ok. Saidin,, Op Cit, hlm. 360

berpotensi merugikan pihak lain, memicu persaingan yang tidak fair, atau menyesatkan konsumen, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Karakteristik khusus terkait prinsip peniruan merek dalam pasal ini melibatkan keterkaitan antara peniruan merek dengan konsep persamaan secara substansial atau keseluruhan. Apabila kita mengaitkan Pasal 4 dan Pasal 7 dari Undang-Undang Merek, yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek harus diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut juga menempatkan tanggung jawab pada Direktorat Jenderal HKI untuk tidak menerima pendaftaran merek yang dinilai tidak bermaksud baik. Dengan demikian, Direktorat Jenderal HKI bertindak sebagai penilai pertama apakah sebuah merek didaftarkan dengan niat baik oleh pemiliknya atau tidak, serta menentukan penerimaan atau penolakan permohonan merek. Jika terjadi perbedaan pandangan setelah suatu merek terdaftar terkait dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, maka hakim akan menjadi penilai kedua apakah suatu merek didaftarkan atas dasar niat baik atau tidak.

Menurut Subekti, prinsip itikad baik (good faith) merupakan salah satu pilar utama dalam domain hukum perjanjian.<sup>20</sup> Dia menegaskan bahwa menjalankan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mempertimbangkan aturan-aturan moral dan etika.<sup>21</sup> Kewajiban untuk memenuhi perjanjian berdasarkan prinsip itikad baik telah diakui secara universal dalam konteks hukum perjanjian internasional. Konvensi Wina

1969 mencantumkan hal ini dalam klausul "The Principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized". Selain itu, dalam dokumen UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law), Pasal 1.7 menekankan bahwa "setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan perlakuan adil dalam perdagangan internasional" dan "pihak-pihak tidak dapat mengecualikan atau membatasi kewajiban mereka".<sup>22</sup> Dari sudut pandang ini, prinsip itikad baik dianggap sebagai prinsip universal yang harus diikuti dalam setiap perjanjian. Dalam konteks pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Merek adalah hak yang memiliki sifat khusus. Hak khusus ini secara esensial bersifat eksklusif dan monopoli yang hanya dapat dijalankan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak berhak untuk menggunakannya tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bertindak dengan itikad baik, yang dikenal dengan prinsip Good Faith. Meskipun prinsip itikad baik telah diterapkan oleh pemerintah, yang mengatur prosedur pendaftaran suatu merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah terdaftar.

Kriteria penilaian itikad baik dapat dibedakan menjadi relatif/subjektif dan absolut/objektif. Penilaian yang relatif dilakukan dengan mengamati perilaku nyata dari subyek yang bersangkutan, sementara penilaian yang objektif dapat didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan prinsip

<sup>20</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.41

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Cindawati, Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191

keadilan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dalam hukum kontrak di Indonesia, terdapat kebutuhan untuk merevisi dan merumuskan secara rinci konsep itikad baik ke dalam peraturan hukum kontrak Indonesia. Sementara di Belanda, Pasal 6:248 (1) NBW telah menghapus istilah "geode trouw" (kesetiaan yang baik), dan konsep itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 (3) BW didefinisikan sebagai *redelijkheid* (kebijaksanaan) dan *billijkheid* (keadilan), atau dapat diartikan sebagai kepatutan dan keadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 (3) BW merupakan pengertian yang bersifat objektif dan dinamis. Dalam konteks ini, konsep itikad baik memiliki sifat dinamis yang mencakup keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Arti dinamis dari itikad baik juga mengimplikasikan bahwa suatu pihak tidak boleh merugikan pihak lain atau memanfaatkan kelalaian pihak lain demi keuntungan pribadi, karena prinsip kejujuran harus menjadi landasan yang dijunjung tinggi dalam proses permohonan dan pendaftaran merek.<sup>24</sup>

Beberapa contoh kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terkait permasalahan pelanggaran merek atas itikad tidak baik dengan beberapa pertimbangan hukum di Indonesia, yakni:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/1996 mengenai perkara Nike memberi pertimbangan mengenai itikad baik sebagai berikut:

"Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas

menampakkan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang uang terkenal itu."<sup>25</sup>

2. Toyota dengan Mobil mewah Lexus menjadi perusahaan yang menggugat nama sejenis yang dipakai pihak lain. Dipimpin oleh Jidosha Kabushiki Kaisha, Lexus pernah menggugat Menara Lexus & Gambar Menara daftar merek No. IDM000366409 tanggal 31 Agustus 2012, untuk melindungi: Jasa-jasa Hotel; Bahwa pemakaian Merek Dagang tersebut, yang mengandung kata LEXUS yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan LEXUS yang merupakan bagian essential dari merek dagang MA mengamini permohonan Lexus sebagai pemilik merek tunggal. Jidosha Kabushiki Kaisha juga menggugat merek helm Lexus. Lagi-lagi, Toyota Lexus memenangkan dan sebagai pemegang hak eksklusif yang terdaftar sejak 25 Mei 1992 dengan registrasi No.275.609 yang diperbarui pada 25 Mei 2002.

Berdasarkan uraian dan contoh dari beberapa kasus di atas membuktikan bahwa pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat atas merek KAGON yang meniru atau membonceng merek terkenal yang dimiliki oleh Penggugat yakni Ki Kagon, memiliki kesamaan pokok pada unsurnya dan menggunakan jenis dan kelas barang yang sama dengan merek penggugat.

<sup>23</sup> N.E, Algra, et al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda ± Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal.581

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, 1992, hal.62.

<sup>25</sup> Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 96. Lihat juga Tim Redaksi Tatanusa, 2008, Himpunan Putusanputusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek, Jakarta, hlm. 108

Walaupun Penggugat itu sendiri bukanlah pemilik resmi dari merek Ki Kagon melainkan ia hanya menjadi distributor dari perusahaan asal China yang memiliki merek Ki Kagon itu sendiri yaitu Zhejiang Zhongkai Tool Co., Ltd, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ialah tidak memiliki itikad baik karena merek Ki Kagon sendiri telah ada sebelum merek milik tergugat, karena merek Ki Kagon yang didistribusikan oleh Penggugat telah terlebih dahulu diperjualbelikan ke masyarakat daripada Tergugat. Sehingga perbuatan dari Tergugat tersebut merupakan pendaftaran merek yang tidak memiliki itikad baik dan menimbulkan pelanggaran merek yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat.

#### **Upaya Hukum Perdata Yang Dapat Dilakukan Bila Terdapat Bukti Adanya Pelanggaran Terhadap Pendaftaran Merek**

Penyelesaian persengketaan antarpihak tidak selalu memiliki konotasi negatif, dan oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan dengan cermat untuk mencapai solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting dalam kerangka hukum suatu negara, dimana tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian. Untuk mempertahankan ketertiban dan kedamaian tersebut, kerangka hukum haruslah sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku dalam masyarakat negara tersebut.<sup>26</sup> Dalam perkembangannya seiring dengan perubahan sosial, pemahaman tentang penyelesaian sengketa perdata tidak hanya terbatas pada proses litigasi atau

di pengadilan, namun juga meliputi proses non litigasi atau di luar pengadilan.<sup>27</sup> Hukum acara perdata memiliki tujuan untuk melindungi hak individu. Melalui lembaga peradilan perdata, hukum acara perdata memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu tersebut. Dalam pengadilan perdata, hakim bertugas untuk menegaskan kebenaran dan kekeliruan setelah proses pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dalam peradilan ini, individu yang menggunakan atau mengambil hak seseorang secara melanggar hukum akan dianggap sebagai pihak yang salah, dan sebagai konsekuensinya, diharuskan mengembalikan apa yang telah diambil kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Hal ini memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum perdata materiil dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>28</sup> Selain bertujuan melindungi hak individu, tujuan penting lain dari hukum acara perdata adalah menjaga keberlangsungan hukum materiil. Dalam menjalankan fungsi ini, hukum acara perdata mengatur prosedur bagaimana seseorang mengajukan klaim atas haknya dan bagaimana negara melalui aparat peradilan memberikan keputusan dalam perkara perdata yang diajukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama hukum acara perdata adalah sebagai alat untuk menegakkan dan melindungi hak individu.<sup>29</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 93, mengatur mengenai opsi penyelesaian sengketa alternatif, selain gugatan sebagaimana tercantum dalam

<sup>26</sup> Ol. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hal. 2.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

Pasal 83. Opsi ini mencakup proses seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan metode lain yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Menurut Joni Emirzon, konflik atau perselisihan merujuk pada situasi di mana terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang ingin atau sedang menjalin hubungan atau kerjasama. Secara lebih spesifik, konflik bisa diartikan sebagai kondisi di mana satu pihak berharap agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan mereka, tetapi pihak lain menolak permintaan tersebut. Dengan demikian, unsur-unsur yang terkait dengan konflik atau perselisihan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Terdapat beberapa pihak yang terlibat (minimal dua orang)
2. Terdapat perbedaan tujuan di antara mereka, dimana satu pihak berharap agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan mereka
3. Pihak yang lain menolak atau tidak bisa memenuhi keinginan tersebut.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian di pengadilan mengikuti prosedur yang diatur oleh hukum acara, memenuhi persyaratan tertentu, dan mengikuti upaya yang telah ditentukan. Sementara itu, penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui kesepakatan para pihak yang bersengketa, di mana prosedur penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak tersebut. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>31</sup>

Penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek dapat dilakukan

melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan mengatasi perselisihan terkait penggunaan merek tanpa hak oleh pihak lain yang serupa dengan merek terdaftar. Dalam perkembangan peradaban, meningkatnya kompleksitas kepentingan manusia cenderung memunculkan sengketa di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Upaya menjaga harmoni sosial sering melibatkan percepatan penyelesaian sengketa dengan metode yang lebih sederhana, tepat, dan terfokus.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni Pasal 83 dan Pasal 84, terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian khusus, yaitu:

1. Pemilik merek yang telah terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan tuntutan di pengadilan niaga terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki kesamaan pada intinya atau secara menyeluruh untuk barang dan/atau jasa sejenis dari pemilik merek yang sudah terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar, dengan memberikan bukti yang menunjukkan penggunaan tersebut.
2. Tuntutan ganti rugi dan/atau pemberhentian segala kegiatan terkait penggunaan merek tersebut dapat diajukan dalam gugatan.
3. Pemilik merek yang terkenal juga berhak mengajukan gugatan berdasarkan keputusan pengadilan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

4. Gugatan dilakukan di Pengadilan Niaga.
  5. Sebagai penggugat, pemilik merek atau penerima lisensi bisa meminta kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, distribusi, atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak selama proses pemeriksaan guna mencegah kerugian yang lebih besar.
  6. Hakim berwenang memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang yang menggunakan merek tanpa hak, setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Ganti rugi aktual, adalah bentuk ganti rugi yang didasarkan pada kerugian yang secara faktual dialami dan bisa dihitung dalam nilai uang secara langsung.

Ada dua jenis ganti rugi yang muncul dalam hukum, yakni ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, mulai dari Pasal 1243 hingga Pasal 1252 KUH Perdata, sementara ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi diberlakukan kepada individu yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi berasal dari kesalahan, bukan dari kesepakatan. Ganti rugi adalah penggantian kerugian yang dialami oleh seseorang (misalnya debitur yang melanggar janji dan harus membayar ganti rugi kepada kreditor) yang diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1248. Penggantian biaya ganti rugi dan bunga disebabkan ketika seseorang tidak memenuhi perjanjian setelah dianggap melanggar perjanjian, tetap mengabaikannya, atau jika hal yang harus diberikan atau dilakukan hanya bisa diberikan atau dilakukan setelah batas waktu tertentu yang telah dilampauinya.

#### **SIMPULAN**

1. Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa pendaftaran merek di Indonesia sesuai dengan UU No. 20/2016 dilakukan melalui dua proses utama. Pertama, dengan mengajukan keberatan saat merek sedang dalam proses pengumuman. Keberatan ini dapat diajukan oleh siapapun dan akan

Merek memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Melalui merek, produk yang serupa dapat dibedakan berdasarkan asal, kualitas, dan keaslian produknya. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan adalah asli dan memiliki standar kualitas yang diinginkan. Dalam konteks perdagangan global, iklim persaingan usaha yang sehat menjadi kunci untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi.

Dalam ranah hukum, terdapat beberapa jenis ganti rugi yang dikenal, yaitu:

1. Ganti rugi nominal, yang merupakan pemberian sejumlah uang meskipun kerugian yang sebenarnya tidak dapat dihitung dalam nilai uang atau bahkan tidak ada kerugian materiil yang terjadi.
2. Ganti rugi penghukuman, yang merupakan bentuk ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi nilai kerugian

dipertimbangkan untuk menentukan apakah merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak. Kedua, dengan mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan setelah merek tersebut terdaftar. Gugatan ini dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap pemilik merek terdaftar, dan jika pengadilan memutuskan pembatalan merek, maka merek tersebut akan dicoret oleh menteri setelah menerima putusan pengadilan yang final. Walaupun UU No. 20/2016 tidak secara rinci menjelaskan asas itikad baik, namun esensinya dapat dipahami dari penjelasan pasal 21 ayat 3 undang-undang merek. Pasal ini menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek yang dapat diduga memiliki niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, penyesatan konsumen, atau tindakan mengecoh tidak akan diterima.

2. Penyelesaian konflik terkait pelanggaran merek di pengadilan niaga terjadi saat pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan tuntutan terhadap pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa hak. Penggunaan merek yang mirip dalam substansi atau keseluruhan untuk barang atau jasa serupa dapat memicu gugatan dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau permintaan penghentian segala kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut. Pemilik merek yang telah diakui secara luas juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam kasus di mana terdapat tuntutan agar pihak yang menggunakan merek tanpa hak harus menyerahkan barang yang menggunakan merek tersebut, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa merek di

pengadilan niaga melibatkan serangkaian langkah hukum yang harus diikuti untuk menjamin penegakan hak-hak pemilik merek terdaftar dan melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

Agung Sujatmiko, „Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek“, *Jurnal Media Hukum*, 18.2 (2011), 177.

Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

Cindawati, Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional, *Mimbar Hukum*, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191

Dendy Widya Chandra, „Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)“, *Jurnal Notarius*, 13.1 (2020), 313.

I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hlm. 2.

*Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*

Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023

M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19/1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41-47.

N.E, Algra, et al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda ± Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal.581

Nurul Hidayati & Naomi Yuli Ester S, „Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency

Through The Madrid Protocol)", Jurnal Legislasi Indonesia, 14.2 (2017), 173.

Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 9th edn (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

Ok. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 359

Prayudi Setiadharna, Sedikit Kisah Mengenai Tentang Hapusnya Merek IKEA, <http://www.hki.co.id/artikel>, diakses pada 23 Desember 2023

Rahmi Jened, Op. Cit., hlm. 96. Lihat juga Tim Redaksi Tatanusa, 2008, Himpunan Putusanputusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek, Jakarta, hlm. 108

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.41

The Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Konvensi Paris).

Thoyyibah Bafadhal, „Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal Di Indonesia: Kasus IKEA", Jurnal Hukum, 1.1 (2018), 25.

Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian Trip"s(Bandung: Alumni, 2011).

Tomi Surya Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, 1992, hal.62.