

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. *World Intellectual Property Organization*, yang merupakan lembaga di bawah naungan PBB yang menaruh perhatian pada isu kekayaan intelektual, mendefinisikan Kekayaan Intelektual sebagai “hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual, seperti penemuan, karya tulis, karya seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan”.¹

Menurut Kesowo sebagaimana yang dikutip oleh Khoirul Hidayah, hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.² Selain itu, secara umum, disepakati bahwa hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Keberadaan hak kekayaan intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Secara umum ada beberapa manfaat

¹ Dwi Atmoko et al., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017).

yang dapat diperoleh dari sistem hak kekayaan intelektual yang baik, yaitu:³

1. Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi;
2. Mengembangkan teknologi;
3. Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional;
4. Dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi;
5. Dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

Maka dari itu, hal tersebut memperjelas urgensi mengapa kekayaan intelektual perlu diberikan perlindungan. Sebab, kekayaan intelektual merupakan hasil dari olah pikir manusia yang banyak mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaga, serta hal tersebut mampu menyokong laju perekonomian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk mempertahankan hal tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pencipta kekayaan intelektual adalah dengan memberikan payung hukum dalam setiap aspek kekayaan intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara hukum.

Mengacu pada peraturan menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*), hak kekayaan intelektual terbagi ke dalam beberapa cabang, antara lain hak cipta (*copyrights and related rights*), merek dagang (*trade mark*), indikasi geografis (*geographical indicators*), desain industri (*industrial design*), paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*), dan informasi tertutup (*protection of undisclosed information*). Indonesia pun mengacu pada ketentuan tersebut dalam upaya untuk melindungi kekayaan intelektual warga negaranya. Indonesia memberikan

³ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018).

perlindungan terhadap masing-masing cabang kekayaan intelektual dengan payung hukum yang berbeda di setiap cabangnya. Tidak terkecuali cabang hak kekayaan intelektual yang menjadi topik utama dalam penelitian kali ini, yaitu merek. Merek di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian merek secara resmi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara visual dalam berbagai bentuk seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Tujuan dari merek ini adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dapat ditempatkan pada barang itu sendiri, pada kemasan barang, atau ditempatkan dengan cara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa.⁴

Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 butir 5 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut pasal 35 (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek terdaftar berhak mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Artinya, setiap pemilik merek terdaftar memiliki kebebasan untuk mempergunakan mereknya dan apabila ada yang berkehendak untuk memperoleh manfaat dari merek tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari pemilik merek. Dan apabila ada yang menggunakan merek secara tanpa hak dan pemilik merek terdaftar merasa dirugikan, maka negara berkewajiban untuk menyelidiki dan menindak

⁴ Callista Hans and Christine S.T. Kansil, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Sama," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023).

perkara tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak merek sangat terkait dengan sistem pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak menghasilkan hak secara langsung, melainkan memberikan dugaan hukum bahwa pemilik merek yang terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama. Sementara dalam sistem konstitutif, dikenal dengan doktrin *Prior in Filling*, yang berlaku adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dan asas yang berlaku adalah *Presumption of Ownership*, yang berarti bahwa pemilik merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut.⁵ Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia menganut sistem pendaftaran dengan sistem konstitutif.

Dengan melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Sebaliknya permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh mereka yang beriktikad tidak baik tidak dapat diterima. Seseorang dapat dikatakan pendaftar yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Mahkamah Agung memiliki frasa yang jelas mengenai *presumptions* (patut diduga) yaitu “sulit dibayangkan adanya iktikad lain selain mendompleng popularitas merek pihak lain”. Berbanding dengan frasa tersebut, maka tindakan mendompleng merek orang lain berarti melakukan tindakan yang

⁵ *Ibid.*

didasari dengan iktikad tidak baik.⁶ Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.⁷ Mahkamah Agung menjelaskan lebih lanjut perihal niat untuk meniru, menjiplak, maupun membongceng ketenaran merek lain dalam beberapa yurisprudensi, antara lain Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 5 Januari 1986, Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981/ tanggal 16 Desember 1986, dan Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek beriktikad tidak baik karena terbukti telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lain.⁸

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut diatur tentang ketentuan penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika merek memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa yang sama, merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa yang sama, serta indikasi geografis yang sudah dikenal. Penolakan juga dapat dilakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Lebih dari itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menolak permohonan jika merek mirip dengan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali

⁶ Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek* (Jakarta: Maharsa Artha Mulia, 2016).

⁷ Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

⁸ Mukti Fajar, Yati Nurhayati, and Ifrani, "Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018).

jika ada persetujuan tertulis dari pemiliknya. Namun, *Human error* merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Sebaik-baiknya orang bekerja, pasti orang tersebut pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu, kesempatan untuk memperbaiki harus dibuka. Termasuk dalam konteks ini adalah pembatalan merek. Pembatalan merek merupakan salah satu hak dari pemilik merek terdaftar untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek.⁹ Menurut ketentuan di dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini termasuk juga pemilik merek terdaftar.¹⁰

Namun, hal tersebut masih tidak menutup kemungkinan adanya persengketaan merek. Salah satu perkara merek yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu sengketa merek dalam Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024 antara kedua restoran khas Korea Selatan, yaitu “Mapogalmegi/Magal” milik Didim E&F Inc melawan “Galmaegi” milik Nonny Veronica Harjanto. Didim E&F Inc, sebagai badan hukum yang memiliki merek “Mapogalmegi” berposisi sebagai Penggugat dalam tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan sebagai Pemohon Kasasi di Mahkamah Agung. Namun, di kedua tingkat pengadilan tersebut Penggugat masih di dalam posisi yang dikalahkan dalam sengketa ini.

Didim E&F Inc merupakan suatu Perusahaan berdomisili dan didirikan berdasarkan Hukum Korea Selatan, serta menjual makanan/mengadakan usaha restoran khas Korea Selatan dan mengembangkan di Indonesia dan beberapa negara lain dengan merek “Magal” yang merupakan

⁹ Julaifa Sarah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya,” *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).

¹⁰ Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

singkatan dari Kata “Mapo” dan “Galmaegi” dibaca “Mapogalmegi”. Perusahaan ini telah mendaftarkan mereknya di Indonesia dan permohonan tersebut di terima oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan mengeluarkan Merek “Mapogalmegi” kelas 43 dengan Nomor Pendaftaran IDM000521026 tanggal 20 November 2013, dan Sertifikat Merek “Magal” kelas 43 dengan Nomor Pendaftaran IDM000616294 tanggal 21 Februari 2017. Kemudian, Restoran milik Penggugat saat ini semakin terkenal dan berkembang terbukti dengan dibukanya cabang-cabang Restoran baru dengan merek “Magal/ Mapogalmegi” milik Penggugat di beberapa Kota dan daerah di Indonesia dengan total 28 (dua puluh delapan) cabang.

Namun, pada tahun 2020 Nonny Veronica Harjanto mengajukan pendaftaran merek “Galmaegi” pada kelas yang sama kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan pendaftaran tersebut diterima dengan mengeluarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001026402, Tanggal Penerimaan: 07 Desember 2020, Kode Kelas: 43, Jenis Barang/Jasa: jasa kafe, penyediaan makanan dan minuman, Restoran, Restoran Masakan Korea. Mendengar hal tersebut, Didim E&F Inc sebagai pemilik merek “Mapogalmegi” mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena merasa dirugikan dengan adanya merek tersebut. Sebab, merek “Galmaegi” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Mapogalmegi”. Di dalam gugatannya, pihak Didim E&F Inc meminta majelis hakim untuk menyatakan pendaftaran merek dagang “Galmaegi” terdaftar Nomor IDM001026402 atas nama Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik dan membatalkannya. Penggugat memohon pembatalan merek “Galmaegi” terdaftar No. IDM001026402 atas nama Tergugat dengan alasan didasari dengan iktikad tidak baik karena pendaftaran merek tergugat tersebut memiliki persamaan pada keseluruhannya dan memenuhi unsur dominan dengan merek “Magal” (singkatan dari Mapo Galmaegi) dan Mapogalmegi yang didaftarkan oleh Penggugat, sehingga dapat menimbulkan kesan seakan-akan Merek yang didaftarkan oleh Tergugat mempunyai hubungan erat dengan usaha

Restoran milik Penggugat, dan bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis. Namun, majelis hakim menolak gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan bahwa merek Penggugat dan Tergugat tidak sama secara keseluruhan. Bahwa menurut majelis hakim, jelas adanya perbedaan antar merek terdaftar milik penggugat dan merek terdaftar milik tergugat baik visual/jumlah huruf, perbedaan bunyi/cara mengucapkan, perbedaan logo serta perbedaan uraian Translasi atau arti merek milik Penggugat dan merek Tergugat serta tidak ada persamaan unsur dominan atau unsur pada persamaan pokoknya. Kemudian, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya pun nihil. Majelis hakim pada Mahkamah Agung menolak kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan dasar pertimbangan yang sama seperti pertimbangan dalam pengadilan tingkat pertama, yaitu tidak terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara kedua merek tersebut, karena adanya perbedaan antar merek terdaftar milik Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat baik visual/jumlah huruf, perbedaan bunyi/cara mengucapkan, perbedaan logo serta perbedaan uraian translasi atau arti merek milik Penggugat dan merek Tergugat serta tidak ada persamaan unsur dominan. Padahal, di antara kedua merek tersebut terdapat unsur dominan jika dilihat dari unsur kata di dalam merek tersebut. Kedua merek tersebut sama-sama mengandung kata “Galmaegi” dan apabila kedua merek tersebut bila dibaca dan diucapkan akan menimbulkan/terdengar sama yakni “Galmegi” sehingga dapat menimbulkan kesan seakan-akan Merek yang didaftarkan oleh Tergugat mempunyai hubungan erat dengan usaha Restoran milik Penggugat, dan dapat berakibat pula menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai terutama konsumen/pelanggan Penggugat dan hal tersebut sangat merugikan usaha Restoran milik Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian hukum normatif yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR**

90/PDT.SUS-HKI/MERЕК/2023/PN NIAGA JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 901 K/PDT.SUS-HKI/2024 TENTANG PENDAFTARAN MERЕК DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa Merek “Mapogalmegi” dan “Galmaegi”?
2. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa Merek ”Mapogalmegi” dan ”Galmaegi”?
3. Bagaimanakah implikasi yuridis yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa Merek “Mapogalmegi” dan “Galmaegi”.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa Merek ”Mapogalmegi” dan ”Galmaegi”.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai setelah melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan dunia keilmuan hukum, khususnya dalam hukum hak kekayaan intelektual. Bagi peneliti sendiri mempunyai kegunaan sebagai penambah wawasan keilmuan yang telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan,

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi bagi DJKI dalam melaksanakan tugasnya melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya dalam tugasnya menerima dan menolak permohonan pendaftaran merek.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha agar senantiasa mematuhi rambu-rambu dalam menjalankan dunia usahanya, serta dapat menghargai hak orang lain dalam membangun produk usahanya. Bahwa mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan adalah hal yang tidak diperbolehkan.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sekaligus menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya penelitian.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam rangka menempuh studinya di Ilmu Hukum,

memperluas wawasan dalam kajian hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hukum Merek.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹²

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan atas hasil ciptaan yang dihasilkan melalui usaha mental dan pemikiran yang

¹¹ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga," *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015).

¹² Salim H.S. and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

memerlukan pengorbanan waktu, energi, serta biaya.¹³ Hukum memberikan perlindungan bagi pencipta, pendesain, atau inventor yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk membuat suatu ciptaan, desain, atau invensi orisinal yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuan negara memberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak tersebut oleh pihak yang tidak memiliki hak.¹⁴ Hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan sarana bagi para pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka atas karya cipta yang telah dihasilkan. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga dapat dijadikan senjata untuk melawan pihak lain yang ingin memisahkan kekuasaan pencipta dari ciptaannya.¹⁵ Perlindungan ini tidak berlaku selamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang dianggap wajar. Tujuannya adalah memberikan kompensasi yang adil kepada pencipta, pendesain, atau inventor secara sosial dan ekonomi. Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, undang-undang mengatur berbagai kepentingan terkait Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan proporsional. Pemerintah, pencipta, penemu, pemilik, atau penerima hak kekayaan intelektual, dan anggota masyarakat umum adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.¹⁶

Hak atas merek sebagai hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud juga memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada pemiliknya untuk berbuat bebas dengan hak kepemilikannya. Itu tercermin dengan sifat eksklusif (khusus) yang melekat pada hak atas merek. Hak khusus tersebut mengandung dua macam hak yakni hak untuk menggunakan (*to*

¹³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).

¹⁴ Sulasi Rongiyati, "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional," *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 2 (2011).

¹⁵ Atmoko et al., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

¹⁶ *Ibid.*

use) merek pada barang dan atau jasa yang diproduksinya dan hak untuk memberikan izin (*to license*) pada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus tersebut memberikan hak bagi pemiliknya untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan serta hak untuk berbuat bebas terhadap hak atas mereknya, seperti melisensikan, menghibahkan dan sebagainya.¹⁷ Merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang menjadi unsur penting dalam dunia bisnis dan perdagangan untuk memberikan identitas dan reputasi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperjual belikan. Merek juga digunakan dalam promosi iklan atau marketing karena masyarakat atau konsumen biasanya mengasosiasikan suatu merek produk dan jasa dengan kualitas serta reputasi dari produk tersebut. Mengingat pentingnya peranan merek, perlu upaya untuk mendapatkan perlindungan, terutama ditengah perkembangan pasar dan industri ekonomi yang penuh dengan persaingan antar pedagang yang menawarkan berbagai macam barang dan jasa yang mungkin berada dalam satu jenis atau kategori.¹⁸ Perlindungan hak atas merek baru dapat diperoleh ketika pemilik merek mendaftarkan mereknya. Hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran merek di Indonesia, yaitu sistem konstitutif. Menurut pasal 35 (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek terdaftar berhak mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Artinya, setiap pemilik merek terdaftar memiliki kebebasan untuk mempergunakan mereknya dan apabila ada yang berkehendak untuk memperoleh manfaat dari merek tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari pemilik merek. Apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat pihak lain yang

¹⁷ Kartini Mulyadi and Gunawan Widjaya, *Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang B.W* (Jakarta: Kencana, 2004).

¹⁸ Novi Irawati and Budi Santoso, "Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)," *NOTARIUS* 17, no. 3 (2024).

mendaftarkan atau menggunakan merek yang berpotensi merugikan pemilik merek terdaftar (merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan pemilik merek terdaftar, atau mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik), maka pemilik merek berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan pasal 76 hingga pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual berasal dari istilah *intellectual property rights* yang merupakan hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang bernalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Demikian asal-usul dari istilah *intellectual property rights*. Tidak semua orang mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang mampu menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang melakukan aktivitas pikiran yang maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Ini sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.¹⁹

Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon terdapat istilah *Intellectual Property Rights* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

¹⁹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

menjadi “Hak Milik Intelektual”. Istilah tersebut lebih tepat jika diterjemahkan menjadi “Hak Atas Kekayaan Intelektual/Hak Kekayaan Intelektual”. Sebab, tidak semua Hak atas Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa, atau hak-hak lainnya yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.²⁰

Hak kekayaan intelektual secara substantif dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu di antaranya berupa ide atau gagasan.²¹ Hasil karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi dan lain sebagainya dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual manusia.²²

Salah satu cabang yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual adalah Hak atas Merek. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Merek adalah tanda yang dapat

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kholis Raisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, Dan Filosofis Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015).

²² Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek digunakan oleh pengusaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasar. Dengan memanfaatkan keberadaan merek, pengusaha dapat membangun reputasi dan kepercayaan dari para konsumen. Untuk mengupayakan hal tersebut, para pengusaha memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi merek untuk diberi perlindungan supaya pemilik merek dalam dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang.²³

Di dalam konsiderans Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Mengapa merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat? Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitas serta terjaminnya bahwa produk itu *original*.²⁴ Merek berguna bagi konsumen karena mereka membeli produk tertentu atas dasar merek tersebut memiliki kualitas yang baik atau aman untuk dikonsumsi disebabkan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa

²³ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & Penerbit Alumni, 2022).

²⁴ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.

tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan.²⁵

3. Teori Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Iktikad baik merupakan salah satu prinsip perlindungan atas merek terdaftar di Indonesia. Prinsip iktikad baik tidak hanya terjadi ketika permohonan pendaftaran merek, akan tetapi iktikad baik bisa juga menjadi landasan dalam gugatan pembatalan merek terkait keabsahan merek terdaftar. Iktikad baik sendiri dalam hukum perdata tidak terdefiniskan dengan jelas. Secara umum, iktikad baik dipaparkan pada Pasal 1338 ayat (3) BW (Burgerlijk Wetboek), yakni “para pihak wajib saling bertindak patut dan layak”. Wirjono Prodjodikoro menyandingkan istilah *good faith* dengan istilah “secara jujur” atau “dengan jujur”. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220/PK/1996 terkait kasus dari Nike mempertimbangkan iktikad baik yakni “warga negara Indonesia yang memproduksi berbagai barang buatan Indonesia harus mencantumkan nama merek yang dengan jelas menunjukkan identitas Indonesia serta menghindari dalam memakai merek yang mirip, atau melakukan penjiplakan terhadap merek asing, bahwa pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lainnya yang terlebih dulu jelas adalah tindakan yang beriktikad buruk yang bertujuan membonceng terhadap keterangan nama merek dagang dan nama perniagaan yang sudah terkenal”.²⁶

Konsep iktikad tidak baik dapat ditemukan di dalam pendaftaran merek yang tercantum di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya yakni pada Pasal 21 ayat (3) dimana disebutkan: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak

²⁵ Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*.

²⁶ Ruri Suci Muliasari, Budi Santoso, and Irawati, “Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik Dalam Sengketa Merek Internasional,” *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021).

baik”. Maksud dari “Pemohon yang beriktikad tidak baik” yakni Pemohon yang mana terkait pendaftaran Mereknya berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lainnya guna kepentingan usaha yang dijalankannya, menyesatkan, mengecoh konsumen, serta memicu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya, Permohonan Merek berwujud susunan warna, logo, lukisan, atau tulisan yang sama dengan Merek pihak lainnya maupun Merek yang sejak bertahun-tahun dikenal khalayak umum, dijiplak sedemikian rupa dimana menjadikan keseluruhannya sama dengan Merek yang telah dikenal tersebut.²⁷

Penjelasan tentang konsep iktikad tidak baik juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220 PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember 1986 dan putusan No.1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, MA berpendapat bahwa pemilik merek beriktikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan.²⁸

Di dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa persamaan unsur pokok merupakan suatu kemiripan. Kemiripan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “mirip”, yaitu hampir

²⁷ Muliasari, Santoso, and Irawati.

²⁸ Fajar, Nurhayati, and Ifrani, “Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia.”

²⁹ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.

sama atau serupa. Oleh karena itu, persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau serupa bentuknya. Jadi semua elemen merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh.³⁰

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*), dan sama unsur elemen (*similarity of elements*). Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan iktikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.³¹

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman tindakan setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata.³²

³⁰ Ismail Rumadan, *Kriteria Iktikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018).

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³³ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁴

Menurut Tiyas Vika, dkk, penelitian ini menyorot analisis mendalam terhadap beragam aspek hukum yang meliputi aturan hukum, undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan. Fokus utamanya terletak pada penerapan praktis dan interpretasi hukum yang ada, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kasus-kasus spesifik atau situasi hukum tertentu. Melalui pendekatan yang cermat, penelitian ini mengeksplorasi hukum dalam konteks praktisnya, mengidentifikasi implikasi dari interpretasi hukum yang digunakan, dan menggali dampaknya terhadap kejadian atau situasi yang dihadapi. Dengan menganalisis peraturan dan keputusan pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika hukum yang berlaku, serta untuk memahami bagaimana penerapan dan interpretasi hukum tersebut memengaruhi perkembangan kasus-kasus khusus. Keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai konsekuensi praktis dari hukum yang ada dalam konteks situasi hukum yang nyata.³⁵

Menurut Zainudin Ali penelitian hukum normatif merujuk kepada norma-norma hukum yang bersumber dari undang-undang dan putusan hakim.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 90/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/PDT.SUS-HKI/2024.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) yang menekankan kepada studi putusan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³⁷

3. Sumber Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum normatif sumber data menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Bahan hukum diperinci dalam berbagai tingkatan sebagaimana berikut:³⁸

³⁵ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori Dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
 6. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder. Penulis mengumpulkan bahan hukum yang terdiri atas:
1. Buku hukum
 2. Artikel jurnal hukum
 3. Pandangan para ahli hukum (doktrin),
 4. Hasil penelitian hukum, seperti skripsi, thesis, dan disertasi
- c. Bahan hukum tersier. Penulis mengumpulkan bahan hukum yang terdiri atas:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 2. *Black Law Dictionary*
 3. Kamus Hukum
 4. Ensiklopedia
 5. Website resmi terkait dengan isu yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁴⁰

Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi:⁴¹

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan. Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi perbuatan pendaftaran merek sebagaimana yang diperkarakan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau

³⁹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁴¹ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan terhadap undang-undang untuk mengetahui apa yang diperkenankan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam pendaftaran merek yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan fakta hukum berupa pendaftaran merek dihubungkan dengan sumber-sumber hukum dengan tujuan apakah fakta hukum telah bersesuaian dengan norma hukum yang ada.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian dilakukan di:

- a. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Kawaluyaan Indah II, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.
- b. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung
Jalan Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Umum Garut
Jalan RSUD Dr. Slamet, Sukakarya, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- d. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan. A.H Nasution Nomor 105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung
- e. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
Jalan. A.H Nasution Nomor 105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan berupa penelitian terdahulu untuk memperluas referensi penelitian ini. Penelitian ini merupakan karya orisinal dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari skripsi atau pun karya sejenis lainnya. Untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini terkait dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung tentang merek banyak ditemukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk mneghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

1. Ghina Sofi Aghnia, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT.SUS/2014 mengenai sengketa merek dagang KOPITIAM dan Lau’s Kopitiam ditinjau dari Pasal 20 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis”. Penelitian ini membahas mengenai sengketa merek ditinjau dari merek dengan kata generik (*generic term*). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian penulis menggunakan pisau analisis dari iktikad tidak baik pendaftar merek karena merek pendaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan pemilik merek terdaftar pertama.
2. Royhan Khozy Sabilarosyad Sukandar, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Hot Star Asal Negara Taiwan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 46/Pdt-Sus Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst”. Penelitian ini membahas kekeliruan penerapan hukum hakim dalam menerapkan asas *first to file* dalam pendaftaran merek tanpa mempertimbangkan kriteria merek terkenal yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Sementara penulis menambahkan poin pembahasan tentang iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

3. Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia”. Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasannya ke arah proses penegakan hukum apabila ada pendaftar merek dengan indikasi iktikad tidak baik. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus putusan dalam meninjau pendaftaran merek dengan indikasi iktikad tidak baik.
4. Ruri Suci Muliastari, Budi Santoso, Irawati, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dengan judul “Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional”. Penelitian ini merupakan studi kasus antara merek LOIS yang merupakan merek internasional terkenal dengan RED LOIS dan NEW LOIS yang merupakan merek lokal. Penelitian ini membahas Urgensi Prinsip Iktikad Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan penulis menggunakan kriteria iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.
5. Hartono Yusuf, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Mengenai Kepemilikan Merek KEEN Di Indonesia Dihubungkan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Penelitian ini difokuskan untuk meninjau pendaftaran merek dari segi daluwarsa gugatan pembatalan merek. Perbedaannya dengan adalah bahwa penelitian penulis menggunakan pisau analisis dari iktikad tidak baik pendaftar merek karena merek pendaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan pemilik merek terdaftar pertama.