

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE*
PADA SENGKETA MEREK NICE DAN MICE
(Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan
No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

(SKRIPSI)

Oleh:

**MUHAMMAD ZIDANE PRADANA
NPM 2112011384**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA MEREK NICE DAN MICE

**(Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan
No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

Oleh

MUHAMMAD ZIDANE PRADANA

Prinsip *first to file* memberikan hak atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip tersebut harus dilandasi dengan asas itikad baik (*good faith*). Dalam praktiknya, terjadi berbagai sengketa merek akibat pendaftaran yang dilakukan tanpa itikad baik. Salah satunya adalah sengketa merek antara NICE dan MICE dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Sengketa ini menimbulkan permasalahan mengenai *ratio decidendi* terhadap penerapan asas itikad baik dalam prinsip *first to file* yang digunakan oleh hakim pada dua tingkat peradilan, serta akibat hukum dari putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus (*judicial case study*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga menilai pendaftaran merek MICE dilakukan tanpa itikad baik karena terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek NICE yang telah terdaftar. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena mencampurkan gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek dalam satu gugatan. Oleh karena itu, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan pokok perkara tidak diperiksa. Akibat hukumnya, merek NICE tetap terdaftar, merek MICE tetap sah secara administratif, dan DJKI tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penghapusan. Putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan dan ketepatan dalam penyusunan gugatan sebagai syarat mendasar dalam hukum acara agar substansi perkara, termasuk asas itikad baik, dapat diperiksa oleh pengadilan.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, *First to File*, Sengketa Merek

ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE GOOD FAITH PRINCIPLE IN THE FIRST TO FILE SYSTEM IN THE NICE VS MICE TRADEMARK DISPUTE

(A Study of Decision No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst in conjunction with Supreme Court Decision No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)

By

MUHAMMAD ZIDANE PRADANA

The first to file principle in Indonesia's trademark registration system grants exclusive rights to the party who first files a trademark application with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). However, the application of this principle must be based on the principle of good faith. In practice, various trademark disputes arise due to registrations made in bad faith. One such case involves a dispute between the trademarks NICE and MICE, as examined in the Commercial Court Decision No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst in conjunction with the Supreme Court Decision No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025. The legal issues in this case concern the ratio decidendi regarding the application of the good faith principle within the first to file system at two levels of the judiciary, as well as the legal consequences of the final ruling.

This research is a normative legal study with a descriptive approach. The methods used include statutory and case study approaches. Data was collected through literature review and document analysis, and examined using qualitative methods.

The results of the research and discussion show that the Commercial Court held that the registration of the MICE was made in bad faith due to its substantial similarity to the NICE, which had been previously registered. However, at the cassation level, the Supreme Court ruled that the Plaintiff's claim was unclear (obscuur libel) because it combined a cancellation claim and an infringement claim in one lawsuit. As a result, the Court declared the claim inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) the substance of the case was not reviewed. Consequently, the NICE trademark remains registered, the MICE trademark remains valid, and the DGIP has no legal basis to delete it. This research shows that clarity and accuracy in drafting legal claims are essential in procedural law so that the court can examine the substance of a dispute, including the issue of good faith.

Keywords: First to File, Good Faith, Trademark Dispute

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE*
PADA SENGKETA MEREK NICE DAN MICE
(Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan
MA No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

Oleh:

MUHAMMAD ZIDANE PRADANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

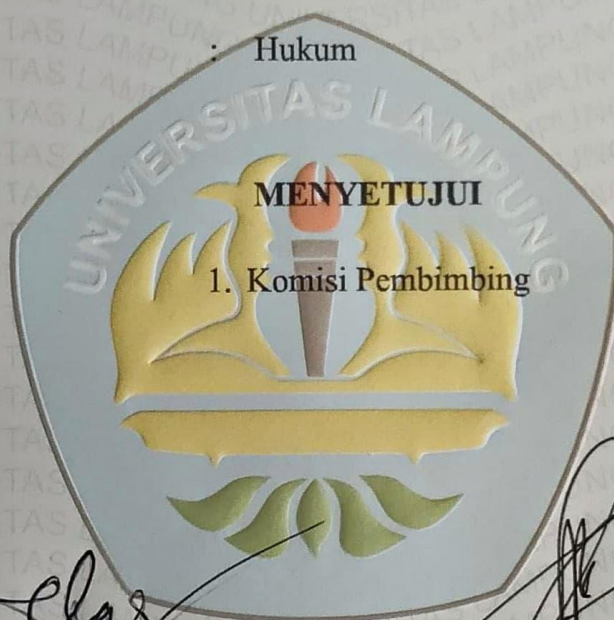
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA MEREK NICE DAN MICE (Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan MA No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)

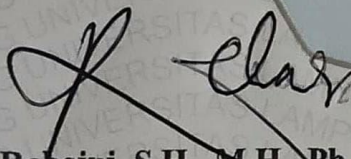
Nama Mahasiswa : **Muhammad Zidane Pradana**

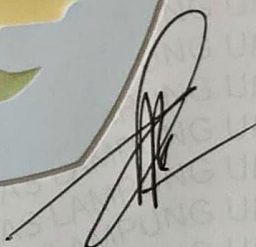
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011384

Bagian : Hukum Keperdataan

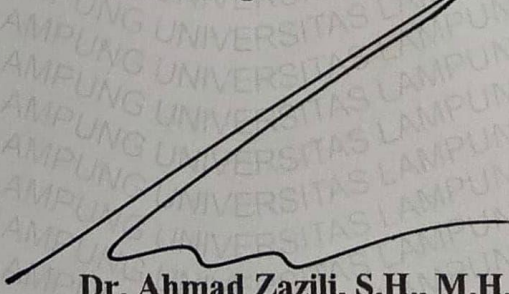
Fakultas : Hukum




Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903252009122001

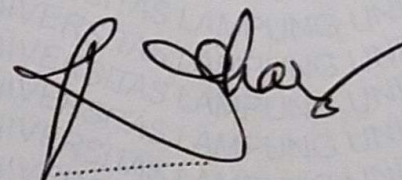
2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

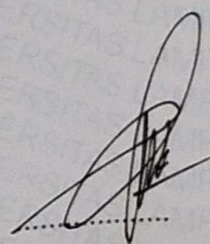
MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

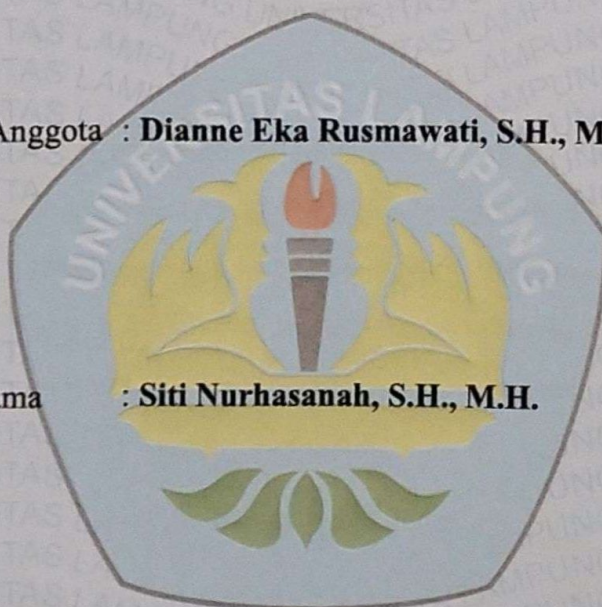
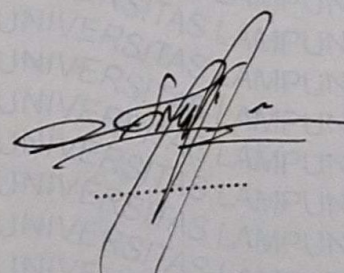


Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zidane Pradana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011384
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Asas Itikad Baik dalam Prinsip *First to File* Pada Sengketa Merek NICE dan MICE (Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan MA No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**" adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 08 Juli 2025



Muhammad Zidane Pradana
NPM 2112011384

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Muhammad Zidane Pradana, lahir di Bandar Lampung pada 25 Juli 2001, merupakan anak pertama dari Ibu Ratna Sari. Pendidikan dasar diselesaikan di SD Negeri 1 Purwodadi Simpang, Lampung Selatan pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Lampung Selatan, dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, dan diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh studi, penulis aktif berorganisasi di tingkat universitas, khususnya dalam AIESEC in Unila selama tiga tahun. Beberapa posisi yang pernah diemban antara lain *Organizing Committee Vice President of Impact Circle*, *Program Staff of Environesia 2022/2023*, *Project Manager of Environesia 2023/2024*, serta *Local Committee Vice President of Local Project 2024/2025*.

Selain aktif dalam kegiatan organisasi, penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan *self development*, kegiatan sosial dan menjadi *volunteer*, khususnya pada isu pendidikan dan lingkungan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penulis juga memiliki pengalaman bekerja paruh waktu serta berkesempatan mengikuti *Greeneration Thriving Internship Program* di Greeneration Foundation sebagai *Human Capital Intern*.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“They saw me quiet and called it weakness. What they didn’t see was how I kept walking with scars, faith, and a fire they’ll never understand”

(Mohan)

“When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you’re alive, and I don’t want the world to see me, ‘cause I don’t think that they’d understand”

(Iris - The Goo Goo Dolls)

“Be kind, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about”

(Writer)

“Life is simply filled with problems, with brief but precious moments of happiness. So when those rare moments come, please slow down, feel them deeply, let them sink in, and remind yourself why it’s all worth it.”

(Writer)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah, kekuatan, kesehatan, serta kesabaran yang telah dianugerahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan segala ketulusan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibunda tercinta, Ratna Sari

Perempuan terhebat yang penulis kenal, yang selalu percaya kepada penulis, bahkan saat penulis meragukan dirinya sendiri. Ia yang selalu mendukung penulis bahkan ketika dunia seakan tak berpihak. Senyumannya menjadi kekuatan saat dunia terasa berat.

Setiap langkah yang berhasil ditempuh, setiap pencapaian yang dapat diraih, semuanya tak lepas dari cinta dan pengorbanannya yang begitu dalam.

Jika diberi kesempatan untuk hidup kembali, penulis akan tetap memilih engkau sebagai Ibu. Lagi dan lagi, tanpa ragu sedikitpun.

Terima kasih, Mama.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Prinsip *First to File* Pada Sengketa Merek NICE dan MICE (Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan MA No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan motivasi, arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah bersabar dan bersedia dalam memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas dorongan semangat, waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas kesediaan waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama proses penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Latus Pandere, Lagom Pamilia, Lamor Patia, dan seluruh peserta Local Project yang selalu membuat penulis merasa lebih hidup sepanjang masa perkuliahan.
10. Keluarga besar AIESEC in Universitas Lampung: Krakatoa Pradipa, Svartha, dan Naratura, atas kebersamaan, proses, dan pengalaman berharga yang membentuk karakter serta nilai hidup penulis;
11. Rekan-rekan di Greeneration Foundation, terutama tim Human Capital atas kesempatan dan ruang belajar yang bermakna;
12. Seluruh teman dan individu yang penulis temui sepanjang perjalanan perkuliahan, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat, inspirasi, dan pelajaran hidup;
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung, 08 Juli 2025

Penulis,



Muhammad Zidane Pradana

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	10
2.1.3 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	13
2.1.4 Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2 Tinjauan Umum Merek	16
2.2.1 Pengertian Merek.....	16
2.2.2 Jenis Merek	19
2.2.3 Perlindungan Merek	21

2.3	Tinjauan Umum Sistem Pendaftaran Merek	27
2.4	Tinjauan Umum Asas Itikad Baik	30
2.5	Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Merek.....	32
2.6	Tinjauan Umum <i>Ratio Decidendi</i>	34
2.7	Kerangka Pikir	36
III.	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Tipe Penelitian.....	38
3.3	Pendekatan Masalah	39
3.4	Data dan Sumber Data	39
3.5	Metode Pengumpulan Data	40
3.6	Metode Pengolahan Data.....	41
3.7	Analisis Data	42
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/ 2024/PN Niaga Jkt.Pst <i>jo</i> Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Prinsip <i>First to File</i>	43
4.1.1	Penerapan Asas Itikad Baik dalam Prinsip <i>First to File</i>	51
4.1.2	Kesesuaian <i>Ratio Decidendi</i> Pengadilan Niaga Terhadap Pembatalan Merek MICE Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Prinsip <i>First to File</i>	55
4.1.3	Kesesuaian <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Agung pada Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Prinsip <i>First to File</i>	66
4.2	Akibat Hukum dari Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst <i>jo</i> Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.....	71
V.	PENUTUP.....	76
	Kesimpulan	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	36
Gambar 2. Perbandingan Merek NICE dan MICE	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kronologi Waktu Somasi hingga Diajukannya Gugatan.....	58

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor perdagangan. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap berbagai macam produk yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Perkembangan teknologi turut mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana akses terhadap barang dan jasa kini semakin mudah melalui platform digital dan *marketplace*. Digitalisasi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mendorong pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif.¹

Fenomena digitalisasi menciptakan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk memproduksi berbagai jenis produk guna memenuhi permintaan pasar. Namun, tingginya jumlah perusahaan yang menawarkan produk sejenis menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi agar dapat bertahan di pasar dan bersaing secara efektif dengan para kompetitor.

Salah satu strategi utama yang digunakan untuk memenangkan persaingan adalah dengan membangun merek yang kuat sebagai identitas yang mencerminkan reputasi dan kualitas dari suatu produk, sehingga membantu konsumen dalam membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.² Dengan mendaftarkan merek, perusahaan mendapatkan perlindungan hukum atas identitas produk mereka. Perlindungan ini mencakup hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan merek serupa yang dapat merugikan bisnis perusahaan. Dalam dunia bisnis modern, perlindungan hukum terhadap merek sangat penting untuk menjaga identitas dan reputasi bisnis serta mencegah praktik persaingan usaha yang

¹ Della Angelia Fatmawati, dkk. (2022). Gaya Hidup Konsumtif Sebagai Dampak adanya Online Shop dikalangan Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2021. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 3.1, hlm. 2.

² Meli Hertati Gultom. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Edisi*: 56, hlm. 2.

tidak sehat. Persaingan yang semakin ketat terkadang mendorong pelaku usaha untuk menghalalkan berbagai cara demi memperoleh keuntungan dengan sengaja melakukan pelanggaran merek seperti meniru, memalsukan atau bahkan menggunakan merek tertentu yang bukan miliknya tanpa izin.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta maupun pemilik hak atas suatu karya intelektual, hal ini mencakup perlindungan terhadap merek dagang. Merek berperan penting dalam mencegah persaingan usaha yang tidak sehat karena mempermudah konsumen untuk dapat mengenali suatu produk berdasarkan asal usul, kualitas, serta jaminan keasliannya.³ Selain berfungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya, merek juga berperan sebagai sarana promosi yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi kesalahan atau kebingungan dalam memilih produk.

Dalam praktiknya, nilai ekonomi suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang tersebut, melainkan juga oleh kekuatan merek yang melekat padanya.⁴ Merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat dapat memberikan nilai tambah, sehingga menjadikan harga produk tersebut lebih tinggi. Namun, tidak jarang terdapat pihak-pihak yang dengan itikad tidak baik sengaja mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek asli serta mempercepat pengenalan produk yang mereka pasarkan.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mengatur sistem pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* yang mengatur tentang hak eksklusif atas suatu merek. Hak eksklusif ini diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran terhadap suatu merek ke

³ Laina Rafianti. (2013). Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), hlm. 1.

⁴ O.K. Saidin. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 329.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁵ Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran merek secara resmi sebagai syarat mutlak guna memperoleh perlindungan hukum.

Prinsip *first to file* sering kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah potensi pendaftaran merek yang dilakukan tanpa itikad baik. Itikad baik dalam pendaftaran merek menjadi asas penting dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa suatu permohonan merek akan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik pendaftaran merek yang merugikan pihak lain.

Asas itikad baik dalam pendaftaran merek bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pemilik merek asli, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari kemungkinan terjadinya kebingungan akibat adanya kemiripan merek. Asas ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu permohonan pendaftaran merek diajukan dengan niat yang jujur dan wajar, atau justru diajukan semata-mata untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi merek terkenal yang telah didaftarkan lebih dahulu.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pelanggaran dan perselisihan terkait merek masih kerap terjadi.

Salah satu kasus yang mencerminkan pentingnya asas itikad baik dalam pendaftaran merek adalah sengketa antara PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills selaku pemilik merek NICE dengan PT Azkia Diva Nusantara sebagai pemilik merek MICE. Sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Sengketa ini berkaitan dengan adanya dugaan persamaan pada pokoknya antara merek MICE dengan

⁵ Lidya Shinta Audina, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek Di Indonesia, *Lentera Hukum*, Vol. 3, hlm. 200.

merek terkenal NICE, yang dianggap dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen serta berpotensi merugikan pemilik merek yang telah dikenal dan terdaftar terlebih dahulu. Adapun para pihak yang bersengketa dalam putusan ini, sebagai berikut.

1. PT The Univenus, sebuah perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 12, Kel. Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, yang dalam hal ini selaku Penggugat I
2. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, sebuah perseroan terbatas yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Tower 2, Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini selaku Penggugat II
3. PT Azkia Diva Nusantara, perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Utama I No. 1 RT.003/RW.005, Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang dalam hal ini selaku Tergugat.
4. Dirjen HKI, khususnya Direktorat Merek yang dalam hal ini selaku Turut Tergugat.

Merek NICE telah didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2006 untuk kelas barang 16 oleh PT The Univenus, sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek No. IDM000084456. Perlindungan terhadap merek tersebut kemudian diperpanjang pada tanggal 28 April 2023 atas nama PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills sebagai pemilik terdaftar. Sementara itu, merek MICE baru didaftarkan pada tanggal 20 Maret 2024 oleh PT Azkia Diva Nusantara untuk jenis produk dan kelas barang yang sama, yakni kelas 16 dengan Sertifikat Merek Nomor IDM001173566.

Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat berpendapat bahwa terdapat persamaan yang signifikan antara merek NICE dan MICE, baik dari segi bunyi, fonetik, maupun visual. Oleh karena itu, pendaftaran merek MICE dinilai telah dilakukan tanpa itikad baik karena terindikasi meniru merek NICE yang telah lebih dahulu dikenal dan terdaftar secara sah. Tindakan tersebut dianggap berpotensi menyesatkan konsumen serta merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku

pemilik merek NICE, khususnya dalam hal reputasi, kepercayaan konsumen, dan pangsa pasar.

Persoalan mengenai kemiripan antara merek NICE dan MICE sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan utama perlindungan merek adalah untuk melindungi kepentingan hukum pemilik merek yang sah, sekaligus memberikan jaminan kepastian kepada konsumen agar tidak mengalami kebingungan dalam membedakan asal-usul suatu produk. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek wajib ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah lebih dahulu terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dengan demikian, apabila merek MICE terbukti memiliki persamaan pokok dengan merek NICE yang telah terdaftar sebelumnya, maka pendaftarannya patut diduga melanggar ketentuan tersebut dan dapat menjadi dasar hukum untuk pembatalan.

Meskipun telah dilakukan upaya somasi, pihak tergugat tetap tidak memenuhi janjinya untuk menarik merek MICE dari peredaran di pasar. Oleh karena itu, Penggugat selaku pemilik merek NICE mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diajukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga terhadap merek terdaftar. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemilik merek yang dirugikan untuk meminta permohonan pembatalan merek yang didaftarkan tanpa itikad baik, khususnya apabila terdapat indikasi bahwa pendaftaran tersebut dilakukan untuk meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengabulkan gugatan para Penggugat yang mana pada pokoknya membatalkan pendaftaran merek MICE. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa merek MICE didaftarkan tanpa memenuhi asas itikad baik dan memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek NICE yang telah lebih dahulu terdaftar, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen serta merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik merek yang sah. Namun, dalam perkembangan yuridis berikutnya, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui putusan kasasi No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil atau kabur (*obscuur libel*), karena mencampuradukkan antara gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek dalam satu gugatan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap aspek materiil atau substansi gugatan. Dengan dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan pokok perkara, termasuk mengenai ada atau tidaknya itikad baik serta persamaan pada pokoknya antara merek NICE dan MICE. Oleh karena itu, isu hukum terkait substansi sengketa tidak dianalisis lebih lanjut dalam putusan kasasi tersebut.

Penulis berpendapat bahwa meskipun secara formil perkara ini berakhir karena kesalahan dalam penyusunan gugatan, substansi permasalahan terkait asas itikad baik tetap relevan untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini penting mengingat asas itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum merek di Indonesia, khususnya dalam menilai niat dari pihak yang mengajukan pendaftaran merek, serta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah lebih dahulu terdaftar.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam penerapan asas itikad baik dalam prinsip *first to file*, dengan menjadikan sengketa antara merek NICE dan MICE sebagai studi kasus utama, sekaligus menelaah akibat hukum dari perbedaan pendekatan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung yang dituangkan melalui skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Itikad Baik dalam Prinsip First To File Pada Sengketa Merek NICE dan MICE (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak peneliti angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terhadap penerapan asas itikad baik dalam prinsip *first to file*?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terhadap para pihak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi.

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini mencakup hukum perdata, khususnya hukum hak kekayaan intelektual mengenai merek.
2. Ruang Lingkup Kajian Objek
Ruang lingkup objek kajian penelitian ini meliputi perlindungan merek di Indonesia, terutama dalam kasus sengketa antara NICE dan MICE pada Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis.

1. *Ratio Decidendi* dalam Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terhadap penerapan asas itikad baik dalam prinsip *first to file*.
2. Akibat hukum dari Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terhadap para pihak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan

Intelektual yang berkaitan dengan merek. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi para pembaca. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penulis dalam ilmu hukum khususnya pada bidang hak kekayaan intelektual terkait dengan merek yang ada di Indonesia;
- b. Sebagai bahan pustaka dan pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- c. Sebagai referensi bagi aparaturnya penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus terkait hukum kekayaan intelektual khususnya merek.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual (*creation of mind*).⁶ Hak ini timbul dari gagasan untuk menciptakan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.⁷ Gagasan atau kemampuan berpikir manusia tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk kekayaan intelektual yang memberikan manfaat sekaligus mendukung perkembangan kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi orang lain.⁸

Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan Kekayaan Intelektual sebagai hasil kreasi pikiran yang meliputi penemuan karya sastra, seni, desain, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.⁹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengatur objek-objek yang merupakan hasil dari kemampuan dan kreativitas intelektual manusia. Hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dimiliki oleh seorang individu, kelompok,

⁶ Khoirul Hidayah, (2017), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, hlm. 1.

⁷ Abd Thalib dan Muchlisin, (2018) *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

⁸ Siti Nurhasanah, dkk. (2022), “3d Printer dan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual” dalam *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia*. Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 206.

⁹ Tomy Suryo Utomo, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 1.

maupun badan usaha, sehingga hak eksklusif atas pemanfaatan dan pengembangan karya tersebut dapat dijamin secara adil dan sah secara hukum.¹⁰

Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kepada penemu ciptaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektualnya.¹¹ Dengan adanya hal ini, pencipta atau pemilik karya memiliki hak eksklusif untuk mengelola, menggunakan, serta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul atas karya-karya intelektual manusia, baik yang dihasilkan secara individual maupun oleh badan usaha.¹² Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa terdapat beberapa konsep dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pertama, HKI adalah hak milik atas hasil pemikiran intelektual yang secara eksklusif melekat pada penciptanya dan bersifat tetap selama masa perlindungan hukum berlaku. Kedua, HKI juga mencakup hak yang dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui lisensi atau izin, yang bersifat sementara dan dibatasi oleh perjanjian tertentu.¹³

Dalam sistem hukum perdata, HKI termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang ruang lingkupnya secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁴

1. Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*)

Hak Kekayaan Industrial mencakup inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan tata letak sirkuit terpadu.

¹⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, (2022), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 14-15.

¹¹ Muhammad Firmansyah, (2008), *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta, hlm. 7.

¹² Sulasi Rongoyati, (2018), *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection of Intellectual Property Rights on Creative Economic Products)*, Negara Hukum, Vol. 9, hlm. 42.

¹³ Abdulkadir Muhammad, (2001), *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

¹⁴ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, (2023), *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, hlm. 2.

2. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk film, lukisan, novel, program komputer, dan tarian.

Ruang lingkup HKI ini juga diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satunya adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang pertama kali disahkan pada tahun 1883 dan mengalami revisi serta amandemen pada 28 September 1979. Perlindungan hukum kekayaan industri dalam konvensi ini meliputi:¹⁵

1. Paten (*Patents*);
2. Paten sederhana (*utility models*);
3. Hak desain Industri (*industrial design*);
4. Hak Merek (merek dagang/*trademarks*, (*goodmarks*), merek jasa (*servicemarks*), nama perusahaan (*tradenames*), *Indication of source or appellation of origin*).

Selain itu, ruang lingkup HKI diperluas melalui Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang berlaku sejak 1 Januari 1995 di bawah kerangka WTO (*World Trade Organization*) sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan global. TRIPS memberikan perlindungan atas berbagai bentuk HKI, meliputi:

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Perlindungan atas karya intelektual seperti buku, musik, film, dan karya seni lainnya. Perlindungan ini juga mencakup hak-hak terkait seperti hak penerbitan dan hak pertunjukan.

2. Merek (*Trademarks*)

Merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan suatu produk atau jasa milik pihak lain. Perlindungan terhadap merek sangat penting dalam konteks perdagangan untuk menjaga reputasi, kepercayaan konsumen, dan mencegah pemalsuan.

¹⁵ Dwi Suryahartati, (2022), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi: UNJA Publisher, hlm. 27.

3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)

Indikasi geografis melindungi nama dari suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu dan memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh asal geografisnya. Contohnya adalah “*Champagne*” dari Prancis atau “*Parmigiano-Reggiano*” dari Italia.

4. Desain Industri (*Industrial Designs*)

Perlindungan terhadap aspek estetika atau tampilan visual suatu produk, seperti desain mobil, kemasan, atau furnitur.

5. Paten (*Patents*)

Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk membuat, menjual, dan menggunakan penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu. Ini mendorong inovasi dan penemuan baru.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuits*)

Melindungi desain fisik atau struktur tiga dimensi dari sirkuit terpadu pada perangkat elektronik yang penting dalam sektor teknologi informasi.

7. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)

Mencakup informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui publik, seperti formula, teknik produksi, atau strategi pemasaran.

8. Pengendalian Praktik Persaingan Curang dalam Lisensi

Bertujuan mencegah praktik yang merugikan pasar dan konsumen, seperti penyalahgunaan lisensi untuk menciptakan monopoli atau pengaturan harga tidak adil.¹⁶

Dengan demikian, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bentuk karya intelektual yang bernilai ekonomi, baik dalam bentuk hak kekayaan industri maupun hak cipta. Pemahaman ini penting sebagai dasar perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

¹⁶ Bernard Nainggolan, (2021), *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 8-9.

2.1.3 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai landasan pemahaman terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), para ahli telah mengembangkan berbagai teori yang berasal dari beragam sudut pandang. Setiap teori umumnya dikaitkan dengan bidang KI tertentu yang menjadi fokus perhatian.

Berdasarkan studi dari berbagai literatur, setidaknya terdapat sembilan teori utama yang sering dijadikan acuan dalam menjelaskan dasar perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Teori Kerja (*Labor Theory*)

Dikemukakan oleh John Locke, teori ini menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan hak alamiah yang lahir dari hasil kerja dan daya cipta manusia. Penggunaan kemampuan intelektual dianggap sebagai perwujudan hak alamiah tersebut.

b. Teori Manfaat (*Utilitarian Theory*)

Jeremy Bentham selaku penggagas teori ini berpendapat bahwa hukum, termasuk hukum KI, harus dibangun untuk kesejahteraan bagi sejumlah besar orang.

c. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan hukum antara pencipta atau inventor dan negara, di mana negara memberikan perlindungan hukum (misalnya paten) sebagai imbalan atas pengungkapan informasi atau penemuan kepada publik.

d. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)

Berdasarkan teori ini, pencipta atau inventor layak mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan kontribusinya dalam menghasilkan karya atau invensi.

e. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)

Teori ini menekankan bahwa pencipta berhak memperoleh kembali apa yang telah dikorbankan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu karya atau penemuan.

¹⁷ Wahyu Sasongko, dkk. (2021), *Modul Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 32.

f. Teori Insentif (*Incentive Theory*)

Berdasarkan teori ini, perlindungan KI dipandang sebagai bentuk insentif atau dorongan agar individu atau lembaga terdorong untuk terus berinovasi dan menciptakan karya baru.

g. Teori Kepribadian (*Personhood Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel, mereka berpandangan bahwa hasil karya intelektual merupakan perpanjangan dari kepribadian penciptanya. Oleh karena itu, perlindungan KI juga mencakup aspek moral dan hak pribadi.

h. Teori Ekonomi (*Economic Theory*)

Teori ini melihat KI sebagai instrumen ekonomi yang memberikan insentif finansial kepada pencipta. Perlindungan KI memungkinkan pencipta membatasi pemanfaatan karya mereka, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dari investasi yang telah dilakukan.

i. Teori Keseimbangan Kepentingan (*Balance of Interests Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai kepentingan, yakni pencipta, pelaku usaha, konsumen, dan negara. Keseimbangan dari kepentingan-kepentingan tersebut menciptakan hubungan yang kondusif untuk menghasilkan prestasi yang dapat dinikmati bersama secara adil.

2.1.4 Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan hukum mengenai Kekayaan Intelektual (KI) bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional serta berbagai perjanjian internasional di bidang KI. Secara umum, pengaturan hukum internasional dalam bidang ini dikoordinasikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi acuan utama dalam perlindungan KI antara lain:¹⁸

- a. *Agreement Establishing World Trade Organization*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.
- b. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997.

¹⁸ Candra Irawan, (2011), *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2.

- c. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (Konvensi Paris) di bidang milik perindustrian ditandatangani di Paris pada Tanggal 20 Maret 1883 dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden 15 Tahun 1997.
- d. *Berne Convention* (Konvensi Berne), di bidang hak cipta, ditandatangani di Berne 9 September 1886 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.
- e. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, hingga saat ini merupakan Persetujuan Multilateral yang paling komprehensif mengenai KI.
- f. *Trademark Law Treaty*, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997.
- g. *Patent Cooperation Treaty* (PCT), yaitu perjanjian kerjasama di bidang paten yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997.

Di tingkat nasional, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual diatur melalui sejumlah ketentuan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- f. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- g. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sumber hukum formal adalah sumber yang menentukan bentuk, tata cara, proses, dan berlakunya suatu peraturan hukum yang dilakukan secara formal. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sumber hukum formal utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat pada umumnya atau berlaku secara umum yang dibuat oleh pemerintah (pusat dan daerah).¹⁹

¹⁹ Rohaini, dkk, (2021), *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 21-22.

Standar hukum internasional dalam bidang kekayaan intelektual juga menjadi rujukan penting bagi sistem hukum nasional. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan HKI di tingkat global, khususnya melalui keterlibatannya dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang memayungi isu-isu terkait perlindungan kekayaan intelektual.

2.2 Tinjauan Umum Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Merek (*Trademarks*) merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dalam praktik perdagangan berfungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Selain itu, merek memiliki peran penting dalam membangun identitas, membantu konsumen mengenali kualitas, serta menciptakan kepercayaan, reputasi, dan loyalitas.²⁰ Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri.²¹ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menguraikan definisi merek sebagai tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.²²

Merek secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yaitu *trademark* yang dalam *Merriam Webster Dictionary* diartikan sebagai *a device (such as a word) pointing distinctly to the origin or ownership of merchandise to which it is applied and legally reserved to the exclusive use of the owner as maker or seller*, artinya merek adalah suatu tanda, seperti kata atau simbol, yang secara jelas menunjukkan asal atau kepemilikan suatu barang dan secara hukum hanya dapat digunakan secara eksklusif oleh pemiliknya, baik sebagai produsen maupun penjual.

Di Indonesia merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mendefinisikan merek sebagai

²⁰ Rohaini, (2018), The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1 hlm. 72.

²¹ Kasmawati, (2016). Tinjauan Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Jurnal Legalita*, Vol. 14 No. 1, hlm. 100.

²² WIPO, Trademarks: What Is A Trademark?, <https://www.wipo.int/en/web/trademarks>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2025).

tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk (2) dimensi dan/atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Beberapa tokoh hukum juga memiliki pendapat terkait pengertian merek, diantaranya sebagai berikut:

- a. Molengraaf berpendapat bahwa merek merupakan tanda yang dipakai untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga dapat membedakan suatu barang sejenis yang diperdagangkan oleh seseorang atau perusahaan lain.²³
- b. Purwosutjipto, membagi merek menjadi dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Merek perniagaan adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.²⁴
- c. R. Soekardono, mendefinisikan merek sebagai tanda yang dipribadikan pada suatu barang dengan nama tertentu, yang juga mencerminkan asal dan kualitas barang tersebut dalam perbandingan dengan barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pihak lain.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kita dapat menarik kesimpulan bahwa merek terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:²⁶

- a. Merek harus berupa suatu tanda

Tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Gambar atau logo dalam bentuk dua dimensi;
- 2) Nama, kata, huruf atau angka;

²³ H.M.N. Purwosutjipto, (2003), *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 82.

²⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, (2004), *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, hlm. 167.

²⁵ R. Soekardono, (2004), *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²⁶ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, (2017), *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 48.

- 3) Beberapa contoh merek berupa kata, nama, huruf, dan angka telah banyak terdaftar di DJKI sebelum berlakunya UU MIG;
 - 4) Susunan warna;
 - 5) Kombinasi dari unsur-unsur di atas dalam bentuk dua dimensi;
 - 6) Gambar dan/ atau kombinasi unsur-unsur di atas dalam bentuk tiga dimensi;
 - 7) Hologram; dan
 - 8) Suara.
- b. Merek harus dapat ditampilkan secara grafis
- Tanda yang digunakan sebagai merek berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna harus bersifat grafis.
- c. Merek harus memiliki daya pembeda
- Merek digunakan sebagai identitas suatu barang atau jasa. Adanya daya pembeda adalah sebuah kepatutan bagi tanda yang digunakan sebagai merek sehingga konsumen dapat membedakan identitas produk tertentu dengan produk sejenis lainnya.

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau *individualishing* pada barang atau jasa yang bersangkutan.²⁷

Dalam kegiatan perdagangan merek mempunyai fungsi sebagai *product identity, means of trade promotion, quality guarantee, dan source of origin*.²⁸ Dengan adanya merek, konsumen dapat lebih mudah mengenali produk yang mereka pilih berdasarkan ciri khasnya. Merek berfungsi sebagai alat promosi dalam pemasaran, karena merek yang kuat dan terkenal dapat meningkatkan daya tarik produk, membangun loyalitas pelanggan, serta memberikan keyakinan dan jaminan kualitas

²⁷ Siti Marwiyah, (2011), Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal, *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 42.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 1.

kepada konsumen²⁹. Selain itu, merek memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi aset bisnis yang berharga.

Merek yang telah dikenal luas dapat dilisensikan atau dijual, sehingga memberikan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Dalam praktiknya, merek juga berfungsi sebagai alat pengenalan bagi produsen untuk menjamin mutu produk, mempermudah pemasaran, serta memperluas pangsa pasar. Sementara bagi pedagang, merek digunakan sebagai strategi promosi yang dapat menarik lebih banyak konsumen.

Bagi konsumen, keberadaan merek mempermudah dalam pengambilan keputusan pembelian dengan memberikan jaminan atas kualitas dan keandalan produk. Selain itu, merek berperan dalam mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dengan menciptakan persaingan yang lebih adil serta menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, fungsi merek tidak hanya memberikan manfaat bagi produsen dan pedagang, tetapi juga membantu konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

2.2.2 Jenis Merek

Merek merupakan suatu tanda yang memiliki keunikan dan berfungsi untuk membedakan suatu produk atau jasa dalam perdagangan. Sebuah tanda dapat dikategorikan sebagai merek jika memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki daya pembeda, digunakan dalam kegiatan komersial, dan dapat menjadi identitas yang membedakan produk atau jasa dari yang lain.

Sementara itu Yahya Harahap mengklasifikasikan merek menjadi tiga jenis sebagaimana berikut:³⁰

1. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek yang kurang memiliki reputasi karena daya tariknya rendah. Merek biasa dianggap memiliki kualitas rendah dan tidak mampu menciptakan hubungan emosional dengan konsumen.

²⁹ Erni Yunaida, (2017), Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalub di Kota Langsa, *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, hlm. 798.

³⁰ Dwi Atmoko, dkk. (2023), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 39.

2. Merek Terkenal (*Well-known Marks*)

Merek yang memiliki reputasi tinggi yang mampu menciptakan ikatan emosional kuat dengan konsumen. Daya tarik yang kuat sehingga produk atau jasa yang tergolong dalam merek tersebut secara langsung menimbulkan kesan akrab bagi konsumen.

3. Merek Termasyhur (*Famous Marks*)

Merek yang memiliki tingkat pengakuan global tertinggi dan sering dikaitkan dengan status eksklusif.

Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal bukan hanya apabila dimiliki oleh pihak asing, tetapi juga dapat berupa merek lokal milik pengusaha nasional yang telah dikenal secara luas, baik di kalangan tertentu maupun oleh masyarakat pada umumnya.³¹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa:

1. Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contoh: Paseo, Oreo, Indomie.

2. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contoh: Gojek (jasa transportasi) dan Netflix (jasa *streaming film*).

Selain dua jenis merek tersebut, pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebut Merek Kolektif. Merek ini digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama dari sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan

³¹ Rohaini, *Loc. Cit.*

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/jasa sejenis lainnya.

2.2.3 Perlindungan Merek

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek, melindungi konsumen dari kesalahan identifikasi produk, serta mendorong persaingan usaha yang sehat.

Fungsi utama merek tidak hanya sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai jaminan kualitas, alat pemasaran, serta aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat diperjualbelikan maupun diwaralabakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak eksklusif pemilik merek tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mengatur bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik yang telah melakukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dengan adanya pendaftaran, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan dan melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Hal ini penting karena merek memiliki nilai ekonomi yang menunjukkan kualitas barang atau jasa sejenis yang dimiliki orang lain.³² Merek hanya mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.

³² Bernard Nainggolan, *Op.Cit.* hlm. 55.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:³³

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas merek. Dalam sistem hukum merek di Indonesia, perlindungan preventif sangat bergantung pada pemilik merek itu sendiri. Hal ini berarti bahwa agar suatu merek mendapatkan perlindungan hukum, pemilik merek harus secara aktif melakukan pendaftaran. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif, yang berarti bahwa perlindungan hukum hanya diberikan terhadap merek yang telah resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu, dengan hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran secara sah memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan atas mereknya, termasuk untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang identik atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin yang sah.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak merek, seperti penggunaan merek tanpa izin, pemalsuan, maupun penjiplakan merek yang telah terdaftar. Pemilik merek yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul serta penghentian penggunaan merek yang melanggar.

Selain itu, jika pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana, pelaku dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut mengatur ancaman

³³ Wizna Gania Balqiz, (2021), Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Kota Semarang, Indonesia, *Journal of Judicial Review*, hlm. 48.

pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Dalam prosesnya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan serta penindakan terhadap pelanggaran merek. Di samping jalur litigasi, penyelesaian sengketa merek juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, guna mencapai kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan. Dengan adanya mekanisme perlindungan hukum represif ini, pemilik merek memperoleh kepastian hukum dalam menegakkan hak eksklusifnya serta mencegah pelanggaran yang berulang di masa mendatang.

Perlindungan merek memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemiliknya, baik dalam aspek bisnis maupun hukum. Beberapa manfaat utama perlindungan merek adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Merek yang terdaftar dapat menghasilkan *income* atau sumber pendapatan bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, atau komersialisasi merek yang telah memperoleh perlindungan hukum.
- b. Perlindungan merek dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor serta memperkuat kepercayaan institusi keuangan terhadap stabilitas dan prospek bisnis perusahaan.
- c. Dalam proses penjualan, akuisisi, atau merger perusahaan, aset merek yang telah dilindungi dapat meningkatkan valuasi perusahaan secara signifikan.
- d. Merek yang terdaftar dapat meningkatkan performa bisnis serta daya saing (*competitiveness*) perusahaan dalam industri yang semakin kompetitif.
- e. Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya serta mempermudah upaya penegakan hak atas merek terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan.

³⁴ Tommy Hendra Purwaka. *Op.Cit.* hlm. 42.

Adapun pendaftaran suatu merek memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Memberikan Kepastian Hukum

Dengan mendaftarkan merek, pemiliknya mendapatkan hak eksklusif serta perlindungan hukum untuk melindungi merek dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

2. Menghindari Sengketa Merek

Pendaftaran merek membantu menghindari perselisihan atau klaim dari pihak lain yang mungkin memiliki merek serupa.

3. Sebagai Aset dan Nilai Tambah bagi Perusahaan

Merek yang terdaftar memiliki nilai ekonomi dan bisa menjadi aset perusahaan, termasuk dalam transaksi bisnis seperti lisensi, waralaba, atau penjualan hak merek.

4. Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen

Dengan pendaftaran merek, konsumen mendapatkan kepastian bahwa produk atau jasa yang mereka beli berasal dari sumber yang sah dan memiliki kualitas yang dijamin oleh pemilik merek.

Pendaftaran ini menjadi langkah penting bagi pemilik merek untuk memperoleh hak eksklusif serta perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Melalui proses pendaftaran, pemilik merek mendapatkan pengakuan resmi dari negara atas kepemilikan merek tersebut, yang sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat dalam hal terjadi sengketa atau pelanggaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur syarat pendaftaran suatu merek, sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Proses pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak menimbulkan perselisihan dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI),

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan kepemilikan merek yang menyatakan bahwa merek yang didaftarkan merupakan milik pemohon;
- b. Etiket atau label merek yang bersangkutan;
- c. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek dilakukan melalui kuasa hukum atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemohon;
- d. Pembayaran biaya pendaftaran merek, sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Suatu merek dapat didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum apabila merek tersebut dapat memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan ini menegaskan bahwa hanya merek yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diterima untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:³⁵

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Kemudian permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilampiri dengan merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal merek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berupa 3 (tiga) dimensi, label merek

³⁵ Dianne Eka Rusmawati, dkk. (2022), “Merek VS Nama Domain” dalam *Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 71.

yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.³⁶

Merek tidak semata-mata dapat didaftarkan, hal ini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran suatu merek dapat tidak diterima apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran macam, tujuan penggunaan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa permohonan suatu merek dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar atau terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Permohonan merek juga dapat ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Perlindungan ini dapat diperpanjang dalam

³⁶ *Ibid.*

jangka waktu yang sama, yaitu 10 (sepuluh) tahun lagi dengan ketentuan bahwa merek tersebut masih digunakan dan produknya masih diproduksi atau diperdagangkan pada masyarakat.

Permohonan perpanjangan harus diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan. Namun, apabila permohonan perpanjangan belum diajukan dalam jangka waktu tersebut, undang-undang masih memberikan kesempatan kepada pemilik merek untuk mengajukan perpanjangan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah masa perlindungan berakhir, dengan kewajiban membayar denda sesuai dengan ketentuan biaya perpanjangan yang berlaku.³⁷

2.3 Tinjauan Umum Sistem Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek adalah proses hukum yang bertujuan memperoleh hak eksklusif atas suatu merek.³⁸ Dengan demikian pendaftaran merek adalah proses pengajuan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek tersebut.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berwenang dalam menerima, memproses, dan menetapkan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemiliknya. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas administrasi merek, DJKI memastikan bahwa setiap merek yang didaftarkan memenuhi persyaratan hukum dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran merek memiliki dua sistem utama yang dapat dianut, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif).

1. Sistem Deklaratif

Sistem ini pada dasarnya menganggap bahwa hak atas merek lahir dari pemakaian terlebih dahulu.

³⁷ Tim Lindsey, dkk. (2022), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Bandung: Alumni, hlm. 147.

³⁸ Jisia Mamahit, (2013), *Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, *Lex Pavitum*, Vol.1 No. 3, hlm. 92.

2. Sistem Konstitutif

Sistem ini menganggap hak atas merek baru timbul setelah didaftarkan secara resmi. Dalam sistem ini, pendaftaran bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk memperoleh hak eksklusif atas merek.

Secara internasional, dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Dalam sistem ini, merek yang diajukan akan langsung didaftarkan selama syarat administratif seperti kelengkapan dokumen dan pembayaran biaya terpenuhi. Tidak dilakukan pemeriksaan apakah merek tersebut memenuhi syarat substantif dalam undang-undang, misalnya apakah merek itu serupa pada pokoknya dengan merek terdaftar lain untuk barang atau jasa sejenis.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Dalam sistem ini, permohonan merek akan diumumkan terlebih dahulu sebelum resmi didaftarkan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atau oposisi terhadap pendaftaran merek tersebut.

4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

Pada sistem ini, jika dalam pemeriksaan ditemukan persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lain, pemohon akan diberitahu. Meski demikian, jika pemohon tetap ingin melanjutkan, merek tersebut tetap bisa didaftarkan. Pendaftaran di sini memberikan status bahwa pemohon dianggap sebagai pemakai pertama hingga ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

Selain pembagian di atas, dalam pendaftaran merek juga dikenal dua prinsip penting terkait siapa yang berhak atas merek, yaitu *first to file* dan *first to use*:

1. Prinsip *First to File*

Prinsip yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Negara yang menganut sistem ini menekankan pentingnya formalitas pendaftaran. Sistem konstitutif pada umumnya sejalan dengan prinsip *first to file*.

2. Prinsip *First to Use*

Prinsip ini mengakui hak atas merek berdasarkan siapa yang lebih dahulu memakai merek tersebut dalam perdagangan. Di negara yang menganut prinsip ini, penggunaan aktual menjadi faktor penentu hak, bahkan meskipun pihak lain mendaftarkan lebih dulu. Sistem deklaratif pada dasarnya sejalan dengan prinsip *first to use*.

Dengan demikian, sistem pendaftaran merek tidak hanya berbeda dalam tahap pemeriksaan atau prosedur administratifnya, tetapi juga dalam filosofi dasarnya: apakah menekankan pendaftaran sebagai syarat mutlak hak (*first to file*) atau penggunaan sebagai sumber utama hak (*first to use*).

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, artinya perlindungan hukum terhadap suatu merek hanya diberikan setelah merek tersebut didaftarkan secara resmi. Sistem ini berlandaskan prinsip *first to file*, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut.³⁹ Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.⁴⁰

Ketentuan mengenai hak atas merek diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, dengan hak

³⁹ Tommy Hendra Purwaka, (2017), *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 41.

⁴⁰ Gatot Suparmono, *Op.Cit.* hlm. 18.

untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini menegaskan bahwa penggunaan merek dalam perdagangan tidak serta-merta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya tanpa adanya pendaftaran yang sah.

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Ketentuan ini mencerminkan bahwa sistem hukum di Indonesia mengutamakan pendaftaran resmi sebagai dasar perlindungan hak merek. Dengan demikian, meskipun suatu merek telah lama digunakan oleh pelaku usaha, namun jika belum didaftarkan, maka penggunaannya tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

2.4 Tinjauan Umum Asas Itikad Baik

Itikad Baik atau *Good Faith* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan dalam ketentuan Pasal tersebut bersifat umum dan abstrak dimana tidak ada tolak ukur yang pasti dari itikad baik tersebut.⁴¹

Dalam konteks pendaftaran merek, asas ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi syarat mutlak untuk menghindari potensi gugatan pembatalan merek.

Asas itikad baik harus melekat pada pemohon sejak awal pendaftaran, dan keberadaannya dapat dianggap terbukti selama tidak ada pihak yang mengajukan gugatan pembatalan merek. Pemohon yang mereknya telah terdaftar wajib memiliki

⁴¹ Ridwan Khairandy, (2015), *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus diambil Pengadilan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 51.

keyakinan bahwa merek tersebut benar-benar miliknya dan murni hasil kreasinya (*origin*).⁴²

Pemohon yang beritikad tidak baik merupakan pihak yang dalam proses permohonan pendaftaran merek memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau secara tidak sah memanfaatkan reputasi merek milik pihak lain demi memperoleh keuntungan usaha.⁴³ Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip kejujuran dalam dunia usaha, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen serta menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai asas itikad baik. Meskipun demikian, asas ini tetap merupakan prinsip hukum yang penting dan harus melekat pada setiap permohonan pendaftaran merek. Ketidadaan penjelasan normatif secara rinci tidak mengurangi urgensi asas ini, mengingat peranannya yang krusial dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum merek di Indonesia.

Pendaftaran suatu merek harus dilandasi niat yang jujur tanpa motif tersembunyi demi meraih keuntungan semata. Asas itikad baik mencerminkan kehendak subjektif pemohon untuk melindungi mereknya sendiri, bukan untuk meniru atau mengambil keuntungan dari merek pihak lain yang memiliki kemiripan.

Secara umum apabila ditinjau dari undang-undang serta putusan-putusan pengadilan atas sengketa merek yang ada, maka bentuk-bentuk dari pendaftaran merek yang beritikad tidak baik diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

1. Tindakan membonceng, yaitu meniru atau menjiplak merek baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran

⁴² Siti Ismijati Jenie, (2007), *Itikad baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 17.

⁴³ Komaldi, Akram, dkk. (2024), *Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek Atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Media Hukum Indonesia (MHI), hlm. 47-52.

⁴⁴ Syamsudin Qirom Meliala, (2007), *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya: Mitra Ilmu, hlm. 38.

2. Tindakan menyesatkan (*misleading*) atau tidak jujur (*dishonesty*) sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Pendaftaran merek oleh pemohon yang memiliki pengetahuan penggunaan merek sebelumnya oleh pihak lain. Pengetahuan tersebut didapatkan karena adanya hubungan langsung antara pemohon dengan pemilik merek sebenarnya.
4. Pendaftaran merek yang tidak memiliki niat untuk menggunakan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Niat tersebut dibuktikan dengan tidak digunakannya merek yang telah didaftarkan tersebut dipasaran setidaknya-tidaknya selama tiga tahun berturut-turut tanpa disertai alasan yang jelas.

Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi prinsip yang sangat penting dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pemilik merek yang sah serta menjaga keseimbangan dalam persaingan usaha.

Asas itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap permohonan pendaftaran merek, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam gugatan pembatalan merek. Dalam hal ini, merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan apabila terbukti bahwa pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan merek.

Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak, serta mencegah praktik pendaftaran yang dapat merugikan pihak lain.

2.5 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa merek merupakan suatu mekanisme hukum yang ditempuh apabila terjadi perselisihan mengenai hak atas suatu merek yang didaftarkan atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa merek tidak hanya terbatas pada jalur litigasi melalui pengadilan, tetapi juga mencakup penyelesaian secara non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga. Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dapat menggugat pihak yang patut diduga menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek mereka, baik dalam bentuk nama, logo, maupun elemen identitas lainnya. Gugatan yang diajukan dapat berupa ganti rugi bahkan penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut seperti pemasaran produk dengan merek.

Pemilik merek juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan dasar adanya putusan pengadilan. Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek maupun penerima lisensi ini semuanya diajukan ke Pengadilan Niaga.⁴⁵

Sedangkan pada Pasal 93 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa suatu sengketa merek juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan metode lain yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁴⁶

Kedua hal ini termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau diluar pengadilan, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase menjelaskan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

⁴⁵ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.* hlm. 42.

⁴⁶ Christabella Augustine dan R. Rahaditya, (2024), 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), *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), hlm. 693-707

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sengketa atas suatu merek umumnya timbul akibat adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang disengketakan. Persamaan tersebut berpotensi menyesatkan konsumen serta merugikan pemilik merek yang sah, baik dari segi ekonomi maupun reputasi.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika memiliki kemiripan dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar, terutama jika didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Apabila terbukti bahwa suatu pendaftaran merek dilakukan dengan itikad tidak baik, maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Apabila gugatan dikabulkan, maka merek yang bersangkutan akan dihapus dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga hak atas merek tersebut dinyatakan tidak berlaku secara hukum.

Putusan pengadilan dalam perkara sengketa merek memiliki dampak hukum yang signifikan, tidak hanya terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi juga terhadap pengembangan hukum merek secara umum di Indonesia. Putusan tersebut dapat menjadi preseden penting dalam penegakan asas keadilan dan kepastian hukum, serta berperan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah penyalahgunaan hak atas merek.

2.6 Tinjauan Umum *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi pertama kali dipergunakan dalam kuliah *jurisprudence* oleh John Austin. Secara harfiah, istilah ini berarti “*the reason for the decision*” atau “alasan untuk menjatuhkan suatu putusan”. Michael Zander dalam bukunya, mengartikan *ratio decidendi* sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” yang berarti suatu proposisi hukum yang

memutuskan suatu kasus dapat dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.⁴⁷

Goodheart juga memberikan definisi *ratio decidendi* sebagai suatu alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar atau landasan dalam memutus suatu perkara hukum. Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam upaya menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta penegakan hukum yang bersifat mengikat.⁴⁸

Dengan demikian, *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Alasan-alasan hukum ini dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan, keputusan itu didasarkan fakta-fakta materil.

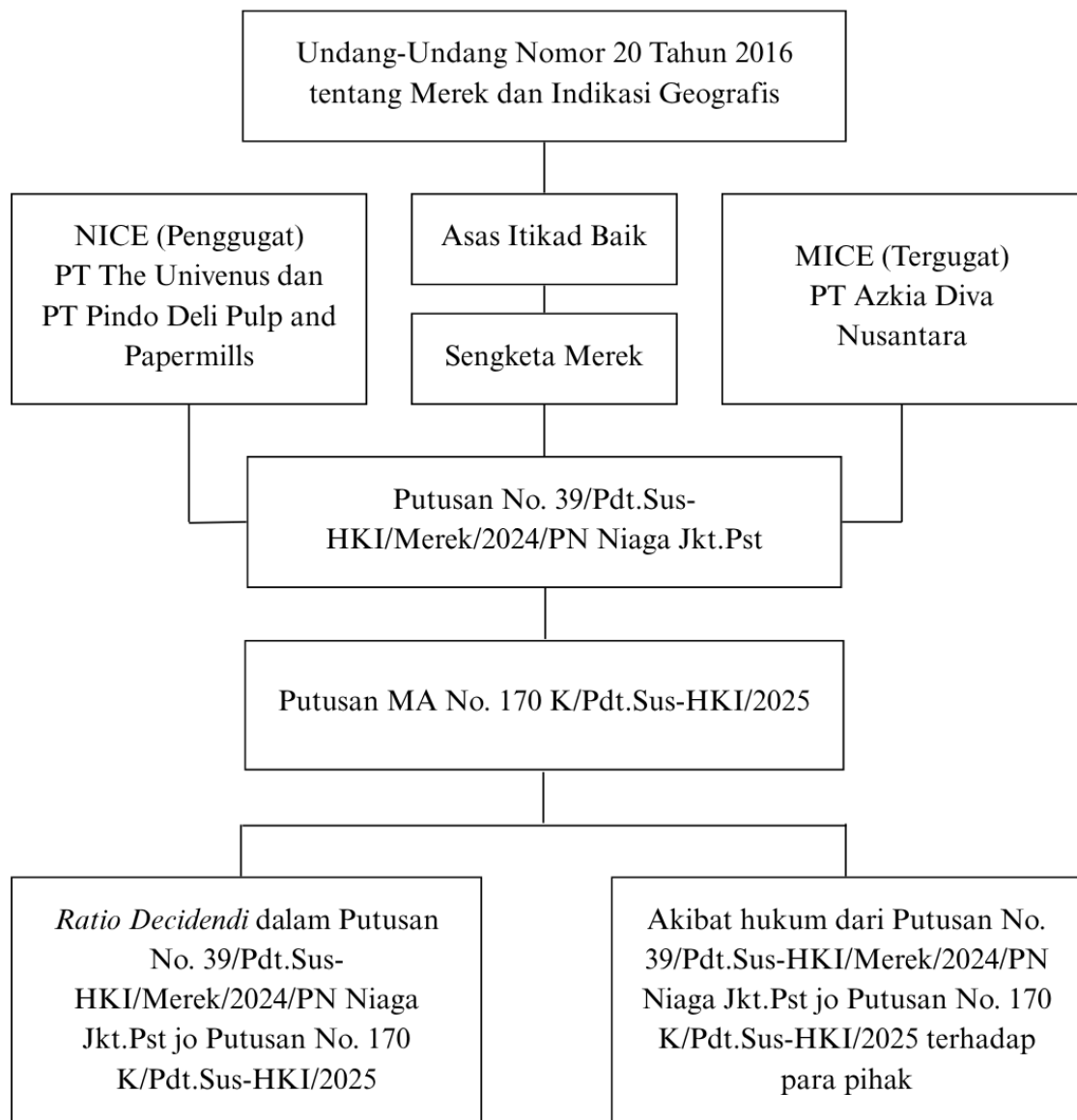
Ratio decidendi biasanya terdapat pada bagian pertimbangan hukum yang tertulis pada bagian “menimbang” pada “pokok perkara”. Tindakan hakim dalam memberikan alasan-alasan hukum yang mengarah pada putusan merupakan bagian penting dari fungsi peradilan, yang menjamin bahwa putusan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

⁴⁷ Shidarta, (2019), *Ratio Decidendi Dan Kaidah yurisprudensi*, business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi (diakses pada tanggal 26 Juni 2025).

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2023), *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, hlm. 31.

⁴⁹ Derta Nur Anita, (2021), *Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu serentak di Indonesia*. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 60.

2.7 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Di Indonesia, pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menganut prinsip *first to file*. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun,

dalam proses pendaftaran, pemilik merek harus memiliki itikad baik, yaitu tidak boleh dengan sengaja meniru popularitas merek lain yang telah lebih dulu terdaftar.

Dalam praktiknya, persaingan bisnis yang ketat mendorong banyak pihak untuk memanfaatkan kemiripan merek guna menarik perhatian konsumen. Hal ini sering kali memicu sengketa hukum, seperti yang terjadi dalam kasus merek NICE dan MICE. Merek NICE merupakan merek yang telah terdaftar sejak tahun 2006 oleh PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills untuk produk tisu. Sementara itu, pada tahun 2024, PT Azkia Diva Nusantara mengajukan pendaftaran merek MICE untuk produk yang serupa.

Pemilik merek NICE berpendapat bahwa merek MICE memiliki kemiripan pada bunyi dan tampilan, yang bisa membuat konsumen bingung dan merugikan pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar. Berdasarkan Pasal 21 UU MIG, permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya, seharusnya ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Karena merasa dirugikan, pemilik NICE mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pengadilan kemudian memeriksa kasus ini dan mengeluarkan Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025, yang merupakan fokus penelitian ini. Penelitian ini juga akan membahas *ratio decidendi* dan akibat hukum dari putusan terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan asas itikad baik pada *prinsip to file* dalam sistem pendaftaran merek, bagaimana *ratio decidendi*, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami serta menghadapi permasalahan sengketa merek di masa depan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah proses berpikir dan bertindak secara logis, metodis, dan sistematis untuk menganalisis gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris di sekitar kita.⁵⁰ Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Metode penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁵¹ Metode penelitian menjadi alat untuk mengidentifikasi masalah dengan menerapkan pendekatan yang tepat, sehingga solusi yang efektif dapat ditemukan. Proses ini mencakup pendekatan terhadap masalah, penentuan metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data.⁵²

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis sengketa merek yang terjadi dalam Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 57.

⁵² *Ibid*, hlm. 32.

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai bagaimana penerapan asas itikad baik dalam sistem pendaftaran merek *first to file* pada penyelesaian sengketa merek NICE dan MICE pada Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan putusan penyelesaian.⁵⁴ Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengkaji Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada subjek atau referensi dari mana data diperoleh untuk mendukung analisis yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui peraturan-peraturan terkait.⁵⁵ Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.⁵⁶ antara lain:

⁵³ *Ibid*, hlm. 50.

⁵⁴ Muhammad Syahrur, (2022), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Riau: DOTPLUS Publisher, hlm. 4.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*. hlm. 181.

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - b. Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
 - c. Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer.⁵⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan situs web (*Website*).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna melengkapi penelitian hukum normatif.⁵⁹ Hal ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan merujuk kepada literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 182.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 237.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 238.

2. Studi Dokumen, yaitu pengkajian terhadap keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum final, dengan maksud untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul dengan pengecekan validitas data, prose pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten yang dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Adapun metode pengolahan data pada penelitian ini:⁶⁰

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu proses memastikan kelengkapan dan relevansi data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara terhadap topik penelitian. Pada penelitian ini penulis akan memeriksa bahan pustaka yang didapat dan mempelajari isi dari putusan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai untuk menjawab permasalahan sengketa merek antara NICE dan MICE dalam Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

2. Rekontruksi data

Rekontruksi data yaitu proses menyusun ulang data secara terstruktur, logis dan mudah dipahami, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, penulis akan mengatur kembali bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan topik dan sistematis dalam mendalami dan menginterpretasikan permasalahan sengketa merek antara NICE dan MICE dalam Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 246.

3. Sistematika data

Sistematika data adalah pengelompokan data berdasarkan urutan yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai penyelesaian sengketa merek antara NICE dan MICE dalam Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengkonstruksikan pengetahuan yang kokoh akan suatu pokok tertentu, mengungkap signifikansi, kondisi, peristiwa, manusia beserta objek penelitian.⁶¹ Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst *jo* Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

⁶¹ David Tan, (2021), Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8 No. 8, hlm. 2475.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 *Ratio Decidendi* Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/ 2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terhadap Penerapan Asas Itikad Baik dalam Prinsip *First to File*

Kekuasaan kehakiman memiliki peranan sentral dalam sistem negara hukum sebagai pilar utama penegakan keadilan dan jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar karena berfungsi sebagai landasan dalam menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, hukum tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga membangun ketertiban melalui kepastian norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat.⁶²

Di Indonesia, kemandirian kekuasaan kehakiman dijamin secara konstitusional dan diperkuat melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dengan menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum. Tugas hakim tidak hanya memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, hakim harus bebas dari pengaruh pihak mana pun, baik secara kelembagaan maupun secara

⁶² Ahmad Rifai, (2018), *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4, hlm.2.

pribadi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁶³

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Salah satu bentuk kebebasan tersebut adalah kemandirian hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yaitu alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum inilah yang menjadi refleksi dari proses penalaran hukum yang dilakukan hakim secara jujur, objektif dan mandiri, demi tercapainya keadilan dalam sebuah penyelesaian perkara.

Pertimbangan Hukum disebut juga sebagai *ratio decidendi* yang merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. *Ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin yang berarti alasan di balik pengambilan suatu putusan. Pendapat lain menyebutkan bahwa *ratio decidendi* dapat diartikan sebagai alasan untuk memutuskan (*reason for deciding*) atau alasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan (*reason of decision*).

Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terlibat.⁶⁴

⁶³ Firman Floranta Adonara, (2015), *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, 12(2), hlm. 221-222.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, (2009), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 174.

Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan hasil dari proses peradilan, tetapi juga menunjukkan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* yang digunakan oleh hakim untuk mencapai keputusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terciptanya suatu keputusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, keputusan tersebut harus memberikan manfaat yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pertimbangan yang dilakukan oleh hakim harus dilakukan dengan cermat, baik, dan teliti untuk mencapai hasil yang adil dan tepat.⁶⁵

Selanjutnya sebelum membahas lebih detail terkait *ratio decidendi* kita perlu memahami terkait kompetensi pengadilan dan juga kedudukan hukum pada sengketa merek NICE dan MICE.

A. Kompetensi Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Merek

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG) adalah regulasi yang secara khusus mengatur terkait dengan kekayaan intelektual, terutama merek. UU MIG ini menggantikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang sebelumnya menetapkan bahwa penyelesaian sengketa merek hanya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Namun, dalam UU MIG telah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa Merek dilakukan oleh dua badan peradilan, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).⁶⁶

Pemberlakuan dua institusi Pengadilan (*dual jurisdiction*) melalui Pengadilan Niaga dan PTUN dalam sengketa merek tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan ruang hukum yang lebih komprehensif. Namun demikian, adanya dua lembaga peradilan yang berwenang menimbulkan potensi tumpang tindih yurisdiksi yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan kompetensi absolut masing-masing pengadilan.

⁶⁵ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

⁶⁶ Sudarsono, (2018), Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Niaga, Jakarta: *Jurnal Rechtsvinding*, 7(1), hlm. 51.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat UU MIG menganut *first to file principle*, yaitu hak atas merek diperoleh berdasarkan pendaftaran pertama, sehingga pada dasarnya yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa merek adalah Keputusan Menteri atas Pendaftaran Merek.⁶⁷

Secara normatif, pendaftaran merek dapat didefinisikan sebagai kewenangan Menteri untuk mendaftarkan suatu merek yang dimohonkan oleh pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸ Oleh karena itu, pendaftaran merek memiliki beberapa karakteristik hukum sebagai berikut:

Pertama, Pendaftaran Merek termasuk dalam rezim Hukum Publik. Hukum dapat dibedakan dari segi kepentingan yang diaturnya, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Publik berkaitan dengan fungsi negara, sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu yang bersifat perdata. Dalam konteks ini, pendaftaran merek oleh Menteri adalah bentuk pelaksanaan kewenangan pejabat administrasi negara yang ditentukan secara normatif, sehingga tunduk pada rezim hukum publik.

Kedua, Keputusan Menteri dalam pendaftaran merek dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, sengketa atas pendaftaran merek dapat diajukan ke PTUN.

Dalam konteks sengketa Merek sebagaimana diatur dalam UU MIG, terdapat empat jenis sengketa Merek, yaitu:⁶⁹

1. Sengketa Pendaftaran Merek
2. Sengketa Penghapusan Merek
3. Sengketa Pembatalan Merek

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*, hlm 53.

⁶⁹ M. A. Ibrahim, dkk. (2024), Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), hlm. 46.

4. Sengketa Pelanggaran Merek.

Dari keempat sengketa tersebut, tiga jenis pertama merupakan bagian dari hukum publik karena yang dipermasalahkan adalah pendaftaran merek oleh menteri, dimana menteri dalam melaksanakan pendaftaran merek tersebut adalah pejabat pemerintahan yang telah ditentukan kewenangan dan prosedurnya dalam penerbitan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya, sengketa keempat berupa sengketa pelanggaran merek merupakan bagian dari hukum privat, karena menyangkut klaim pelanggaran hak atas merek oleh pihak lain, yang pada umumnya diajukan dalam bentuk gugatan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek. Sengketa ini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga.⁷⁰

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan penghapusan merek oleh Menteri, hal ini disebutkan pada Pasal 73 UU MIG:

“Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar... dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa PTUN juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa merek.

Berdasarkan sengketa antara merek NICE dan MICE, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Hal ini dikarenakan pokok sengketanya adalah permohonan pembatalan merek yang telah terdaftar, bukan gugatan terhadap keputusan administratif pendaftaran merek oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pemilik merek NICE mengajukan gugatan pembatalan merek MICE karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan atau penyesatan terhadap konsumen. Gugatan tersebut merupakan sengketa antar pemegang kepentingan merek yang masuk dalam kategori sengketa keperdataan, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan:

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 47.

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”

Menurut pendapat penulis, Pengadilan Niaga adalah lembaga yang paling tepat dan kompeten dalam menyelesaikan sengketa NICE dan MICE karena substansi gugatan berkaitan dengan permohonan pembatalan merek berdasarkan dugaan adanya persamaan pada pokoknya dan pelanggaran terhadap asas itikad baik. Gugatan ini tidak menysasar pada tindakan administratif pejabat pemerintah, melainkan berkaitan dengan perlindungan hak eksklusif pemilik merek yang dirugikan. Dengan demikian, meskipun UU MIG memberikan dualisme kewenangan antara PTUN dan Pengadilan Niaga, dalam praktiknya diperlukan ketelitian dalam mengklasifikasikan objek sengketa agar tidak terjadi kekeliruan pengajuan gugatan yang justru dapat merugikan pihak Penggugat dan memperpanjang proses peradilan.

Hal ini mempertegas bahwa meskipun ada pembagian yurisdiksi antara pengadilan niaga dan PTUN, sengketa pembatalan merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas dasar adanya persamaan atau niat itikad buruk termasuk ke dalam wilayah hukum privat. Sebaliknya, apabila gugatan ditujukan terhadap tindakan administratif Menteri (misalnya penghapusan merek secara sepihak oleh DJKI), maka menjadi ranah PTUN seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya oleh penulis.

B. Kedudukan (*Legal Standing*) Para Pihak

Kedudukan hukum (*Legal Standing*) adalah syarat mendasar bagi seseorang atau badan hukum untuk mengajukan suatu gugatan ke pengadilan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, *legal standing* mengacu pada legitimasi subjek hukum sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan langsung atas objek sengketa yang disengketakan di pengadilan.⁷¹ Kedudukan hukum ini bersumber dari adanya hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dan objek gugatan. Jika *legal*

⁷¹ A. Karim (2020), *Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan*, *Jurnal Yudisial* 13(1), hlm. 107-124.

standing tidak terpenuhi, maka secara hukum gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa perlu memeriksa pokok perkara.

Dalam konteks hak kekayaan intelektual, termasuk perkara merek, seseorang atau badan hukum memiliki legal standing apabila dapat menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dirugikan secara langsung oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti pendaftaran merek yang meniru atau menyerupai merek yang telah didaftarkan sebelumnya. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.”

Istilah “pihak yang berkepentingan” di sini mencakup para pemilik merek terdahulu, pemegang lisensi, atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dan ekonomi terhadap penggunaan suatu merek.⁷² *Legal standing* dalam perkara merek sangat berkaitan erat dengan dua hal yaitu, status kepemilikan hukum atas merek yang disengketakan, dan kerugian yang nyata atau potensi kerugian yang timbul akibat pendaftaran atau penggunaan merek oleh pihak lain.⁷³

Dalam perkara sengketa merek antara PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (Penggugat) melawan PT Azkia Diva Nusantara (Tergugat), legal standing Para Penggugat sangat jelas dan kuat. PT The Univenus dan PT Pindo Deli adalah pemilik sah dari merek NICE yang telah terdaftar sejak tahun 2006 dan telah diperpanjang beberapa kali, termasuk dengan sertifikat terbaru yang terbit pada tahun 2023. Mereka juga telah menggunakan merek tersebut secara aktif dalam kegiatan produksi dan distribusi produk tisu di seluruh wilayah Indonesia maupun mancanegara, yang menunjukkan adanya kepentingan ekonomi dan hukum yang besar terhadap perlindungan merek tersebut.

⁷² Karenina Aulia Puti C., dkk. (2020), Pelindungan Hukum terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) atas Passing Off pada Digital Platform Marketplace, *Jurnal Kertha Semaya* 8(11), hlm. 1695.

⁷³ Yolanda Bella Puspita, dkk. (2023), Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3(3), hlm. 139-140.

Selain itu, merek NICE telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Ciri-ciri merek terkenal yang terpenuhi antara lain adalah volume penjualan yang tinggi, pengakuan masyarakat, intensitas promosi, serta jangkauan penggunaan merek yang luas. Dengan demikian, ketika ditemukan bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek MICE yang memiliki persamaan pada pokoknya, terutama dari aspek bunyi dan cara pelafalan dengan merek NICE, Penggugat secara hukum memiliki kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek tersebut.

Penggugat juga menunjukkan bahwa mereka telah menyampaikan somasi secara resmi kepada Tergugat beberapa kali sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Para Penggugat telah menempuh langkah-langkah hukum yang patut sebelum mengajukan perkara, yang semakin menguatkan legal standing mereka sebagai pihak yang dirugikan secara nyata oleh keberadaan merek MICE.

Meskipun pada tingkat pertama (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), majelis hakim menerima legal standing Para Penggugat dan memutus bahwa pendaftaran merek MICE dilakukan dengan itikad tidak baik, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengambil sikap berbeda. Dalam Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Mahkamah Agung tidak menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing, tetapi membatalkan putusan sebelumnya karena gugatan dinilai kabur (*obscuur libel*).

Penyebab utamanya adalah karena Penggugat mencampuradukkan antara gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek dalam satu permohonan, yang menyalahi asas kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, meskipun secara substansi Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum yang sah, kegagalan dalam menyusun kerangka hukum gugatan secara formil menyebabkan gugatan mereka ditolak tanpa pemeriksaan terhadap pokok perkara. Hal ini mencerminkan bahwa legal standing yang kuat tidak serta-merta menjamin keberhasilan suatu gugatan apabila tidak didukung oleh penyusunan gugatan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.

4.1.1 Penerapan Asas Itikad Baik dalam Prinsip *First to File*

Dunia bisnis saat ini memiliki kompetisi yang ketat dan perkembangan digital yang pesat, hal ini membuat perubahan yang cukup dinamis. Pelaku usaha tidak hanya bersaing dalam hal kualitas produk, tetapi juga dalam membangun citra, kepercayaan, dan loyalitas konsumen. Persaingan usaha tidak lagi sebatas pada aspek harga, melainkan sangat bergantung pada kekuatan merek yang mereka miliki.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, jaminan, dan reputasi suatu usaha di mata publik. Dalam konteks hukum bisnis, merek termasuk dalam kategori aset tak berwujud (*intangible assets*) yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjadi sumber keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha menginvestasikan waktu dan modal besar untuk membangun serta memelihara merek mereka.

Persaingan yang ketat ini sayangnya sering kali membuka ruang bagi terjadinya tindakan tidak jujur oleh sebagian pelaku usaha. Salah satu bentuknya adalah pendaftaran merek yang menyerupai atau bahkan menjiplak merek lain yang sudah terkenal atau lebih dulu digunakan oleh pihak lain. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan atas reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain tanpa perlu membangun merek dari nol.

Dalam sistem hukum merek di Indonesia, *first to file* merupakan prinsip fundamental yang menentukan bahwa hak atas suatu merek diperoleh bukan karena pemakaian pertama (*use*), tetapi karena pendaftaran pertama (*file*). Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya UU MIG), yang menyatakan:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Dengan kata lain, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek secara formal maka akan diakui sebagai pemegang hak eksklusif merek tersebut. Tujuan utama dari

prinsip ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong budaya administrasi hukum yang tertib.

Dalam sengketa ini, merek NICE milik Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh Sertifikat Merek No. IDM000084456 pada tanggal 16 Agustus 2006 untuk kelas barang 16, dengan permohonan yang diajukan sejak 26 Agustus 2003. Perlindungan merek ini juga telah diperpanjang pada 28 April 2023. Sementara itu, merek MICE milik Tergugat baru didaftarkan pada 20 Maret 2024 dengan No. pendaftaran IDM001173566, juga untuk kelas barang yang sama.

Berdasarkan keterangan di atas, kedua merek tersebut secara formal telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa berdasarkan prinsip *first to file* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, pihak yang pertama kali mengajukan permohonan merek memiliki prioritas perlindungan hukum. Dalam hal ini, NICE jelas lebih dulu terdaftar dibandingkan MICE.

Namun, tidak cukup hanya menilai dari waktu pendaftaran semata. Dalam menilai keberlakuan dan perlindungan suatu merek, penting juga untuk mempertimbangkan Itikad Baik (*Good Faith*) atau disebut juga *Bona Fides*.⁷⁴

Good Faith atau itikad baik merupakan asas fundamental dalam dunia hukum dan bisnis yang mengandung nilai etik seperti kejujuran (*honesty*), loyalitas (*loyalty*), dan pemenuhan komitmen secara konsisten.⁷⁵

Dalam ranah hukum merek, *good faith* atau itikad baik memiliki peran penting (*crucial*) sebagai tolok ukur moralitas dalam menentukan apakah pendaftaran suatu merek layak dilindungi oleh hukum atau tidak. UU MIG menegaskan bahwa suatu

⁷⁴ Henry Campbell Black, (1979), *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn.: West Publishing Company, hlm. 161.

⁷⁵ Febriana Anggit Sasmita, (2016), *Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi antara Pengusaha dan Investor*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 21.

merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan dari pihak yang bertindak dengan itikad baik (*good faith*).

Dalam konteks kasus sengketa merek antara NICE dan MICE, penerapan asas itikad baik menjadi kunci utama dalam menilai sah tidaknya pendaftaran merek oleh pihak Tergugat. Meskipun secara formal merek MICE telah mendapatkan sertifikat pendaftaran dari DJKI, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa pendaftarannya dilakukan dengan itikad baik.

Asas itikad baik, sebagaimana dimaknai dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG, digunakan sebagai batasan moral dan hukum terhadap niat dari pendaftar suatu merek. Gatot Supramono menyatakan bahwa pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan dengan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain, seperti meniru atau mengambil keuntungan dari reputasi merek milik pihak lain.⁷⁶

Dalam hal ini, adanya kemiripan atau persamaan pada pokoknya antara NICE dan MICE dari unsur persamaan bunyi (*similarity of sound*) ucapan (*pronunciation*) maupun kesan visual (*similarity of appearance*) menunjukkan potensi pelanggaran terhadap asas itikad baik (*good faith*).

Berdasarkan uraian di atas merek MICE baru didaftarkan pada tahun 2024, jauh setelah merek NICE terdaftar dan bahkan diperpanjang masa perlindungannya, hal ini memperkuat dugaan bahwa pendaftaran MICE dilakukan dengan niat memanfaatkan reputasi yang telah dibangun terlebih dahulu oleh pemilik merek NICE. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pendaftaran tersebut melalui asas itikad baik.

Apabila dalam prosesnya terbukti bahwa pendaftaran merek MICE dimaksudkan untuk meniru atau mengambil keuntungan dari merek lain yang telah dikenal dan terdaftar sebelumnya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pendaftaran dengan itikad tidak baik (*bad faith*).

⁷⁶ Gatot Suparmono, *Op.Cit.* hlm. 18.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kejujuran, loyalitas, dan kepatutan yang menjadi landasan dalam doktrin hukum perdata maupun hukum merek. Pendapat ini sejalan dengan doktrin umum dalam hukum perdata yang dikemukakan oleh Hoge Raad "*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*" artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.⁷⁷

Fakta penting muncul dari balasan somasi oleh Tergugat yang berisi permintaan maaf dan janji untuk menarik merek MICE dari peredaran. Namun, Tergugat tidak menindaklanjuti janji tersebut secara hukum maupun administratif. Hal ini kemudian menjadi indikasi utama tidak adanya itikad baik dalam proses pendaftaran dan penggunaan merek tersebut. Pengadilan Niaga dalam Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat kemudian memutuskan bahwa pendaftaran merek MICE dilakukan tanpa itikad baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan NICE, serta memerintahkan pembatalan pendaftaran merek MICE.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa itikad baik harus dilihat tidak hanya dari niat awal saat mendaftarkan merek, tetapi juga dari sikap setelah pihak tersebut mengetahui adanya keberatan dari pihak lain. Tanggapan Tergugat terhadap somasi menunjukkan bahwa ia mengetahui persamaan merek, mengakui kemiripan, namun tetap membiarkan merek MICE beredar tanpa upaya penarikan atau penggantian merek. Sikap tersebut menjadi bukti kuat bahwa pendaftaran dilakukan untuk membonceng reputasi pihak lain.

Menurut penulis, membedakan antara pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) dan tidak baik (*bad faith*) adalah tantangan besar dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual, karena sering kali pihak pendaftar hanya mengejar kecepatan administratif tanpa memperhatikan etika hukum.

Dalam kasus NICE dan MICE, meskipun merek MICE telah terdaftar secara formal lebih dahulu, majelis hakim pada tingkat pertama menilai bahwa pendaftaran

⁷⁷ Fitria Hudaningrum, (2014), *Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik*, Sebelas Maret University, hlm. 47.

tersebut dilakukan tanpa itikad baik, karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek NICE yang telah lama terdaftar dan dikenal masyarakat. Ini menunjukkan bahwa asas itikad baik dapat menggeser kekuatan formil prinsip *first to file* apabila terbukti adanya indikasi peniruan atau niat tidak jujur dalam pendaftaran.

Dengan demikian, asas itikad baik telah diterapkan sebagai koreksi terhadap potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek yang formalitas, guna menjaga keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang dalam sengketa merek dagang di Indonesia.

4.1.2 Kesesuaian *Ratio Decidendi* Pengadilan Niaga Terhadap Pembatalan Merek MICE Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Prinsip *First to File*

Sengketa merek ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (selanjutnya disebut Penggugat) terhadap pendaftaran merek MICE oleh PT Azkia Diva Nusantara (selanjutnya disebut Tergugat) yang juga bergerak dalam bidang produksi tisu dan kertas.

Penggugat merupakan pemilik merek dagang NICE yang telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sejak tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000084456, dan telah diperpanjang masa perlindungannya hingga tahun 2023. Selain itu, Penggugat juga memiliki beberapa pendaftaran tambahan atas merek NICE pada tahun 2013 dan 2022, yang menunjukkan bahwa merek tersebut secara aktif digunakan dan dilindungi hukum hingga saat ini.

Masalah muncul ketika Tergugat mendaftarkan merek MICE pada tanggal 20 Maret 2024 dengan No. pendaftaran IDM001173566 untuk produk tisu dalam kelas barang yang sama, yaitu kelas 16. Penggugat menilai bahwa merek MICE memiliki kemiripan secara fonetik dengan merek NICE, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, terlebih karena kedua merek digunakan untuk produk yang serupa dan menyasar pasar yang sama.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 13 Desember 2023, 1 Maret

2024, dan 15 Maret 2024. Dalam surat somasi tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat menarik merek MICE dari pasar serta membatalkan pendaftarannya di DJKI. Meskipun Tergugat melalui kuasa hukumnya sempat memberikan tanggapan yang berisi janji akan menarik merek tersebut dan membuat merek baru, namun hingga saat gugatan diajukan, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Tergugat.

Dengan dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap MICE di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (3) UU MIG, yang memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap merek yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Gugatan ini berfokus pada dua hal utama, yaitu adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek serta indikasi itikad tidak baik dari pihak Tergugat saat mengajukan permohonan pendaftaran.

A. Pembuktian bahwa merek MICE didaftarkan tanpa Asas Itikad Baik

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst menjatuhkan putusan dengan dasar bahwa pendaftaran merek MICE oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NICE milik Penggugat.

Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam mendaftarkan merek MICE telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Pendaftaran merek MICE oleh Tergugat pada tahun 2024 dilakukan jauh setelah merek NICE milik Penggugat telah lebih dahulu terdaftar dan digunakan secara luas sejak tahun 2006. Mengingat kedua pihak bergerak dalam bidang usaha yang sama, yaitu produk tisu, maka Tergugat seharusnya mengetahui keberadaan dan reputasi merek NICE yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

Tergugat sebelumnya telah memberikan tanggapan terhadap somasi resmi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam tanggapan tersebut, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk menarik produk dari pasaran serta membatalkan permohonan

pendaftaran merek MICE. Namun, pernyataan tersebut tidak diikuti oleh langkah nyata.

Fakta-fakta ini menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim, karena menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa pendaftaran merek MICE dilakukan tanpa itikad baik. Penilaian ini juga diperkuat oleh riwayat somasi resmi yang telah dikirimkan oleh Penggugat sebelum membawa perkara ke pengadilan.

Penggugat telah menyampaikan tiga kali somasi secara resmi, yaitu:

1. Surat No. 039/LIT-EXT/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 (Somasi 1);
2. Surat No. 011/LIT-EXT/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 (Somasi 2);
3. Surat No. 013/LIT-EXT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 (Somasi 3 & terakhir).

Dalam ketiga surat somasi tersebut, Penggugat secara konsisten menuntut agar Tergugat:

1. Menarik seluruh produk tisu bermerek MICE dari pasar;
2. Membatalkan permohonan pendaftaran merek MICE;
3. Mengganti dengan merek baru yang tidak menyerupai NICE.

Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan dua surat balasan resmi, yakni:

1. Surat No. 003/SB-RKLF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 (Balasan Somasi);
2. Surat No. 003/SB-RKLF/XII/2023 Klarifikasi tanggal 19 Desember 2023 (Klarifikasi dan Permintaan Maaf)

Dalam surat-surat balasan tersebut, Tergugat menyampaikan beberapa poin penting, antara lain:

1. Bahwa Tergugat tidak mengetahui bahwa adanya kemiripan antara merek NICE dan MICE;
2. Menyatakan akan menarik produk tisu bermerek MICE dari peredaran dan mengganti dengan merek baru;
3. Berjanji akan membatalkan permohonan pendaftaran merek MICE yang telah diajukan ke Turut Tergugat.

Tabel 1. Kronologi Waktu Somasi hingga Diajukannya Gugatan

Tanggal	Jenis Surat / Peristiwa	Keterangan
13 Desember 2023	Somasi I (Surat No. 039/LIT-EXT/XII/2023)	Penggugat meminta penarikan produk & pembatalan merek MICE
18 Desember 2023	Balasan Tergugat (Surat No. 003/SB-RKLF/XII/2023)	Tergugat mengaku tidak tahu kemiripan dan bersedia menarik produk
19 Desember 2023	Balasan Tergugat	Permintaan maaf dan janji membatalkan merek serta ganti nama
1 Maret 2024	Somasi II (Surat No. 011/LIT-EXT/III/2024)	Somasi ulang karena belum ada tindakan dari pihak Tergugat
15 Maret 2024	Somasi III (Surat No. 013/LIT-EXT/III/2024)	Somasi terakhir sebelum gugatan diajukan
20 Maret 2024	Persetujuan Merek MICE oleh DJKI	Merek MICE disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3 April 2024	Gugatan Diajukan	Penggugat menggugat Tergugat ke pengadilan karena tidak ada tindakan nyata

Sumber: Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Tabel di atas menyajikan rangkaian peristiwa mulai dari somasi pertama hingga gugatan dilayangkan. Terlihat bahwa meskipun Tergugat telah berjanji secara tertulis untuk menarik produk dan membatalkan merek MICE, namun hingga tanggal 3 April 2024, tidak ada bukti atau tindak lanjut atas janji tersebut.

Pada tanggal 20 Maret 2024, Tergugat justru mendapatkan persetujuan resmi atas pendaftaran merek MICE. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Tergugat tidak beritikad baik, dan justru tetap melanjutkan penggunaan merek yang secara prinsip memiliki kemiripan dengan merek NICE.

Sikap pasif dan inkonsisten tersebut dinilai hakim sebagai indikasi kuat adanya niat yang tidak baik dalam proses pendaftaran merek. Tergugat tetap melanjutkan penggunaan merek MICE meskipun menyadari adanya keberatan yang sah dan kemiripan dengan merek yang telah terdaftar dan dikenal luas. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pendaftaran dilakukan untuk membonceng ketenaran merek NICE dan mendapatkan keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh pihak lain.

B. Persamaan pada pokoknya antara merek NICE dan MICE

Majelis hakim tidak hanya menimbang berdasarkan asas itikad baik, majelis hakim juga mendasarkan putusan dengan memeriksa adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek, yakni NICE milik Penggugat dan MICE milik Tergugat.

Dasar hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

“Permohonan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

Penjelasan atas Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang dapat menimbulkan kesan bahwa kedua merek tersebut berasal dari sumber yang sama.

Berdasarkan putusan, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi persamaan pada pokoknya antara merek NICE dan MICE. Penilaian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan faktual dan hukum dalam proses peradilan yang tercantum dalam putusan tersebut.

Tisu NICE	Tisu MICE
	
	

Gambar 2. Perbandingan Merek NICE dan MICE

Dalam hal ini, meskipun secara visual terdapat perbedaan satu huruf Merek NICE dan MICE memiliki bunyi akhir dan struktur suku kata yang identik, yaitu “-ICE”. Perbedaan satu huruf di awal tidak cukup kuat untuk menghilangkan kemungkinan kebingungan, terutama dalam komunikasi verbal. Majelis hakim menilai bahwa secara fonetik atau pelafalan, kedua merek memiliki kemiripan bunyi yang sangat dekat, terutama dalam penggunaan sehari-hari oleh konsumen. Kedua kata juga merupakan kata yang sangat pendek (empat huruf) dan berima sama, sehingga risiko konsumen salah mengira atau salah menyebut sangat tinggi, terlebih dalam konteks pemasaran audio visual atau transaksi yang cepat seperti di toko *online*. Pendekatan hakim dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya antara merek NICE dan MICE juga sejalan dengan dua doktrin yang dapat digunakan dalam menilai kemiripan antara dua merek, yakni doktrin *enterities similar* dan doktrin *nearly resembles*.⁷⁸

⁷⁸ Emmy Yuhassarie, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 206-207.

Doktrin *enterities similar* menilai adanya persamaan jika secara keseluruhan suatu merek merupakan hasil reproduksi atau penyalinan dari merek lain. Sementara itu, doktrin *nearly resembles* memandang bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya apabila terdapat kemiripan (*identical*) dalam elemen penting, seperti gambar, susunan kata, warna, atau bunyi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan konsumen (*deceive*). Menurut doktrin ini, jika suatu merek menimbulkan kesan seolah-olah berasal dari sumber atau produsen yang sama, maka hal tersebut menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik (*bad faith*) untuk membonceng ketenaran atau reputasi merek lain yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.⁷⁹

Dalam perkara ini, kemiripan fonetik dan struktur kata antara NICE dan MICE, yang sama-sama terdiri dari empat huruf dan satu suku kata, serta digunakan pada jenis barang yang sama, hal ini memenuhi kriteria *nearly resembles* dan berpotensi kuat menimbulkan kebingungan konsumen. Maka, pandangan hakim yang menyatakan adanya persamaan pada pokoknya tidak hanya tepat secara normatif, tetapi juga selaras dengan pemikiran hukum yang berkembang dalam doktrin merek.

Persamaan ini diperkuat oleh fakta bahwa kedua merek digunakan dalam kelas barang yang sama (kelas 16) yaitu produk tisu. Artinya, dari segi klasifikasi merek, tidak ada pembeda fungsional yang bisa dijadikan alasan bahwa produk ditujukan untuk pasar yang berbeda. Produk NICE dan MICE ditujukan untuk konsumen umum dan dipasarkan di tempat yang sama seperti supermarket, toko kelontong, dan platform daring. Tidak ada diferensiasi segmen yang bisa mengurangi potensi kebingungan publik.

Produk ini bersifat massal, dengan karakteristik konsumen yang tidak selalu memperhatikan detail nama merek secara seksama saat melakukan pembelian. Oleh karena itu, potensi kebingungan konsumen dianggap sangat tinggi, yang dapat merugikan pihak pemilik merek NICE yang telah lebih dulu terdaftar dan dikenal luas di pasar. Selain itu, produk tisu adalah barang konsumsi harian dengan harga

⁷⁹ *Ibid.*

rendah, yang biasanya dibeli tanpa pemeriksaan teliti terhadap merek. Ini menambah potensi kebingungan konsumen.

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan produk dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha satu dengan yang lain. Ketika terdapat dua merek yang fonetiknya serupa dan dipakai untuk produk identik, maka fungsi pembeda tersebut menjadi hilang, dan konsumen dapat tertipu terhadap sumber produk.

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan bahwa merek NICE telah memiliki reputasi dan pengakuan dalam masyarakat, ditunjukkan melalui sertifikat pendaftaran dan perpanjangan yang sah serta distribusi dan penggunaan yang luas secara nasional dan internasional. Dengan demikian, kesamaan fonetik antara NICE dan MICE bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan berpotensi mengaburkan identitas merek yang telah mapan, dan dapat ditafsirkan sebagai bentuk pemanfaatan atas ketenaran merek yang sudah ada.

Atas dasar tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), sehingga pendaftaran merek MICE bertentangan dengan prinsip perlindungan merek dan kepastian hukum bagi pemilik merek yang telah terdaftar lebih dahulu.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa merek NICE telah memenuhi unsur sebagai merek terkenal (*well-known trademarks*) yang mendapat perlindungan lebih luas berdasarkan prinsip hukum internasional. Sesuai dengan Pasal 6 bis *Paris Convention*, yang telah diratifikasi Indonesia, merek terkenal harus dilindungi meskipun belum didaftarkan di negara tertentu, apalagi dalam kasus ini di mana NICE telah terdaftar sejak 2006 dan diperpanjang secara berkala, serta telah dikenal luas di pasar Indonesia.

Kriteria ini juga diperkuat dengan Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016, yang menilai ketenaran merek berdasarkan lama penggunaan, tingkat pengenalan masyarakat, dan jangkauan distribusi. Dalam putusan ini, majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa merek NICE terbukti termasuk dalam kategori merek terkenal (*well-known mark*), sebagaimana dibuktikan oleh lamanya pendaftaran

(sejak tahun 2006), cakupan distribusi secara nasional hingga internasional, serta tingkat pengenalan dan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.

Fungsi merek tidak hanya sebatas membedakan suatu produk dari produk lainnya, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai aset perusahaan yang sangat berharga, terutama bagi merek-merek yang telah memperoleh status sebagai merek terkenal (*well-known mark*).⁸⁰

Dalam banyak kasus, ketenaran suatu merek dapat mendorong pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik untuk melakukan pembajakan, peniruan, atau bahkan pemalsuan demi mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁸¹ Dalam perkara ini, adanya pengakuan Tergugat bahwa ia mengetahui merek NICE, disertai tindakan tetap melanjutkan penggunaan merek MICE tanpa pembatalan, menjadi bukti bahwa pendaftaran dilakukan bukan untuk membangun merek sendiri, melainkan untuk memanfaatkan reputasi pihak lain secara tidak sah.

Apabila merek MICE tetap dibiarkan beredar, hal ini dapat merugikan pemilik merek NICE sekaligus mengancam kepentingan konsumen karena menciptakan kekeliruan atas asal-usul produk (*misleading origin*) yang mereka beli. Hal ini secara langsung bertentangan dengan fungsi pembeda merek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara sengketa merek antara NICE dan MICE, dapat disimpulkan bahwa putusan majelis hakim didasarkan pada dua dasar hukum utama, yaitu tidak adanya itikad baik dari Tergugat dalam pendaftaran merek MICE dan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek NICE milik Penggugat.

Pertama, majelis hakim menilai bahwa pendaftaran merek MICE oleh Tergugat dilakukan tanpa itikad baik, yang ditunjukkan melalui fakta bahwa Tergugat telah mengetahui keberadaan merek NICE terbukti dari isi surat somasi yang direspons dengan pengakuan dan janji menarik merek, namun tidak pernah diwujudkan secara nyata. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan

⁸⁰ O.K. Saidin. (2013). *Op. Cit.* hlm. 359.

⁸¹ Darmadi Durianto, dkk. (2011), *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, hlm. 22.

maksud untuk mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal, yang secara hukum melanggar Pasal 21 ayat (3) UU MIG.

Kedua, hakim menilai bahwa meskipun terdapat perbedaan satu huruf, antara NICE dan MICE terdapat kemiripan fonetik dan visual yang dominan, serta keduanya digunakan dalam kelas barang yang sama (kelas 16) dan dipasarkan di segmen konsumen yang sama. Hal ini menimbulkan potensi besar terjadinya kebingungan publik, yang berarti telah terpenuhi unsur persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Berdasarkan pertimbangan keseluruhan fakta dan dasar hukum tersebut, majelis hakim merumuskan bahwa pendaftaran merek MICE tidak hanya bertentangan dengan norma administratif, tetapi juga dengan nilai-nilai substansial yang melandasi hukum merek, yakni kejujuran dalam niat, itikad baik, dan perlindungan terhadap hak eksklusif yang sah. *Ratio decidendi* dari perkara ini menyatakan bahwa merek MICE didaftarkan dengan niat yang tidak jujur dan memiliki kesamaan yang menyesatkan dengan merek NICE, sehingga secara hukum harus dibatalkan untuk melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha yang sah, dan integritas sistem merek.

Dengan demikian maka dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan dari pihak penggugat selaku pemilik merek NICE untuk seluruhnya dan memerintahkan Dirjen HKI sebagai Turut Tergugat untuk membatalkan dan mencoret merek tergugat yaitu MICE.

Menurut penulis, *ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek Indonesia telah mengalami pergeseran dari pendekatan administratif formal menuju pendekatan yang lebih etis, substantif, dan progresif. Hakim dalam perkara ini tidak hanya terpaku pada waktu pendaftaran, tetapi juga menggali motif pendaftaran, sikap para pihak, serta dampaknya terhadap pasar dan kepentingan konsumen.

Pendekatan seperti ini mencerminkan upaya penguatan keadilan substantif, di mana perlindungan terhadap merek tidak lagi dipahami sekadar sebagai hak eksklusif administratif, melainkan sebagai bagian dari etika usaha dan perlindungan moral

terhadap reputasi dagang yang dibangun secara sah. Dalam konteks ini, reputasi sebuah merek memiliki nilai strategis yang signifikan dalam menentukan daya saing pelaku usaha di pasar, sehingga setiap upaya untuk meniru, membajak, atau membonceng popularitas merek orang lain bukan sekadar pelanggaran hak, melainkan juga pengingkaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab hukum.

Putusan ini menegaskan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menilai permohonan pendaftaran merek, terutama ketika terdapat indikasi persamaan dengan merek yang telah terdaftar dan dikenal secara luas. Pencegahan melalui pemeriksaan substantif yang cermat pada tahap awal menjadi kunci utama untuk menghindari munculnya sengketa, menjaga kestabilan pasar, dan menciptakan kepastian hukum. Di sisi lain, putusan ini memperlihatkan bahwa proses pendaftaran merek bukanlah tindakan administratif semata, melainkan juga tanggung jawab hukum dan moral, terutama ketika pemohon pendaftaran telah mengetahui keberadaan merek lain yang sah dan telah dikenal terlebih dahulu.

Urgensi penguatan perlindungan hukum dalam perkara ini menjadi semakin jelas apabila dikaitkan dengan ruang lingkup pengertian *itikad tidak baik* dalam hukum merek. Hal ini mencakup tindakan penipuan (*fraud*), rangkaian penyesatan (*misleading*), serta perilaku yang mengabaikan kewajiban hukum demi memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dalam hal ini, itikad tidak baik dapat dimaknai sebagai perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).⁸²

Dalam praktik perlindungan merek, setiap perbuatan meniru, mereproduksi, membajak, atau membonceng kemasyhuran merek orang lain tanpa izin (*unauthorized use*), pada dasarnya dikualifikasikan sebagai perbuatan curang yang termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Secara yuridis, tindakan semacam ini juga merupakan bentuk perolehan kekayaan yang

⁸² Agus Mardianto, (2010), Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 47.

tidak jujur atau tidak patut (*unjust enrichment*), yang seharusnya tidak dilindungi oleh hukum.⁸³

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dalam perkara ini mencerminkan pendekatan keadilan substantif, yakni bahwa hukum merek tidak semata-mata melihat dari sisi waktu pendaftaran (*first to file*), tetapi juga menggali motivasi pendaftar dan dampaknya terhadap konsumen dan pasar. Pendekatan seperti ini penting untuk mencegah penyalahgunaan pendaftaran sebagai alat legalisasi niat buruk.

4.1.3 Kesesuaian *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung pada Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Prinsip *First to File*

Gugatan yang disusun dengan benar dan didasarkan pada dasar-dasar hukum yang konkret merupakan hal yang sangat penting, keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila suatu gugatan mengalami kecacatan formil berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).⁸⁴ Hal ini biasanya diakibatkan karena gugatan yang diajukan kabur.

A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan kabur disebut juga merupakan alasan formil yang sah untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Istilah *obscur libel* berasal dari bahasa Belanda, yang berarti tidak jelas. Dalam praktiknya gugatan dianggap kabur apabila tidak terdapat kejelasan antara uraian fakta (*posita*) dan tuntutan hukum (*petitum*), atau apabila terdapat kontradiksi dan ketidaksesuaian di antara keduanya, sehingga menyulitkan pihak tergugat dalam menyusun jawaban, dan menyulitkan hakim dalam menilai pokok perkara.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum*, 39(1), hlm. 41.

Obscuur libel terjadi apabila posita tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan atau menyimpulkan isi petitum. Akibatnya, gugatan menjadi tidak memenuhi syarat formil minimum dari suatu perkara perdata, dan karena itu wajib dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu masuk ke pokok perkara.

Macam-macam gugatan yang kabur (*obscur libel*) antara lain:⁸⁵

1. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Hal ini terjadi saat dasar hukum gugatan (*fundamentum petendi*) atau posita tidak jelas atau bahkan tidak ada. Padahal, posita ini berisi rangkaian peristiwa dan landasan hukum (seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, atau kebiasaan yang diakui) yang dipakai untuk membangun dalil gugatan.

2. *Obscuur libel objek sengketa*

Sebuah gugatan bisa dinyatakan *obscur libel* (kabur) apabila objek yang dipersengketakan tidak dijelaskan secara jelas dan pasti

3. Penggabungan dua gugatan yang seharusnya berdiri sendiri

Menggabungkan dua gugatan yang berdiri sendiri, seperti pembatalan dan pelanggaran merek dapat menyebabkan gugatan dinyatakan *obscur libel* (kabur).

4. *Obscuur libel petitum*

Petitum (tuntutan) harus jelas dan tegas. Jika tidak, atau bila gugatan memuat pernyataan yang saling bertentangan (disebut *obscur libel*), maka gugatan tersebut berisiko tidak diterima atau ditolak oleh hakim. Petitum yang kabur membuat hakim sulit memutuskan, sehingga gugatan tidak dapat diproses secara efektif.

Dalam konteks sengketa merek, gugatan yang menggabungkan dua jenis tuntutan yang berbeda secara substansial, seperti pembatalan merek dan pelanggaran merek, dapat digolongkan sebagai gugatan kabur, karena masing-masing tunduk pada dasar hukum dan pembuktian yang berbeda.

⁸⁵ Okku, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Yang Didasarkan Kepada Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) (Analisa Putusan No. 82/Pdt. G/2013/PN. YK.) Universitas Lampung, hlm. 40.

Hal ini menjadi dasar utama Mahkamah Agung dalam perkara kasasi antara PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (Penggugat) melawan PT Azkia Diva Nusantara (Tergugat), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat). Dalam gugatannya di Pengadilan Niaga, Para Penggugat mencampuradukkan antara tuntutan pembatalan merek dengan tuntutan pelanggaran merek, tanpa menguraikan batas dan tujuan hukum masing-masing secara tegas.

B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung

Dalam perkara kasasi putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024, dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga sebelumnya telah mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, menyatakan bahwa merek MICE milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NICE, serta memerintahkan pembatalan pendaftaran merek tersebut atas dasar adanya indikasi itikad tidak baik.

Namun dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat lain. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak menilai substansi pelanggaran merek atau itikad tidak baik, melainkan fokus pada struktur formil gugatan. Mahkamah menyatakan bahwa Para Penggugat telah menyusun gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena menggabungkan dua gugatan yang berbeda dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Putusan ini tidak didasarkan pada substansi pokok perkara, melainkan sepenuhnya pada aspek formil karena gugatan dinilai mengandung cacat formil. Dalam suatu gugatan hal ini biasa diidentifikasi oleh tergugat, yang tertuang dalam eksepsi. Jika eksepsi dapat diterima, artinya majelis hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya sebab di dalam gugatan tersebut sudah mengandung cacat formil sejak awal.⁸⁶

⁸⁶ Hartono, Alvira Zahra, & Yogo Pamungkas, (2023), Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG), *Reformasi Hukum Trisakti* 5(1), hlm. 127.

Dengan dijatuhkannya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tentu sangat merugikan pihak penggugat, karena segala upaya dan pengorbanan untuk memperjuangkan haknya telah dilakukan, baik dalam bentuk materi maupun waktu menjadi sia-sia akibat kesalahan dalam merumuskan gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan surat gugatan bukanlah hal yang sederhana, melainkan memerlukan keterampilan dan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum acara.⁸⁷

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel* yaitu gugatan kabur atau tidak jelas.⁸⁸

Yahya Harahap menyatakan bahwa *obscuur libel* adalah gugatan yang tidak terang isinya atau gelap (*onduidelijk*).⁸⁹ Bisa disebut juga sebagai gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).⁹⁰

Pihak tergugat (berikutnya pemohon) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 oktober 2024

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara

⁸⁷ Andryka Syaded Achmad Assagaf, (2022), Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/I Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 3(2), hlm. 914.

⁸⁸ Anshary, M. (2017). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. CV Mandar Maju.

⁸⁹ Yahya Harahap, (2018), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 14, hlm. 448.

⁹⁰ Arafah, Z. N., & Syafwar, R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscure Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada PT Arasy Mulia Utama. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), hlm. 95-100.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Para Penggugat menggabungkan dua jenis gugatan dalam satu surat gugatan, yaitu:

1. Gugatan pembatalan merek

Gugatan ini bertujuan menyerang keabsahan pendaftaran merek MICE di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang dasarnya adalah Pasal 76 UU MIG.

2. Gugatan pelanggaran merek

Gugatan ini ditujukan untuk menghentikan penggunaan merek MICE dan menuntut ganti rugi, berdasarkan Pasal 83 UU MIG.

Kedua jenis gugatan tersebut secara prinsip memiliki dasar hukum, objek hukum, dan tujuan yang berbeda, serta seharusnya diajukan melalui gugatan yang terpisah. Mahkamah Agung menilai bahwa penyatuan dua gugatan tersebut mengaburkan pokok perkara dan menyebabkan ambiguitas, baik dalam aspek yurisdiksi maupun rumusan petitum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yang baik dan benar, dan telah menggabungkan dua jenis gugatan berbeda dalam satu dokumen, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pemeriksaan dan penilaian hukum.

Dengan demikian, *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah murni berbasis pada hukum acara atau aspek formil, bukan atas penilaian materiil pokok seperti adanya persamaan merek atau itikad tidak baik.

Pendekatan Mahkamah Agung ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip formil dalam hukum acara, yang menekankan bahwa kejelasan gugatan adalah syarat mutlak agar proses peradilan berjalan secara adil. Dari sisi prosedural, pendapat MA dapat dipahami dan sah secara hukum. Akan tetapi, dalam konteks perlindungan merek, pendekatan ini memunculkan dilema keadilan substantif, sebab indikasi adanya pelanggaran terhadap itikad baik dan persamaan pada pokoknya tidak pernah diuji secara yuridis hingga tingkat akhir.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung seharusnya tidak hanya mengoreksi aspek formil, tetapi juga memberikan catatan yuridis terhadap substansi. Meskipun tidak dapat memeriksa pokok perkara karena gugatan kabur, Mahkamah Agung seharusnya menyertakan arahan atau nasihat hukum (*judicial*

guidance) agar penggugat dapat memperbaiki gugatan secara tepat dan tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh keadilan.

Hal ini penting karena dalam konteks kekayaan intelektual, substansi merek dan niat pendaftar merupakan isu hukum yang tidak sekadar administratif, melainkan berdampak luas pada iklim usaha dan kepercayaan konsumen. Gugurnya gugatan karena redaksional menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek bisa hilang bukan karena lemah secara substansi, tetapi karena kekeliruan teknis.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Agung secara formil tepat, namun dari sudut pandang perlindungan hukum merek, tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam kasus ini. Perkara ini menjadi preseden bahwa keberhasilan penegakan hak kekayaan intelektual sangat tergantung pada kesesuaian bentuk gugatan dengan hukum acara, dan menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dalam merancang gugat.

4.2 Akibat Hukum dari Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat memiliki dampak hukum yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara sengketa merek antara PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (selaku Penggugat) melawan PT Azkia Diva Nusantara (selaku Tergugat), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selaku Turut Tergugat). Dampak hukum dari putusan ini dapat dijelaskan secara terstruktur sebagai berikut:

A. Akibat Hukum terhadap Para Penggugat (PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills)

Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 menimbulkan akibat hukum langsung yang merugikan bagi Para Penggugat, yakni PT The Univenus dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Dalam putusan tingkat pertama, Para Penggugat berhasil memperoleh perlindungan hukum terhadap merek NICE mereka karena pengadilan menyatakan merek MICE milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun,

seluruh amar putusan tersebut kehilangan kekuatan hukum dengan dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung. Akibatnya, Para Penggugat kehilangan semua manfaat yuridis dari putusan tersebut, termasuk pembatalan merek MICE serta perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum.

Selain itu, dengan dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), maka tidak terjadi pemeriksaan terhadap pokok perkara. Hal ini menyebabkan posisi hukum Penggugat kembali pada titik awal, tanpa adanya kepastian hukum terhadap perlindungan merek NICE dari kemiripan dengan MICE. Namun demikian, karena putusan Mahkamah Agung bersifat tidak menyentuh pokok perkara, Para Penggugat masih memiliki peluang untuk mengajukan gugatan ulang dengan menyusun posita dan petitum secara lebih sistematis dan terpisah antara gugatan pembatalan merek dan pelanggaran merek. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum acara perdata Indonesia yang memungkinkan pengajuan gugatan baru setelah putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

B. Akibat Hukum terhadap Tergugat (PT Azkia Diva Nusantara)

PT Azkia Diva Nusantara sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini memperoleh posisi hukum yang lebih kuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasinya. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga secara otomatis mengakibatkan tidak adanya lagi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menanggapi amar putusan sebelumnya, termasuk pembatalan pendaftaran merek MICE yang dimilikinya. Dengan demikian, merek MICE tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai merek terdaftar di bawah perlindungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain itu, karena Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dasar cacat formil, maka tidak ada penilaian hukum atas pokok perkara, termasuk soal itikad baik atau buruk dalam proses pendaftaran merek. Artinya, secara yuridis, tidak terdapat putusan yang menyatakan bahwa PT Azkia Diva Nusantara telah melakukan pelanggaran terhadap hukum merek atau bertindak dengan cara yang merugikan pihak lain.

Hal ini tentu memberikan keleluasaan bagi Tergugat untuk terus menggunakan dan memasarkan produk-produk di bawah merek MICE secara legal. Namun demikian, posisi ini tidak sepenuhnya bebas dari risiko hukum karena Para Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dengan konstruksi hukum yang lebih tepat. Oleh karena itu, meskipun saat ini Tergugat menang dalam kasasi, sengketa merek ini masih berpotensi terbuka kembali di masa mendatang.

C. Akibat Hukum terhadap Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Sebagai Turut Tergugat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga terimbas oleh perubahan putusan di tingkat kasasi. Dalam amar putusan Pengadilan Niaga, DJKI semula diperintahkan untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek MICE dari daftar umum serta mengumumkan pembatalannya dalam Berita Resmi Merek. Namun, dengan dikabulkannya kasasi dan dibatalkannya putusan Pengadilan Niaga, perintah tersebut otomatis kehilangan kekuatan hukum dan DJKI tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan perintah administratif tersebut.

Mahkamah Agung tidak masuk dalam pokok perkara dan tidak menilai substansi pelanggaran, maka tidak ada penilaian yuridis yang menyatakan bahwa DJKI melakukan kesalahan dalam memproses dan menyetujui pendaftaran merek MICE. Dengan demikian, kedudukan DJKI tetap netral sebagai lembaga administratif yang melaksanakan tugas berdasarkan permohonan dan prosedur hukum yang berlaku.

Putusan ini juga memberi sinyal penting bagi DJKI agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek, khususnya dalam mendeteksi adanya potensi persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar. Meskipun DJKI secara administratif tidak dikenai kewajiban korektif dalam perkara ini, namun sebagai pihak yang turut digugat, ke depan perlu ada peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi internal untuk menghindari permasalahan hukum serupa di kemudian hari.

Mahkamah Agung memang mengabulkan kasasi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa merek MICE telah terbukti bebas dari unsur pelanggaran atau didaftarkan dengan itikad baik. Mahkamah Agung tidak menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar secara substansi, melainkan menilai bahwa gugatan tersebut tidak

layak diperiksa karena tidak memenuhi syarat formil yakni tidak adanya pemisahan yang jelas antara gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek. Dengan demikian, kekalahan Penggugat pada tingkat kasasi bersifat administratif dan prosedural, bukan disebabkan oleh lemahnya argumentasi hukum materiil yang diajukan.

Dari perspektif hukum acara, akibat hukum ini menimbulkan beban tambahan bagi pemilik merek terdahulu yang merasa haknya dilanggar. Mereka tidak hanya harus membuktikan unsur pelanggaran secara materiil, tetapi juga harus menyusun gugatan dengan sangat hati-hati dan terpisah, agar tidak terjerat pada kesalahan teknis yang bersifat fatal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara kekayaan intelektual, keberhasilan gugatan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dalil dan bukti, tetapi juga oleh ketepatan strategi hukum dalam menyusun petitum dan dasar hukum gugatan.

Menurut penulis, perkara ini menggambarkan dengan sangat jelas pentingnya keterampilan teknis dalam menyusun gugatan hukum, khususnya dalam perkara kekayaan intelektual yang bersifat kompleks. Para Penggugat memiliki landasan materiil yang kuat, berupa sertifikat merek yang sah dan penggunaan merek yang sudah lama dan meluas, namun gugatan yang disusun secara kabur menyebabkan hilangnya perlindungan hukum yang seharusnya bisa diperoleh. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, penguasaan terhadap hukum acara tidak bisa diabaikan, bahkan dalam perkara dengan dasar hukum yang kuat sekalipun.

Penulis juga menilai bahwa Mahkamah Agung cukup konsisten dalam menjaga kepastian hukum melalui prinsip formalisme hukum acara. Meski demikian, jika hanya berpaku pada aspek formil, tanpa menyentuh substansi sengketa, maka keadilan substantif bagi pihak yang benar secara materiil dapat terabaikan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pendekatan formalistik dan substansial dalam menilai perkara, khususnya dalam konteks perlindungan merek dagang yang sering melibatkan unsur persaingan usaha tidak sehat.

Akibat hukum yang timbul juga bersifat normatif, yaitu bahwa putusan kasasi ini tidak menutup kemungkinan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan baru, dengan syarat bahwa format dan dasar gugatan dibedakan secara tegas. Gugatan

dapat diajukan kembali dengan memperjelas tujuan: apakah untuk pembatalan merek secara administratif, atau untuk penegakan terhadap dugaan pelanggaran dan penggunaan tanpa hak. Ini merupakan salah satu bentuk koreksi yuridis yang masih dapat ditempuh, meskipun akan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya hukum.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak dapat ditegakkan hanya dengan argumen substansi, tetapi harus berjalan seiring dengan ketepatan dalam prosedur hukum acara. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha, konsultan kekayaan intelektual, dan praktisi hukum untuk menyadari bahwa ketidakcermatan teknis dalam merancang gugatan berpotensi menggugurkan hak-hak yang sebetulnya kuat secara hukum materiil.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menunjukkan perbedaan pendekatan hakim dalam menilai penerapan asas itikad baik dalam prinsip *first to file* yaitu:
 - 1) Pengadilan Niaga menilai bahwa pendaftaran merek MICE dilakukan tanpa memenuhi asas itikad baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NICE yang telah terlebih dahulu terdaftar dan digunakan oleh Penggugat. Pendaftaran tersebut dinilai bertujuan untuk memanfaatkan reputasi merek NICE, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada tingkat pertama bersifat materiil karena didasarkan pada substansi sengketa.
 - 2) Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak menilai pokok perkara, melainkan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena mencampurkan gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek dalam satu gugatan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga berdasarkan alasan formil.
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah bahwa tidak terjadi perubahan terhadap kedudukan hukum para pihak. Bagi Penggugat, yaitu pemilik merek NICE, merek tersebut tetap terdaftar

sebagaimana tercatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tanpa adanya pembatalan terhadap pendaftaran pihak lain. Bagi Tergugat, yaitu pemilik merek MICE, pendaftaran tetap sah secara administratif karena tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan. Bagi Turut Tergugat, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tidak terdapat dasar hukum untuk melakukan penghapusan terhadap merek MICE, karena tidak terdapat putusan yang menyatakan pendaftaran tersebut batal. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam menyusun petitum dan dasar hukum gugatan dapat menghambat pemeriksaan terhadap substansi perkara. Dengan demikian, kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan gugatan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara, karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk memeriksa dan menilai perkara secara menyeluruh sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshary, M. 2017. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. CV Mandar Maju.
- Arto, A. M. 2004. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Atmoko, D. dkk, L. 2023. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Penerbit Literasi Nusantara.
- Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law dictionary*. St. Paul, Minn.: West Publishing Company.
- Durianto, D., & Sitinjak, T. 2011. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Gramedia Utama Pustaka.
- Firmansyah, M. 2009. *Tata Cara Mengurus HaKI*. VisiMedia.
- Harahap, M. Y. 2017. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Indriyanto, A., & Yusnita, I. M. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Rajawali Press.
- Irawan, C. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya membangun hukum kekayaan intelektual demi kepentingan nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Khairandy, R. 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: sikap yang harus diambil pengadilan*. FH UII Press.
- Lindsey, Tim, dkk, 2022. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Penerbit Alumni.
- Marzuki, P. M. 2023. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana.
- Meliala, S. Q. 2007. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu.

- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta.
- Nainggolan, B. 2021. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Nurhasanah, Siti. dkk. 2022. “3d Printer dan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual” dalam *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Ramadhan, M. C. dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Rohaini dkk. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Rusmawati, Dianne Eka, dkk. 2022. “Merek VS Nama Domain” dalam *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia* Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Saidin, O.K. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu dkk. 2021. *Modul Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sembiring, Santosa. 2001. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Soekardono, R. 2004. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Supramono, G. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Suryahartati, D., & Herlina, N. 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: UNJA Publisher.

- Syarifin, P., & Jubaedah, D. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy.
- Syahrurn, M. 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Riau: DOTPLUS Publisher.
- Thalib, A. & Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha ilmu.
- Purwaka, T. H. 2018. *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003. *Pengertian pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Yuhassarie, Emmy. 2014. *Hak Kekayaaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Yulia. 2021. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Sefa Bumi Persada.

JURNAL

- Adonara, F. F. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Arafah, Z. N., & Syafwar, R. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada PT Arasy Mulia Utama. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1).
- Assagaf, A. 2022. Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/i Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*.
- Audina, L. S. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Nature Republic Terhadap Pemalsuan Merek Di Indonesia. *Lentera Hukum*, 3.
- Augustine, C., & Rahaditya, R. 2024. Penerapan Prinsip Itikad Baik Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pendaftaran Merek (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 28/Pdt. Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Jkt. Pst). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2).
- Balqis, W. G. 2021. Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1).
- Fatmawati, D. A. dkk. 2022. Gaya Hidup Konsumtif Sebagai Dampak Adanya Online Shop di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2022. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 3(1).

- Gultom, M. H. 2018. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Warta Dharmawangsa*, (56).
- Hartono, A. Z., & Pamungkas, Y. 2023. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (Studi Putusan No. 171/.sus-phi/2017/ pn.bdg). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1).
- Jenie, S. I. 2007. Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia. *Pidato, Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 10.
- Karenina Aulia P. C. dkk. 2020. Pelindungan Hukum terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) atas Passing Off pada Digital Platform Marketplace, *Jurnal Kertha Semaya*, 8(11).
- Karim, Asma. 2020. Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan. *Komisi Yudisial* 13(1)
- Kasmawati, 2016. Tinjauan Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Jurnal Legalita*, 14(1).
- Komaldi, Akram, dkk. 2014. Asas Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Merek Atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- M. A. Ibrahim, dkk. 2024. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Mamahit, J. 2013. Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3).
- Mardianto, A. 2010. Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1).
- Marwiyah, S. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal. *Jurnal De jure syariah dan Hukum*, 2(1).
- Rafianti, L. 2013. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rohaini. 2018. The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*. 25(1).
- Rongiyati, S. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (*Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Products*), *Negara Hukum*, Vol. 9.

- Sinaga, D. S., & Syahputra, A. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum*, 39(1).
- Sudarsono. 2018. Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Niaga, Jakarta: *Jurnal Rechtsvinding*, 7(1).
- Tan, David. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia*. 8(8).
- Yolanda Bella Puspita, dkk. 2023. Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3).
- Yunaida, E. 2017. Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Anita, Derta Nur. 2021. *Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu serentak di Indonesia*. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Okku, A. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Yang Didasarkan Kepada Gugatan Kabur (Obscuur Libel) (Analisa Putusan No. 82/Pdt. G/2013/PN. YK.)* Universitas Lampung.
- Sasmita, F. A. 2016. *Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Hudaningrum, F. 2014. *Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

WEBSITE

Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, Business Law BINUS, business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Trademarks: What Is A Trademark?* www.wipo.int/en/web/trademarks.