

**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**

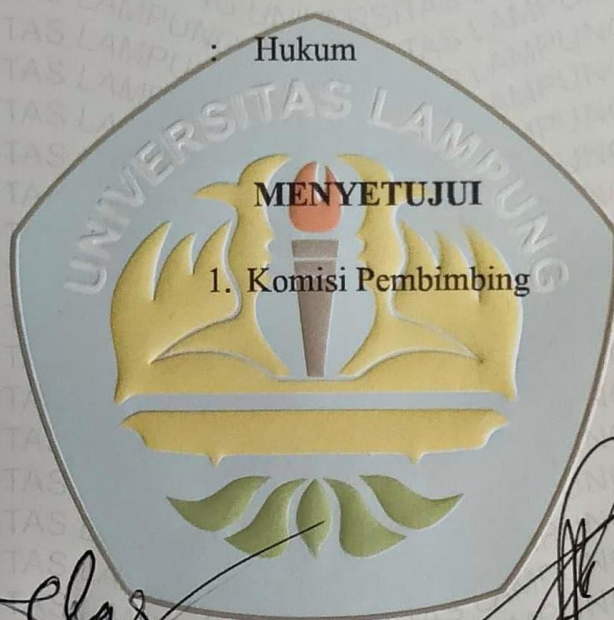
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE* PADA SENGKETA MEREK NICE DAN MICE (Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan MA No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)

Nama Mahasiswa : **Muhammad Zidane Pradana**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011384

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



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

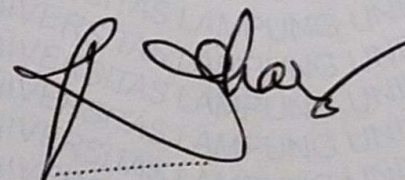
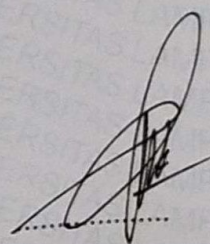
Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

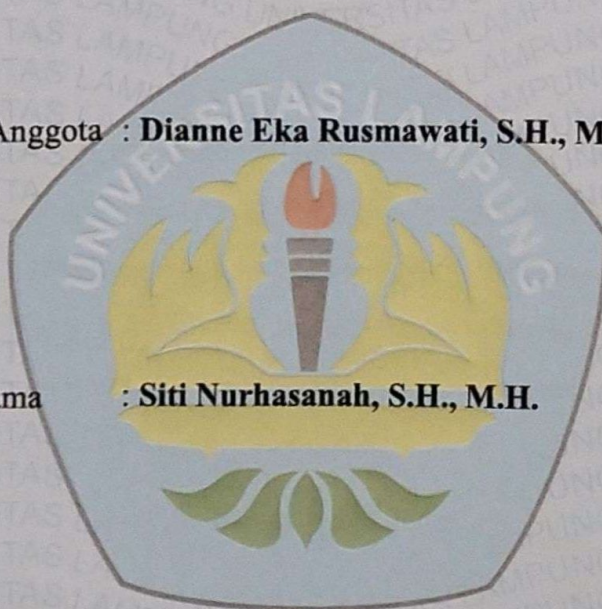
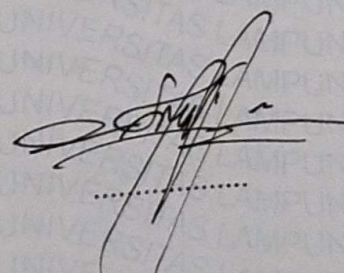
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

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.

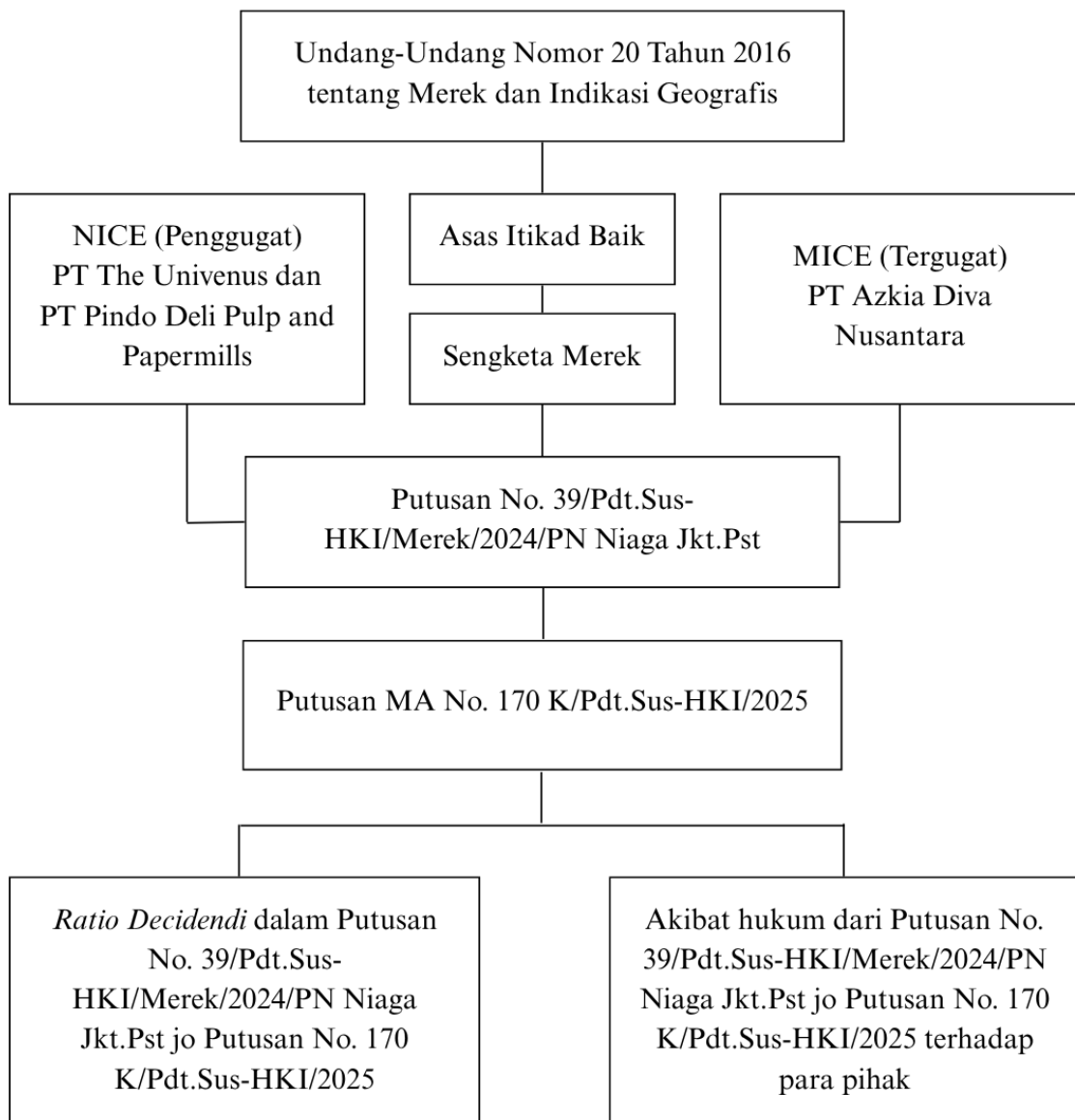
Ratio decidendi biasanya terdapat pada bagian pertimbangan hukum yang tertulis pada bagian “menimbang” pada “pokok perkara”. Tindakan hakim dalam memberikan alasan-alasan hukum yang mengarah pada putusan merupakan bagian penting dari fungsi peradilan, yang menjamin bahwa putusan tersebut memiliki landasan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

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 (*obsuur 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.
- Syahrum, 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 Kekayaan 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.