



## Inkonsistensi Mahkamah Agung Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek

Antonius Ivananda Dias Wijaya<sup>1</sup>, Diana Tantri Cahyaningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

### Abstract

Received: 06 November 2024

Revised : 12 November 2024

Accepted: 18 November 2024

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan inkonsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa Merek Terkenal serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang membahas mengenai sengketa merek. Hasil penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung yang dikaji dalam penelitian ini menyimpulkan adanya inkonsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal. Mahkamah Agung belum dapat memberikan mekanisme perlindungan yang tepat dalam menghadapi kondisi kekosongan hukum perihal definisi Merek Terkenal. Hal ini berimplikasi pada beragam penafsiran dalam mempertimbangkan keterkenalan suatu merek. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung belum menunjukkan keadilan dan kesinambungan dengan ratifikasi kesepakatan internasional perihal perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal. Di mana Hakim seharusnya dapat mengacu pada yuriprudensi dalam penyelesaian sengketa Merek Terkenal, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi terhadap hal tersebut sehingga belum tercipta kepastian hukum perihal perlindungan terhadap Merek Terkenal*  
*Perlindungan Hukum, Sengketa, Merek Terkenal, Mahkamah Agung*

### Keywords:

(\*) Corresponding Author:

[diaswijaya@student.uns.ac.id](mailto:diaswijaya@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>

**How to Cite:** Wijaya, A. I. D., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Inkonsistensi Mahkamah Agung Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14526267>.

## PENDAHULUAN

Merek diakui sebagai aset tidak berwujud yang menjadi hal penting dan dianggap sebagai aset berharga dari beberapa perusahaan (Putra, 2018: 1). Merek menjadi suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan sekaligus menjadi penjamin mutu manakala dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha (Alfarizi, 2021: 49). Merek menjadi tanda yang membedakan sebuah produk barang atau jasa dengan produk atau jasa yang lain yang sejenis (Utomo, 2010: 206). Dari barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang tersebut kemudian akan diberi suatu tanda tertentu sebagai bentuk pembeda. Tanda tertentu itu sebagai tanda pengenal bagi produk barang dan jasa

yang bersangkutan dengan wujud berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut (Usman, 2003: 320). Merek bukan hanya sebagai bentuk penamaan suatu produk atau jasa, melainkan merek menjadi petunjuk bagi masyarakat dalam memilih layanan jasa atau barang yang mereka inginkan. Merek digolongkan menjadi tiga yaitu merek biasa (*normal marks*), Merek Terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*) (Harahap, 1996:80). Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi, dianggap kurang berdampak dari wujud aspek simbolis terhadap gaya hidup, dipandang berkualitas rendah, dianggap tidak memiliki *drawing power* yang sugestif, dan tidak mampu membentuk suatu kondisi yang berdampak pada pasar. Lain halnya dengan Merek Terkenal, merek ini dianggap memiliki reputasi tinggi dan memuat hal yang memukau dan menarik sehingga jenis barang atau jasa yang dihadirkan merek tersebut menimbulkan nilai keakraban. Merek termasyhur adalah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di penjuru dunia hingga memiliki reputasi yang digambarkan sebagai merek arisokrat dunia. mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia (Purwaka, 2022: 24).

Ketentuan terhadap Merek Terkenal dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) yaitu pada Pasal 21 ayat (1) yang memberikan penjelasan mengenai merek yang dapat ditolak permohonan pendaftarannya apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu serta indikasi geografis terdaftar. UU Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari Merek Terkenal tersebut. Penjelasan yang diberikan mengenai Merek Terkenal hanya berkaitan dengan kriteria dari Merek Terkenal. Tidak ditemukan mengenai definisi terhadap Merek Terkenal dari Undang-Undang ini. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek juga hanya menyebutkan mengenai kriteria-kriteria dari Merek Terkenal.

Meskipun telah diatur mengenai kriteria-kriteria terhadap Merek Terkenal, belum diatur definisi terhadap Merek Terkenal. Hal ini menimbulkan polemik pada kerangka hukum merek di Indonesia dengan berbagai penafsiran terhadap Merek Terkenal. Terdapat putusan-putusan yang berorientasi pada depresiasi eksistensi kedudukan Merek Terkenal di Indonesia akibat adanya disparitas terhadap kedudukan merek-Merek Terkenal di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat diversitas pandangan hakim dalam memutus sengketa Merek Terkenal dikarenakan pengaturan terhadap Merek Terkenal hanya memberikan kriteria-kriteria terhadap Merek Terkenal sehingga aturan nasional yang seharusnya memberikan perlindungan yang fundamental dan komprehensif, malah menimbulkan interpretasi yang menimbulkan polemik nyata pada masyarakat. Hingga saat ini ketidadaan mengenai definisi terhadap Merek Terkenal membuka potensi akan penafsiran terhadap apa yang dimaksud sebagai Merek Terkenal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal pada sengketa Merek Terkenal.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2016: 57). Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2014: 133). Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer yaitu aturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan doktrin dari para ahli mengenai perlindungan terhadap Merek Terkenal. Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap merek ditujukan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang atau merek jasa secara yang telah terdaftar guna mencegah adanya pihak lain yang ingin menggunakan merek yang telah didaftarkan (Putri, dkk: 2023: 1). Pendaftaran berfungsi untuk melindungi hak dan manfaat ekonomi bagi pemilik merek (Cahyaningsih dan Kharisma, 2023:5734). Oleh sebab itu, pada hakikatnya pendaftaran merupakan langkah vital bagi pemilik merek dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran serta memenuhi sejumlah persyaratan, utamanya yaitu memiliki daya pembeda yang dapat membedakan antara merek tersebut dengan merek milik pihak lain (Pahusa, 2015: 170). Apabila pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya, maka pemilik merek berpotensi kehilangan hak eksklusif dari mereknya sehingga membuka peluang dari adanya tindakan-tindakan yang merugikan pemilik merek seperti upaya pemboncengan, peniruan, dan tindakan-tindakan lainnya yang merupakan bentuk dari persaingan tidak jujur, terkhusus pada Merek Terkenal di mana Merek Terkenal kerap digunakan sebagai acuan dalam menerapkan standardisasi suatu barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hal demikian diakibatkan oleh reputasi tinggi yang dimiliki oleh Merek Terkenal (Nugroho, dkk, 2016: 3).

Sistem hukum nasional menggunakan prinsip *first to file* yang mengharuskan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya guna mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan diberikan sebagai pengakuan terhadap tanda pengenal dari dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan

merek tersebut (Alfarizi, 2021: 48). Namun, sistem ini juga menciptakan polemik baru yaitu memicu fenomena pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak beriktikad baik. Iktikad tidak baik timbul dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (Amalia, 2015: 8). Iktikad tidak baik dilandasi oleh persaingan usaha yang tidak sehat guna mendapatkan keuntungan dari keberhasilan merek lain. Persaingan usaha yang tidak sehat dilandasi usaha apapun agar suatu produk dapat laku di pasaran dengan menguasai suatu segmentasi pasar serta mengambil keuntungan pada segmentasi yang berbeda (Arapana, dkk, 2021: 2). Merek Terkenal sering menjadi objek pelanggaran terkait dengan reputasi yang dimiliki sehingga pihak-pihak dengan iktikad buruk berusaha membonceng reputasi yang dapat menyebabkan penyesatan (Nugroho, dkk, 2016: 3). Pemboncengan reputasi tersebut merupakan hal yang dapat mengakibatkan kerugian yang substansial bagi pemilik Merek Terkenal.

Substansi mengenai Merek Terkenal dapat ditemui pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2) serta pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan dari Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis tersebut memberikan unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam menolak suatu permohonan pendaftaran merek di mana pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang dimohonkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis, dan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terdaftar. Pada Penjelasan dari Pasal 76 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilik merek yang tidak terdaftar adalah pemilik merek yang beriktikad baik, tetapi mereknya tidak terdaftar atau pemilik Merek Terkenal, tetapi mereknya tidak terdaftar. Pasal 83 ayat (2) memberikan hak bagi pemilik Merek Terkenal meskipun belum terdaftar untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain guna memberikan perlindungan hukum. Pasal 83 membuka peluang bagi pemilik Merek Terkenal berdasarkan putusan pengadilan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau gugatan penghentian seluruh tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek pada Pengadilan Niaga terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Ketentuan internasional dari Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPS memberikan suatu kaidah hukum mengenai perlindungan terhadap Merek Terkenal. Kriteria merek yang memiliki persamaan (*identical marks*) adalah apabila tanda tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan dengan suatu merek dan diterapkan untuk produksi sejenis yang telah dilindungi lebih dahulu sehingga dapat dikatakan sebagai pemalsuan (Lumopa, dkk, 2018: 284). Namun, hadirnya ketentuan Pasal 21 ini memberikan aksentuasi bahwa perlindungan diberikan bukan hanya terhadap yang merek dengan jenis yang sama, tetapi juga terhadap merek dengan jenis yang berbeda. Dengan demikian, ketentuan dari

Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis ini telah selaras dengan ketentuan internasional yaitu Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Persetujuan TRIPs.

Perlindungan hukum terhadap merek ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis memiliki sifat preventif dan represif. Perlindungan secara preventif mengacu pada esensi dari sistem konstitutif di mana ketika sudah ada merek yang terdaftar, maka merek yang terdaftar tersebutlah yang akan mendapatkan perlindungan dengan adanya penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila ada pihak yang ingin mendaftarkan merek yang memiliki karakteristik yang serupa dengan merek tersebut. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis, terdaftar adalah setelah merek tersebut melewati alur permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, kemudian proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat. Pemeriksaan substantif merupakan proses yang nantinya akan menghasilkan keputusan apakah permohonan pendaftaran merek tersebut diterima atau ditolak. Apabila pemeriksaan substantif ditolak, ada dua dasar penolakan oleh pemeriksa merek. Pertama adalah penolakan secara absolut di mana penolakan tersebut bersifat umum, berlaku di negara manapun serta bersifat objektif yang artinya berlandaskan ketentuan-ketentuan yang ada, permohonan pendaftaran tersebut patut untuk dilakukan penolakan (Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis). Dasar penolakan yang kedua adalah penolakan secara relatif di mana penolakan tersebut berlandaskan hal yang bersifat subjektif seperti tercantum pada Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Sistem konstitutif sebagai perwujudan perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap pelanggaran merek merupakan hal yang atributif terhadap rekognisi masing-masing entitas dalam perekonomian. Mengingat dinamika pertumbuhan pasar yang masif dan progresif, perlu adanya upaya yang presisi dalam diferensiasi entitas-entitas tersebut. Belum lagi difusi teknologi, sosial, budaya, dan lain sebagainya yang berimplikasi pada eskalasi kemunculan beragam merek. Kemunculan merek-merek tersebut bergantung pula terhadap kebutuhan masyarakat dan keberadaan entitas yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kehadiran merek-merek tersebut menumbuhkan urgensi dari adanya pendaftaran guna mempermudah dan menjamin kepastian perlindungan terhadap diversifikasi merek. Meskipun menggunakan sistem konstitutif, Merek Terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (Kusaimah, 2022: 127). Konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO adalah seluruh negara termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Marpaung, 2019: 149). Indonesia harus menyesuaikan dan mengimplementasikan kaidah-kaidah internasional yang telah ditetapkan mengingat Indonesia turut serta menjadi bagian dari kaidah internasional tersebut utamanya dalam hal perlindungan terhadap merek khususnya Merek Terkenal.

Perlindungan hukum secara represif merupakan langkah final dalam upaya perlindungan merek. Perlindungan akhir ini berupa sanksi seperti pengenaan denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan manakala telah terjadi pelanggaran terhadap perlindungan merek. Perlindungan hukum represif menjadi

benteng terakhir guna melindungi suatu merek yang diakomodir oleh UU Merek dan Indikasi Geografis berupa penyediaan mekanisme secara perdata maupun pidana (Agrapana, dkk, 2021: 7). Perlindungan hukum secara represif ini dilakukan manakala terjadi sengketa yang kemudian oleh masing-masing pihak dapat dilakukan penyelesaian baik secara *judicial settlement* maupun *extrajudicial settlement*. Berdasarkan Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap mereknya. Selain dengan menggugat ke Pengadilan Niaga, dapat juga ditempuh alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum pada Pasal 93 baik melalui arbitrase atau cara lainnya.

### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal pada Putusan Mahkamah Agung**

UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan beberapa kriteria dalam menentukan keterkenalan suatu merek di mana pada bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa dalam menentukan mengenai keterkenalan suatu merek dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, memperhatikan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikinya disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, dan Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek. Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Pendaftaran Merek mencantumkan kriteria merek sebagai Merek Terkenal yaitu tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal, volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemilikinya, pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat, jangkauan daerah penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut, pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai Merek Terkenal oleh lembaga yang berwenang, dan nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut. Alat bukti yang sering kali digunakan sebagai pengukur keterkenalan suatu produk barang atau jasa adalah penjualan, iklan dan besar pendapatan, luas wilayah pemakaian, saluran perdagangan, banyaknya jumlah pendaftaran yang dilakukan di negara lain, catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek, dan juga tingkat pengenalan produk tersebut oleh masyarakat (Rohaini, 2018: 73).

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Penulis menggunakan beberapa indikator sebagai pedoman dalam melihat apakah Putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa Merek Terkenal telah merepresentasikan kriteria-kriteria tersebut yaitu pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut, pangsa pasar merek tersebut meliputi volume penjualan barang dan/atau jasa, jangkauan daerah dan jangkauan waktu keberadaan merek tersebut, citra atau nilai

yang dihasilkan oleh merek tersebut dengan intensitas keberadaan merek melalui beragam wujud promosi dan investasi, pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, dan hasil penelusuran merek oleh lembaga mandiri yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk memperoleh bukti mengenai keterkenalan suatu merek. Penulis menggunakan beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Agung guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal berdasarkan kriteria-kriteria Merek Terkenal. Terhadap putusan-putusan tersebut akan diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Perkara ini melibatkan pihak INTER IKEA SYSTEM B.V. melawan PT. RATANIA KHATULISTIWA. Pemohon Kasasi (INTER IKEA SYSTEM B.V) merupakan perusahaan terkemuka asal Swedia yang berdiri sejak tahun 1948, bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, dan keperluan kantor. Perusahaan ini melakukan penjualan kepada para konsumennya secara ritel ataupun dalam skala internasional dengan menggunakan merek “IKEA”. Pemohon Kasasi semula Tergugat, digugat oleh Termohon Kasasi semula Penggugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang pada intinya menyatakan bahwa merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya dan oleh karena itu harus dihapuskan serta menyatakan sah Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “IKEA” milik Termohon Kasasi/Penggugat yang telah diterima pendaftarannya oleh DJKI. Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya mencantumkan hasil survei oleh Berlian Group Indonesia (BGI) di mana survei tersebut menyimpulkan bahwa produk dengan merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah diedarkan di toko-toko furnitur di seluruh Indonesia. Pada Putusan Tingkat Pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi.

Pada pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi untuk kelas 20 dan kelas 21 tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sehingga berlaku penghapusan pendaftaran merek Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun, terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. yang mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa merek “IKEA” telah terdaftar secara sah dan merupakan Merek Terkenal yang harus dilindungi serta tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus. Toko resmi milik Pemohon Kasasi yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera, Tangerang juga dapat dilihat secara kasat mata. Mahkamah Agung kemudian menimbang karena telah terjadinya perbedaan pendapat dan telah diusahakan musyawarah tetapi tidak mencapai mufakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak hingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V.

Pada kasus ini, apabila melihat dari indikator pedoman dalam menentukan Merek Terkenal, merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi seharusnya layak

dianggap sebagai Merek Terkenal karena telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai Merek Terkenal. Merek “IKEA” telah diketahui oleh masyarakat, terbukti aksesibilitas produknya secara dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan dengan kehadiran toko resminya di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Pada pembuktian pun Pemohon Kasasi dapat memberikan bukti-bukti terkait dengan pangsa pasar yang dikuasai di Indonesia khususnya pemasaran produk-produknya secara digital, dapat memberikan bukti pendaftaran mereknya di negara-negara di dunia, dan mengenai citra yang dihasilkan oleh merek “IKEA” tercipta karena pemasaran yang gencar di negara-negara di dunia sehingga diketahui secara meluas. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum dapat menunjukkan keterkenalan merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi. Padahal dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 yang melibatkan merek “IKEA” melawan “IKEMA” terdapat suatu pendapat di mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “IKEMA” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “IKEA” yang terbukti merupakan Merek Terkenal karena telah dipergunakan di beberapa negara di dunia.

Mahkamah Agung juga memvalidasi hasil survei dari lembaga Berlian Group Indonesia yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi untuk melakukan survei dalam menentukan keterkenalan merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi. Mahkamah Agung dalam hal ini lalai dalam memahami dan menerapkan ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek Tahun 2001 di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa apabila kriteria-kriteria seperti pengetahuan umum masyarakat, reputasi, promosi, investasi, dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara dalam menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek belum cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek. Survei yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi dalam membuktikan keterkenalan merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi, patut untuk dipertanyakan mengenai kredibilitasnya mengingat bagaimana survei ini seharusnya dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Tujuan dari penunjukan lembaga survei yang bersifat mandiri oleh Pengadilan Niaga ini adalah untuk memberikan hasil yang relevan, berkeadilan, dan tidak berkepihakan. UU Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan penjelasan yang serupa pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b. Adanya hal demikian menurut hemat Penulis ditujukan untuk menjaga transparansi, menciptakan rasa keadilan, dan menghindari keberpihakan pada pihak-pihak tertentu utamanya pihak-pihak yang berperkara. Seharusnya Majelis Hakim dapat menafsirkan secara objektif maksud dari penunjukan lembaga yang bersifat mandiri tersebut sehingga dapat menghasilkan pertimbangan yang relevan sesuai dengan prinsip perlindungan yang disepakati baik secara internasional maupun melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga selaras dengan prinsip *audi et alteram partem* di mana hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa dan bukan hanya dari satu pihak saja.

Mahkamah Agung juga lalai dalam melihat pertimbangan *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memberikan suatu putusan mengenai keabsahan permohonan pendaftaran merek. Ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa mengenai sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran

merek merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat (1) UU Merek Tahun 2001 bahwa pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal. Dalam hal ini, pertimbangan *Judex Facti* untuk mengabulkan Petitum Termohon Kasasi mengenai pengesahan Permohonan Pendaftaran Merek pada Pengadilan Niaga merupakan hal yang melampaui batas kewenangan dari Pengadilan Niaga itu sendiri.

Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ini menjadi *landmark decision* dalam Laporan Tahunan 2016 di mana Mahkamah Agung memberikan dua kaidah hukum mengenai putusan tersebut yaitu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dapat dihapus dari Daftar Umum Merek didasarkan pada hasil market survei tanpa perlu mempertimbangkan kredibilitas lembaga surveinya dan pengetahuan hakim di luar persidangan tidak diakui sebagai fakta hukum.

b. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Perkara ini melibatkan pihak PIERRE CARDIN melawan Alexander Satryo Wibowo selaku pemilik merek Pierre Cardin di Indonesia. Pemohon Kasasi merupakan nama seorang perancang busana asal Perancis yang terkenal di beragam masyarakat di dunia. Keterkenalan dari Pierre Cardin sebagai seorang perancang busana sudah dimulai sejak tahun 1950-an dan dijuluki sebagai Master of Invention dengan memperkenalkan strategi ritel dan lisensi di dunia busana. Merek dagang “PIERRE CARDIN” beserta logonya telah didaftarkan, diperdagangkan, dan dipromosikan secara besar dan berkesinambungan di beberapa negara di seluruh dunia oleh Pemohon Kasasi sehingga peredarannya telah menembus batas-batas regional dan bahkan tidak mengenal batas negara (*borderless*). Pemohon Kasasi menemukan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi yang terdaftar di kelas 3. Merek “PIERRE CARDIN” milik Termohon Kasasi tersebut telah terdaftar sejak 29 Juli 1977.

Pemohon Kasasi kemudian melayangkan gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam gugatannya menggugat merek Termohon Kasasi/Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik karena meniru atau menjiplak merek milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang merupakan Merek Terkenal dan menggugat pembatalan pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” milik Termohon Kasasi/Tergugat dari Daftar Umum Merek. Pemohon Kasasi/Penggugat juga dalam gugatannya memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi/Penggugat adalah bagian dari nama Pemohon Kasasi/Penggugat yang merupakan orang terkenal dan merupakan Merek Terkenal yang telah digunakan sejak Maret 1974 dan terdaftar di beberapa negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penyebutan “PIERRE CARDIN” tidak lazim digunakan dalam percakapan Bangsa Indonesia sehingga tidak rasional apabila seorang Warga Negara Indonesia mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN”. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa ketika pendaftaran pertama merek “PIERRE CARDIN” milik Termohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 1977 tersebut, merek “PIERRE CARDIN” tidak pernah terdaftar dan dikenal sehingga pendaftaran tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip *first to file*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara merek Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di mana pada merek Termohon Kasasi, dicantumkan kata-kata “*Product by PT. Gudang Rejeki*” sebagai keterangan bahwa produk milik Termohon Kasasi adalah produk Indonesia sehingga menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain. Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena tidak memiliki maksud untuk mendompleng merek milik Pemohon Kasasi, maka pendaftaran merek milik Termohon Kasasi tidak dapat dikualifikasikan memiliki iktikad tidak baik.

Pada pertimbangannya, terdapat *dissenting opinion* dari salah seorang Hakim Agung di mana Hakim Agung tersebut berpendapat bahwa merek “PIERRE CARDIN” adalah merek dagang yang terkenal di berbagai negara yang juga merupakan nama asli dari Pemohon Kasasi. Hakim Agung tersebut berpendapat bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, tetapi juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan sebagai ciri pembeda asal daerah produk tersebut. Apabila ditelaah, kedua nama atau tulisan tersebut bukan merupakan bahasa atau tulisan dalam Bahasa Indonesia, tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing yang merupakan bahasa negara asal Pemohon Kasasi. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Agung tersebut berpendapat bahwa dengan tanpa harus membuktikan adanya iktikad tidak baik dengan meninjau dari etika dan moral, maka pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” milik Termohon Kasasi dengan dalih merupakan pengguna pertama dan terdaftar terlebih dahulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan karena terbukti pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik yaitu membonceng atau meniru atau menjiplak ketenaran merek “PIERRE CARDIN” milik dan sekaligus nama dari Pemohon Kasasi yang telah terdaftar terlebih dahulu di negara asalnya dan berbagai negara lainnya. Antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi juga tidak terdapat kerja sama dan/atau izin terkait penggunaan merek dagang dengan logo “PIERRE CARDIN” sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Hakim Agung tersebut juga berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya dan sebaliknya Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya dan oleh sebab itu Permohonan Kasasi tersebut dapat dibatalkan dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri “mengabulkan gugatan Penggugat”. Mahkamah Agung pada akhirnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi “PIERRE CARDIN”.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menurut hemat Penulis sangat tidak tepat. Penulis sependapat dengan *dissenting opinion* dari Hakim Anggota tersebut dikarenakan fakta-fakta yang ada juga didasarkan pada pembuktian menggambarkan bagaimana merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon Kasasi merupakan merek yang dibangun atas nama asli pemilik merek tersebut, seorang desainer terkemuka di Perancis yang kemudian membangun suatu merek atas

namanya sendiri. Merek tersebut juga terbukti pendaftarannya di berbagai negara di dunia sebagai bagian atas investasi, promosi, dan wujud nyata perdagangannya. *Dissenting opinion* dari salah satu Hakim Anggota tersebut mengenai merek tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, tetapi juga mengandung arti dan maksud yang berhubungan dengan produk serta merupakan ciri atau pembeda asal daerah produk tersebut menjadi salah satu unsur utama yang menurut hemat penulis sepatutnya menjadi unsur pertimbangan yang penting. Kata “Pierre Cardin” bukanlah kata yang lazim dalam ragam bahasa Indonesia. Juga dengan dalih merupakan pengguna dan pendaftar pertama tidak dapat membenarkan perbuatan Termohon Kasasi karena unsur iktikad baik sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam menilai kesesuaian pendaftaran suatu merek. Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 220 PK/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apalagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal, maka penggunaan merek “PIERRE CARDIN” oleh Termohon Kasasi tidak dapat dibenarkan meskipun mencantumkan kata-kata “*Product by PT. Gudang Rejeki*” sebagai keterangan bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia. Hal tersebut justru semakin menguatkan dasar iktikad tidak baik melalui upaya pemboncengan, meniru atau menjiplak merek milik Pemohon Kasasi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi seharusnya dapat membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar aturan perundang-undangan diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Namun, dalam konteks putusan-putusan yang telah Penulis jabarkan, Mahkamah Agung belum dapat memeriksa dan mengadili secara adil, tepat, dan benar. Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan hal-hal tertentu seperti kepentingan maupun mendapat tekanan sehingga dapat leluasa memberikan pertimbangan yang bijak dan adil. Pengadilan yang bebas dan tidak terpengaruh adalah syarat yang *indispensable* bagi suatu negara hukum yang artinya tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsi *judiciary* sehingga hanya terikat pada hukum guna menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala tindakan maupun sikap intervensi (Adji, 1987: 46). Dalam memutus perkara, Hakim memiliki suatu kebebasan dari adanya intervensi yang ditimbulkan oleh pihak manapun guna menjamin putusan yang bersifat objektif (sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan imparsial (tidak berpihak) (Adonara, 2016: 230). Dengan adanya kebebasan tersebut, Hakim haruslah dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat secara jujur dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan, “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan” yang artinya Hakim harus terbebaskan dari campur tangan pihak luar serta segala bentuk tekanan. Pasal 4 menyebutkan mengenai bagaimana Pengadilan dalam mengadili adalah menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan serta membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dalam tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lembaga penegak hukum di Indonesia khususnya Mahkamah Agung harus cermat dan konsisten mengikuti dinamika perlindungan merek. Lembaga peradilan juga harus dapat melihat secara cermat bahwa adanya pendaftaran merek atau terhadap merek yang telah terdaftar tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain. Sedangkan pada realitanya, Hakim terlalu terikat pada prinsip *first to file* yang berimplikasi bahwa meskipun suatu merek telah terdaftar dan terkenal di negara lain, tetapi belum terdaftar di Indonesia, maka merek tersebut tidak dianggap sebagai Merek Terkenal (Donandi & Cakranegara, 2021: 174). Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus melakukan rekonstruksi terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap guna mencegah timbulnya penafsiran yang beragam dan kekosongan hukum yang mengarah pada ketidakpastian hukum

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif bertumpu pada kesadaran pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum. Melalui pendaftaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melakukan pencegahan melalui mekanisme penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal secara represif terjadi pada penyelesaian sengketa oleh masing-masing pihak dapat dilakukan penyelesaian baik secara *judicial settlement* maupun *extrajudicial settlement*. Perlindungan hukum secara represif merupakan langkah final dalam upaya perlindungan merek berupa sanksi seperti pengenaan denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan merek. Perlindungan hukum represif menjadi benteng terakhir guna melindungi suatu merek yang diakomodir oleh UU Merek dan Indikasi Geografis berupa penyediaan mekanisme secara perdata maupun pidana. Mahkamah Agung belum memberikan perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal secara komprehensif. Pada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan muatan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan dan ketentuan internasional perihal perlindungan terhadap Merek Terkenal. Lembaga peradilan inkonsisten dalam melindungi Merek Terkenal akibat ketiadaan definisi dari Merek Terkenal pada aturan perundang-undangan di Indonesia sehingga perlu adanya rumusan aturan yang memuat mengenai definisi dari Merek Terkenal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Oemar Seno Adji. (1987). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.

- M. Yahya Harahap. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tommy Hendra Purwaka. (2022). *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jurnal
- Dandi Pahusa. (2015). *Persamaan Unsur Pokok pada suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 3. Nomor 1.
- Diana Tantri Cahyaningsih & Dona Budi Kharisma. (2023). *Role of Intellectual Property Law in Increasing Science Education Capacity in Indonesia*. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA)*, Volume 9. Nomor 7.
- Farly Lumopa, Suherman, & Imam Haryanto. (2018). *Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia*. *Jurnal Yuridis*. Volume 5. Nomor 2.
- Firman Floranta Adonara. (2016). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2.
- Kusaimah. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia*. *Jurnal Adil*. Volume 4. Nomor 2.
- Mandus Marpaung. (2019). *Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Ketentuan Hak Merek*. *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 1. Nomor 2.
- Maolana Alfarizi. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*. Volume 3. Nomor 1.
- Muhammad Alghifari Agrapana, Tasya Nafiisah, & Hamnah Najdah. (2021). *Perlindungan Hukum pada Parfum Merek Terkenal yang Mereknya digunakan oleh Toko Parfum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. *Padjadjaran Law Review*. Volume 9. Nomor 2.
- Putri Permata Amalia. (2015). *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)*. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

- Renggi Ardy Putra. (2018). Legal Possibility to Regulate Defensive Mark as Well-Known Mark Protection in Indonesia. *Journal of Intellectual Property*. Volume 1. Nomor 1.
- Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso, & Siti Mahmudah. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus GS Atas Nama GS Yuasa Corporation). *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 3.
- Rohaini. (2018). The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*. Volume 25. Nomor 1.
- Salsabilla Cahyadini Indira Putri, Mercy Setlight, & Anastasia Gerungan. (2023). Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia. *Lex Privatum*. Volume 6. Nomor 4.
- Sujana Donandi S & Pandu Adi Cakranegara . (2021). The Implementation of Well-Known Trademarks Doctrine in Indonesian Commercial and Supreme Court. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 15. Nomor 2.
- Zakki Adlhiyati & Achmad. (2023). Legal Reasoning: How Well-Known Marks Are Positioned Through Legal Positivism. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 17. Nomor 1.