

Perlindungan Hak Merek yang Terjadi Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru Atas Adanya Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017)

Mohammad Rezki Septiawan¹, Eko Rial Nugroho²

Abstract

The aim of writing this research is to determine the procedure for determining the criteria for similarities in the main elements of a well-known brand between Gudang Garam and Gudang Baru and to determine the impact of the Supreme Court Judge's considerations in deciding the dispute between the Gudang Garam and Gudang Baru brands in Supreme Court Decision Number 119PK/Pdt.Sus-HKI /2017. The research method used in this writing is normative legal research with primary legal materials, namely the Civil Code, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications; and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Ministerial Regulation Number 67 of 2016 concerning Mark Registration. This is motivated by Intellectual Property Rights (IPR) covering various elements, such as trademarks, geographical indications and product designs, which protect human creativity. In Indonesia, brands have developed since the 19th century, from producer identification to quality markers and psychological symbols. A registered trademark gives its owner exclusive rights and protects against infringement. Cases like PT. Gudang Garam vs. PR. Jaya Makmur shows the importance of brand protection and legal decisions in preventing misuse. The conclusion of this research is that the visual and conceptual similarities of the Gudang Garam and Gudang Baru brands mislead consumers. The Supreme Court's decision strengthens Gudang Garam's ownership of 79 registration numbers since 1979 in class 34. Strong evidence is needed for the plaintiff and improvements in the judge's consideration for a strong legal basis, especially when the trademark is being registered.

Keywords: Brand Protection, Elements of Brand Similarity, Supreme Court Decision

Abstrak

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal antara Gudang Garam dengan Gudang Baru dan mengetahui dampak pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Hal ini dilatarbelakangi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beragam elemen, seperti merek dagang, indikasi geografis, dan desain produk, yang melindungi kreativitas manusia. Di Indonesia, merek telah berkembang sejak abad ke-19, dari identifikasi produsen menjadi penanda kualitas dan simbol psikologis. Merek terdaftar memberi hak eksklusif kepada pemiliknya dan melindungi dari pelanggaran. Kasus seperti PT. Gudang Garam vs. PR. Jaya Makmur menunjukkan pentingnya perlindungan merek dan keputusan hukum dalam mencegah penyalahgunaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu kesamaan visual dan konseptual merek Gudang Garam dan Gudang Baru menyesatkan konsumen. Putusan MA memperkuat kepemilikan Gudang Garam atas 79 nomor pendaftaran sejak 1979 di kelas 34. Diperlukan bukti kuat bagi penggugat dan perbaikan dalam pertimbangan hakim demi dasar hukum yang kuat, terutama saat merek sedang didaftarkan.

Kata Kunci: Perlindungan Merek, Unsur Persamaan Merek, Putusan Mahkamah Agung

¹ Mohammad Rezki Septiawan, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 18410205@students.uii.ac.id.

² Eko Rial Nugroho, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 094100405@uui.ac.id.

Pendahuluan

Maraknya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai topik perdebatan di tingkat nasional, regional, bahkan dunia tidak lepas dari landasan *World Trade Organization* (WTO). Kehadiran suatu ciptaan merupakan hakekat dari Hak Kekayaan Intelektual. Kreasi ini bisa dalam seni, industri, sains, atau campuran dari ketiganya.³ HKI adalah hak yang timbul sebagai hasil dari kegiatan kreatif, bakat manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, dan yang memiliki manfaat dan bermanfaat dalam mendukung kehidupan manusia, serta bernilai ekonomi.

Hak kekayaan intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Ada beberapa macam macam HKI yang ada di Indonesia, meliputi:⁴

1. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
2. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
4. Varietas tanaman dilindungi oleh hak paten.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Merek adalah ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari komponen tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa, merek juga dapat hadir di banyak bidang kehidupan lainnya, termasuk ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik. Strategi branding telah ada selama ribuan tahun, namun makna merek telah berubah secara signifikan.⁵

Awalnya, istilah *brand* (bahasa Inggris) berasal dari kata kerja *brandr*, berarti "membakar", sedangkan di komunitas Skotlandia kuno, istilah merek berarti "jauhkan tangan Anda". Ini berkaitan dengan tradisi lama dalam mengidentifikasi hewan ternak, yang sudah ada sejak tahun 2000 SM.⁶ Hal ini tercermin dalam definisi merek yang diterbitkan dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* edisi tahun 2000, yang menyatakan bahwa "merek adalah tanda yang dibuat dengan logam panas, terutama pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya".⁷

Sejak peralihan antara abad ke-19 dan ke-20, merek-merek di Indonesia berkembang pesat. Banyak barang Indonesia, seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan batik,

³ M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 80-81.

⁴ Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

⁵ Dwi Rezki Sri starini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 47.

⁶ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 338.

⁷ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 17.

menggunakan logo atau gambar sebagai merek selama masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, tanda tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perancang, produsen, atau penyedia layanan tertentu. Pada saat itu, fokus branding bukanlah pada identitas dan perbedaan masing-masing merek tertentu, apalagi fitur ekuitas merek.⁸

Setelah itu, merek mulai digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi produk tertentu, dimana merek berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk derajat dan konsistensi kualitas, serta melambangkan makna psikologis tertentu. Periode ini menyaksikan munculnya beberapa nama produk terkenal, antara lain Lipton, Twinings, Blue Band, Sunlight, dan lain-lain. Dalam situasi ini, merek diberikan kepada setiap produk atau kategori produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan, bukan hanya kepada pemilik merek tersebut.⁹

Merek menurut produsen, berfungsi sebagai jaminan nilai produksi dari segi kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat produsen mempromosikan sudut pandang tertentu kepada konsumen. Hasilnya, konsumen dapat menggunakan merek tersebut untuk menentukan apakah kualitas produknya memuaskan atau tidak. Akibatnya, merek terkenal berkualitas berpotensi untuk ditiru, digandakan, dan dibajak. Hal ini karena tugas sebuah merek tidak hanya memisahkan suatu produk dari yang lain, tetapi juga sebagai aset bisnis yang tak tergantikan, terutama untuk merek-merek dengan predikat terkenal.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum dan menghindari persaingan dagang yang tidak sehat. Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek legal melalui undang-undang merek yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dikeluarkannya UU MIG.¹¹ Suatu merek harus didaftarkan pada instansi yang berwenang dalam hal pendaftaran merek, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia.¹²

Pemilik merek terdaftar berhak melarang orang lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek-merek ternama, seperti Levis Jeans, jam tangan Rolex, Rokok Gudang Garam, dan lainnya terkadang dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Beberapa merek yang telah dipromosikan dan diiklankan juga sepadan dengan biayanya. Merek *Coca-Cola*, misalnya, bernilai 39 miliar USD. Sementara beberapa orang mungkin berpendapat bahwa *Coca Cola* rasanya sama dengan minuman bersoda lainnya, *Coca Cola* menjadi lebih terkenal karena konsumen memengaruhi iklan dan promosi.¹³

⁸ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 11.

⁹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.

¹⁰ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *De Jure Jurnal Syariah & hukum*, Vol. 2 No. 1, 2010, hlm. 45.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 38.

¹² Enny Milfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Juni 2016

¹³ David A. Burge, *Patent and Trademark and Practice*, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 1999, hlm. 139.

Akibatnya, banyak organisasi dengan merek terkenal bekerja keras untuk melindungi penggunaan eksklusif merek mereka terhadap pembajakan, penipuan, atau penggunaan yang melanggar hukum oleh pesaing bisnis. Gagasan yang digunakan sebagai pedoman pendaftaran merek adalah kewajiban pendaftar dengan itikad baik. UU Merek juga mengikuti *asas first to file system*, yang mengatur bahwa merek yang didaftarkan terlebih dahulu oleh pengguna dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur yang sesuai harus dilindungi secara hukum.¹⁴ Namun demikian, apabila suatu Merek terdaftar ternyata mempunyai kemiripan dengan Merek terdaftar sebelumnya sedemikian rupa sehingga pendaftar pertama dari merek tersebut menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, dapat dilakukan upaya hukum untuk membatalkan merek, menghapus merek, atau meminta ganti rugi karena melanggar asas itikad baik dalam asas perataan merek. Hal ini tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG, yang mengatur bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara pembatalan merek berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21 UU MIG.

Salah satu contoh kasus permohonan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus PT. Gudang Garam dan Perusahaan Rokok Jaya Makmur (PR Jaya Makmur), dimana PT. Gudang Garam mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap PR. Jaya Makmur yang memproduksi rokok dengan merek Gudang Baru melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa adanya dugaan itikad tidak baik dari PR. Jaya Makmur dalam pendaftaran dan penggunaan mereknya, selain itu pemilik merek Gudang Garam menganggap bahwa pemilik merek Gudang Baru ingin memperoleh popularitas dan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, Sebab merek tersebut diduga hasil tiruan dari merek Gudang Garam. Tidak hanya permohonan pembatalan merek, PT. Gudang Garam juga melaporkan pemilik merek Gudang Baru kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Timur untuk kasus pidananya dengan dugaan bahwa pemilik Gudang Baru telah memperdagangkan rokok merek Gudang Baru yang menyerupai dengan produk rokok milik PT. Gudang Garam, sehingga Perkara tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Kepanjen.

Kasus ini berlangsung hingga ke tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat. Bahwa pendaftaran Merek Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat tersebut jelas diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengecoh dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan Merek serta hasil-hasil produk Gudang Baru + Lukisan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat. Sulit dapat dibayangkan pula darimana kata Gudang Baru + Lukisan diperoleh, kecuali telah diilhami oleh Merek Gudang Garam milik Penggugat. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID/2012/PT SBY., tanggal 23 Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Malang Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj., tanggal 7 Maret 2012 amar putusannya

¹⁴ *Ibid*

menyatakan Tergugat (H. Ali Khosin, S.E.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (Penggugat) untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan.

Merek Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor IDM000384516, IDM00034489, IDM00034493 dan IDM0000 14007 dalam kelas barang dan jasa 34, merek Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terdaftar tersebut sejenis dengan merek Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali “Gudang Baru” yang terdaftar dengan Nomor IDM000032226 dan Nomor IDM000042757 yang didaftarkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali belakangan (setelah merek Penggugat terdaftar) dan merek Termohon Peninjauan Kembali tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali baik dari bunyi Gudang, komposisi huruf dan warna serta logo, sehingga keadaan tersebut dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kesan kuat bahwa kedua produk berasal dari pabrik/perusahaan yang sama, sehingga telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa merek “Gudang Baru” beserta variannya didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek karena membonceng/*free riding* untuk meniru merek Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia, sehingga hal ini merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.

Alasan terhadap adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan pidana atas nama Ali Khosin (Tergugat) beserta perintah pelaksanaan dan berita acara pelaksanaan putusan (PK-1, PK-2, PK-3) Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut bersifat menentukan dan bersesuaian dengan pendapat *Judex Facti* bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali “Gudang Baru” dan variannya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Gudang Garam” yang telah terdaftar, dan terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal tersebut pemilik merek Gudang Baru mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun sayangnya pada tingkat Peninjauan Kembali, majelis hakim menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Baru dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tetap berlaku dengan beberapa pertimbangan hukum yang tertera pada putusan Nomor 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017.¹⁵

Runusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal antara Gudang Garam dengan Gudang Baru?

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017, hlm 8.

2. Bagaimana dampak pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus dalam mengkaji suatu penelitian secara kepustakaan dengan berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶ Metode pendekatan merupakan pandangan Peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharap bisa memberi kejelasan uraian dari sebuah substansi penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membahas permasalahan kekosongan norma. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan *inkracht*.¹⁷ Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berupa *pertama*, bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119/Pdt.Sus-Hki/Merek/2017. *Kedua*, Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur buku, jurnal, dan data elektronik, dan *ketiga*, bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menguraikan pembahasan penelitian berdasarkan data-data yang didapat, dan memetik kesimpulan berdasar pada data dan pandangan pribadi.¹⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menentukan Kriteria Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal Antara Gudang Garam Dengan Gudang Baru

Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG bahwa “persamaan pada pokoknya” adalah kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan kesamaan baik

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.

¹⁸ Enny Milfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Juni 2016.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 160.

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun kombinasi unsur, serta kesamaan bunyi ujaran yang terdapat pada kedua merek tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PK/PDT/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek-merek yang mempunyai persamaan pokok dan keseluruhan dapat dikatakan mempunyai kesamaan bentuk (*similarity of form*), komposisi yang sama (*similarity of composition*), kombinasi yang sama (*similarity of combination*), dan elemen yang sama (*similarity of elements*).

Pada prinsipnya kesamaan dapat dinilai secara visual, fonetis, dan kognitif. Secara visual dapat dikuantifikasi dari segi penampilan merek, baik itu warna, teknik penempatan, bentuk, atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya kesamaan yang dapat menyebabkan pelanggan bingung, tertipu, atau disesatkan tentang asal usul merek. satu merek ke merek lainnya. Secara fonetis dapat dilihat dari jenis huruf yang digunakan untuk menuliskan merek, sedangkan secara konseptual dapat dilihat dari konsep merek secara keseluruhan.

PT. Gudang Garam berawal sebagai perusahaan rumah tangga yang memproduksi rokok kretek yang dikenal dengan SKL (Rokok Kretek Linting) dan SKT (Rokok Kretek Tangan). Karena permintaan pasar yang meningkat, sebuah cabang dibangun di Gurah, 13 kilometer di luar kota Kediri, pada tahun 1960, yang saat itu masih mempekerjakan 200 orang. Gudang Garam resmi menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan didukung fasilitas pemerintah berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang menjadikan PT. Gudang Garam lebih kuat.

PT. Gudang Garam terus mempertimbangkan berbagai inovasi baru dalam kreasi rokok kreteknya guna membantu peningkatan produksinya, yaitu dengan memproduksi barang Rokok Kretek Mesin (SKM). Itu tidak berhenti di situ; pada tahun 1990, PT. Gudang Garam mampu melantainya 7 sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, mengubahnya dari PT (Perseroan Terbatas) menjadi Perusahaan Publik. PT. Produk Gudang Garam Tbk juga semakin beragam, terlihat dari produksi rokok kretek Mild tahun 2002, hasil dari kemajuan-kemajuan terkini. Hal ini sejalan dengan pemekaran wilayah produksi yang tidak hanya terpusat di Kabupaten dan Kota Kediri, tetapi juga telah sampai ke Pasuruan. PT. Gudang Garam Tbk masih menjadi merek rokok kretek terpopuler di Indonesia.²⁰

PT. Barang Gudang Garam Tbk yang terkenal antara lain Gudang Garam Merah, Djaja, GG International, GG Surya, GG Mild, dan masih banyak lagi. PT. Gudang Garam Tbk menjadi sponsor Piala Dunia FIFA 1958 hingga 1966 dan Piala Dunia 2010, dengan tujuan PT. Gudang Garam Tbk mampu mengakses pasar internasional. PT. Gudang Garam Tbk memproduksi berbagai rokok kretek, termasuk rokok kretek rendah tar dan nikotin (LTN) dan lantingan tangan klasik. PT. Gudang Garam Tbk memiliki dan menjalankan pabrik percetakan kemasan rokok, serta empat perusahaan operasional, yaitu:

1. PT. Surya Pamenang, produsen kertas karton untuk kemasan rokok;
2. PT. Surya Madistrindo, distribusi tunggal produk Perseroan;
3. PT. Surya Air, penyedia layanan jasa penerbangan tidak terjadwal;

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017, hlm 10

4. PT. Graha Surya Media, penyedia jasa hiburan.

PT. Tujuan Gudang Garam Tbk adalah menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan bangsa yang bertanggung jawab dan konsisten memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta keuntungan bagi pemangku kepentingan lainnya. PT. Gudang Garam Tbk mencatatkan sahamnya dalam penawaran umum perdana pada bulan Juni 1990, dan penerbitan saham terakhir dilakukan pada bulan Mei 1996, melalui stock split dan penerbitan satu saham bonus untuk setiap saham yang beredar. Keuntungan dari seluruh transaksi penjualan saham digunakan untuk memenuhi kebutuhan perseroan saat ini, terutama untuk memperkuat posisi permodalan.

Berdasarkan keterangan dari pemilik PT. Gudang Garam dalam putusan nomor perkara 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, dijelaskan Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya Merek Gudang Baru ditambah lagi dengan bentuk Lukisan atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen HKI Nomor Registrasi IDM000384516, IDM00034489, IDM000344493, dan IDM000014007. Persamaan pada pokoknya antara Merek Gudang Garam milik Penggugat dengan Merek Gudang Baru ditambah lagi dengan Lukisan milik Tergugat sangat jelas terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan.

Gudang Baru

Gudang Baru adalah merek rokok yang diproduksi sejak tahun 1976 oleh Perusahaan Rokok Jaya Makmur (PR. Jaya Makmur). Berawal dari cita-cita mulia seorang putera adat bernama Saman Hoedi (almarhum) untuk membantu masyarakat sekitar dalam hal pangan, sandang, dan lapangan pekerjaan, beliau mendirikan perusahaan rokok Bintang Sayap Insan dengan merk rokok INSAN SKT (Rokok Kretek), mampu mempekerjakan kurang lebih 125 orang dari masyarakat sekitar.

Menyadari permintaan pasar yang semakin meningkat di tahun 1980-an, ia mulai mempersiapkan generasi penerus perusahaan ini untuk putra sulungnya, Ali Kosin. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga dia mendirikan dua anak perusahaan rokok yang diberi nama PR. Jaya Makmur dengan direktur utama H. Ali Kosin, SE dan PR. Putra Jaya dengan direktur utama H. Ali Utsman, SE.

Manajemen pengolahan dikelola secara profesional di bawah administrasi Gudang Baru. Perusahaan ini terus mengeksplorasi kapasitas untuk membuat karya seni, rokok bercita rasa tinggi dengan harga murah; beberapa merek rokoknya adalah Gudang Baru Internasional dan Gudang Baru Putih. Empat tahun kemudian, pada tahun 1995, atas rahmat Yang Maha Kuasa, perusahaan mulai membuat SKM (Rokok Kretek Mesin) dan mulai memperluas distribusi rokok ke seluruh Indonesia dan menjual secara internasional.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan telah memberikan beberapa kontribusi terhadap pendapatan negara dengan membayar pita cukai dan pajak, serta menciptakan lapangan kerja bagi putra putri Indonesia, dengan lebih dari 2.583 karyawan, menurut PR. Jaya Makmur siap bersaing dengan pelaku usaha rokok

Indonesia. Menyadari pertumbuhan perusahaan yang cepat dan permintaan pasar yang tinggi untuk semua produk Gudang Baru di tahun 2009, H. Ali Kosin, SE perlu merancang rencana perusahaan dan pemasaran dengan mulai memperluas distribusi rokok ke seluruh Indonesia dan ekspor ke seluruh dunia.

Menurut pemilik PT. Gudang Garam, dijelaskan dalam putusan perkara nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Merek Gudang Baru ditambah Pengecatan atas nama Tergugat, karena pendaftaran Merek Gudang Baru ditambahkan ke Lukisan jelas tidak diserahkan dengan itikad baik.

Ternyata usulan Tergugat untuk membuat Mark Gudang Baru beserta Lukisan terinspirasi dari Merek Gudang Garam yang dimana Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1969 dengan nomor registrasi 93232. Dengan niat buruk tersebut, Tergugat mendaftarkan Gudang Baru tersebut Mark beserta lukisannya, dengan maksud memanfaatkan kemasyhuran merek Gudang Garam Penggugat yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga, dan pemikiran yang besar, berupa promosi dan investasi yang besar, guna mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia.

Gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang secara khusus menyebutkan bahwa "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad buruk". Karena Merek Gudang Baru dan Pengecatan atas nama Tergugat jelas-jelas diajukan dengan maksud menipu dan mengelabui masyarakat umum, seolah-olah Merek dan hasil produk Gudang Baru ditambah Pengecatan atas nama Tergugat berasal dari Penggugat juga tidak jelas dari mana istilah Gudang Baru dan gambar itu berasal, kecuali dipengaruhi oleh merek Gudang Garam Penggugat. Akibatnya Gudang Baru dan Tanda Lukis atas nama Tergugat harus dibatalkan demi hukum sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 Tahun 2001.²¹

Dampak Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Gudang Baru Pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Dampak pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.sus-HKI/2017 adalah bahwa penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia sebanyak 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenis-jenis barang, dan sudah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (14 sigaret kretek), terdaftar pada Departmen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Direktur paten dan Hak Cipta tanggal 16 juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 14754, untuk barang dalam kelas 34 (Sigaret Kretek).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972 menyatakan bahwa "suatu Merek mempunyai persamaan dengan Merek lain, jika bentuk atau susunannya,

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017, hlm 25

atau bunyinya dan bagi masyarakat telah menimbulkan kesan, jadi tidak perlu 100% sama". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998, "tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dapat dikatakan mempunyai persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi, dan persamaan unsur". Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2451 K/Pdt/1987 tertanggal 13 April 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1053 K/Sip/ 1982 tertanggal 22 Desember 1982 telah menyebutkan "bahwasanya untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua Merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian bagian yang menjadi Merek tersebut, artinya penilaian adanya persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (total indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian Merek". Bahwa selain memiliki persamaan yang mendasar dengan Merek Gudang Garam Penggugat (dari segi bentuk dan susunan huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi tuturan, susunan warna dan cara penempatan gambar/lukisan, jenis barang Merek Gudang Baru ditambah Lukisan atas nama Tergugat maupun kelas yang sama/mirip dan tergolong kelas yang sama dengan jenis barang yang dimiliki Merek Gudang Garam Penggugat, sehingga Gudang Baru Gudang Baru tersebut sekarang menyimpan lukisan lain baik milik Tergugat atau memiliki hubungan dekat dengan Penggugat.

Mengenai pendaftaran Merek Gudang Baru dan Lukisan atas nama Tergugat, karena pendaftaran Merek Gudang Baru dan Lukisan itu nyata-nyata diserahkan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat. Ternyata, gagasan Penggugat untuk membuat Merek Gudang Baru beserta Lukisannya terinspirasi dari Merek Gudang Garam Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1969 dengan nomor pendaftaran 93232. Dengan sikap yang begitu jahat. Tergugat mendaftarkan Merek Gudang Baru, bersama dengan Pengecatannya, dengan maksud untuk memanfaatkan ketenaran Merek Gudang Garam Penggugat, yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga, dan pemikiran yang besar, dalam bentuk promosi besar-besaran dan investasi, guna menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar.

Dalam perkara Giojien Co Brand, Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 021 K/HaKI/2003 menyatakan bahwa "Perbuatan itikad buruk Tergugat dalam mendaftarkan Merek Gio Jeans Co adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan masyarakat tentang asal usul barang, dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan untuk mencapai tujuan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus HKI/2017 menyebutkan bahwa, sesudah putusan Mahkamah Agung tersebut diucapkan pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 juncto Nomor 04/HKI-Merek/ 2013/PN Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan- alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Surabaya tersebut pada tanggal itu juga. Alasan Peninjauan Kembali dikomunikasikan kepada Termohon Peninjauan dan Rekan Termohon Peninjauan masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 dan 27 Februari 2017, dan Termohon Peninjauan kembali menyampaikan jawaban alasan penelaahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017. Peninjauan Kembali dilakukan karena Mahkamah Agung berpendapat:

A. Adanya *Novum*

1. Bukti PK-I Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 PK/PID.SUS/2015, tanggal 10 November 2015, yang baru diberitahukan kepada pihak-pihak yaitu pada tanggal 20 September 2016 kepada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan tanggal 21 September 2016 kepada Terdakwa;
2. Bukti PK-II : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 739/O.5.43/Euh.3/03/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, tanggal 29 Maret 2016;
3. Bukti PK-III : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kejaksaan Negeri Kepanjen, tanggal 11 April 2016.

Bahwa bukti PK-I, PK-II, PK-III, ditemukan dan diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2016, bukti-bukti ini penting dan menentukan yang apabila diketahui dan dipertimbangkan pada tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda.

1. Bahwa bukti-bukti PK-I, PK-II, dan PK-III merupakan bukti hukum yang menentukan, yang membuktikan bahwa Termohon PK sudah dijatuhi putusan pidana yang sudah *in kracht van geweisde* serta bersifat *final and binding*, bertalian dengan obyek yang diajukan Permohonan PK ini;
2. Hakim Kasasi dalam Putusannya Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/ 2014, tanggal 22 April 2014, halaman 34, secara tegas dalam pertimbangannya, mengakui pentingnya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap (*final and binding*) yang sekarang ini diajukan sebagai *novum* dalam permohonan peninjauan kembali ini, yang antara lain Hakim Kasasi mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Tentang adanya persamaan pada pokoknya;
 - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat sebagai bentuk bila dicermati merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan adanya kerancuan;
 - Mengenai putusan pidana yang diberikan Penggugat/Termohon Kasasi tidak jelas apakah putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut jelas mengakui pentingnya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap; Artinya, apabila ditemukan adanya putusan pidana yang berkekuatan pasti dan tetap, maka putusan kasasinya bisa berbeda; Selanjutnya, dalam bukti PK-I, PK-II, dan PK-III telah membuktikan adanya itikad buruk dari Termohon PK dan adanya persamaan pada pokoknya antara produk dan merek

GUDANG GARAM milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan produk dan merek GUDANG BARU yang diproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali. Artinya, Putusan PK dalam perkara pidana merek telah memuat kebenaran formal maupun materiil tentang perkara *a quo*.²²

Artinya, Majelis Hakim Kasasi hanya menekankan pemahaman hukum merek sebagai persamaan pada keseluruhan sehingga mempertimbangkan adanya beberapa perbedaan belaka; Padahal berdasarkan berbagai yurisprudensi konstan, Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu 100 persen sama, tetapi menimbulkan kesan yang sama, baik komposisi warna, persamaan kombinasi, persamaan unsur elemen, cara menempati/penampilan yang sama; Ini dapat terlihat dalam:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 021 K/HAKI/2003 dalam perkara merek GIO JIN CO;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 046 K/N/HAKI/2006, perkara *LOVE & MY LOVE vs MY LOWE*;

Alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan Hakim dengan pertimbangannya.

Karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan Peninjauan Kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya adapun penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal antara Gudang Garam dengan Gudang Baru dapat dinilai dan dilihat secara visual serta

²² Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017 hlm 25

dapat dikuantifikasi dari segi penampilan merek, baik itu warna, Teknik penempatan, bentuk, atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya kesamaan yang dapat menyebabkan pelanggan tertipu, atau disesatkan tentang asal usul merek satu ke merek lainnya, dan bisa dinilai bahwa Gudang baru memiliki semua kesamaan mulai dari bentuk, dan secara fonetis dapat dilihat dari jenis huruf yang digunakan untuk menuliskan merek, sedangkan secara konseptual dapat dilihat dari konsep merek secara keseluruhan.

2. Dampak pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 adalah penggugat merupakan pemilik dan pemegang hak atas merek Gudang Garam dan variannya yang sudah terdaftar di Indonesia sebanyak 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenis-jenis barang, dan sudah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1979, sebagaimana logo dan merek Tjap Gudang Garam (14 sigaret kretek), terdaftar pada Departmen Kehakiman, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Direktur paten dan Hak Cipta tanggal 16 juli 1980, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 14754 untuk barang dalam kelas 34 (sigaret kretek).

Saran

Peneliti dapat membuat rekomendasi berikut berdasarkan temuan diatas sebagai berikut:

1. Setiap pemohon/penggugat yang hendak menggugat di pengadilan diharapkan terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti sebanyak-banyaknya untuk mendukung pendirian gugatan. Untuk meyakinkan hakim bahwa telah terjadi pelanggaran merek dagang.
2. Majelis Hakim perlu menyempurnakan pertimbangannya atau dasar hukum yang digunakannya karena pertimbangan yang digunakannya justru dapat menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang berperkara dan diperlukan pengaturan tambahan tentang undang-undang merek terkait dengan perantaraan Pasal 76 UU Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam hal merek yang sedang dalam tahap pendaftaran.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019.

David A. Burge, *Patent and Trademark and Practice*, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 1999

Dwi Rezki Sri Starini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2009

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002.

Jurnal, Skripsi

Dwi Agustine Kurniasih, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II", *Media HKI*, Vol. 6 No. 1, Februari 2009.

Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *De Jure Jurnal Syariah & hukum*, Vol. 2 No. 1, 2010

Enny Milfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Juni 2016.

Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)", *Private Law Journal*, Vol. 5 No. 2, April 2017.

Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)," *Privat Law*, Vol. 5, No 2 Juli 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119PK/Pdt.Sus-Hki/Merek/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 119PK/PDT.SUS-HKI/2017

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1972;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/1992.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 021 K/HAKI/200.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 046 K/N/HAKI/2006.