

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR
TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM SISTEM
PENDAFTARAN MEREK (studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)**

Charles Yeremia Far-Far, Sentot P.Sigito,S.H.,M.Hum, M.Zairul Alam,S.H.,M.H

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : chyeremia@yahoo.com**

ABSTRAK

Merek yang adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan itu sendiri berupa pendaftaran merek kepada Dirjen HKI. Berkaitan dengan pendaftaran merek, wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Walaupun pemerintah telah memberlakukan prinsip itikad baik, mengatur tentang tata cara pendaftaran akan suatu merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, tetapi masih sering didapati permasalahan dalam pemeriksaan merek dan hal yang sering menjadi permasalahan adalah mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan mengenai merek terkenal. Hal tersebut terdapat dalam perkara Krakatau Steel yang melayangkan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas merek milik Perwira Adhitama Sejati yang telah terdaftar dengan alasan pendaftaran tersebut dilakukan atas dasar itikad tidak baik yang seharusnya dibatalkan.

Kata kunci : Pembatalan Merek, Itikad Baik, Sistem Pendaftaran Merek, Kasus Krakatau Steel

ABSTRACT

Brand which is one part of the form of intellectual property has an important role for smoothness and increased trade of goods or services in the trade and investment activities that occurred in the development of globalization now that needs to be protected. Protection itself in the form of registration of the trademark to the Director-General of the Intellectual Property Right. Relating to the registration of a trademark, a form of protection from the country of registration of the trademark is the trademark can be registered only on the basis of a request filed with the brand owners whether good or known by the principle of Good Faith. Although the Government has imposed the principle of good faith, regulate about the procedures for the registration of a trademark must be denied and cannot be registered as well as the legal protection of a registered trademark owners, but are still commonly found problem in the examination of the brand and it often becomes a problem is similarity in principle or whole and the well-known mark. It is found in the Krakatau Steel case cast a lawsuit to the Court of Commerce of brands belonging to the Perwira Adhitama Sejati have registered by reason of such registration is done on the basis of bad faith should be cancelled.

Keywords: Trademark Cancellation, Good Faith, Trade Mark Registration System, Krakatau Steel Case

Pendahuluan

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang unik karena dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini, hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual.¹

Merek yang adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.²

Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*).³ Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁴

Karena untuk menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek 2001 menggunakan

¹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 17

² Adrian Sutedi, **Hak atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 91-92.

³ OK. Sadikin, “**Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**” **Intellectual Property Right, cet. 4**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 359.

⁴ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitingjak, **Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek**, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011, hlm. 22.

asas *First to File System*, bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum.

Sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

Contoh yang terjadi terkait pembatalan merek yang sudah terdaftar yang terkait prinsip itikad baik yaitu perkara PT Krakatau Steel (persero) Tbk. perkara terjadi pada tahun lalu yakni tahun 2013 PT Krakatau Steel (persero) Tbk selaku penggugat yang memiliki hak atas merek dagang “KS” dan PT Perwira Adhitama Sejati selaku tergugat dengan ke-7 merek dagang yang didaftarkan atas nama yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Krakatau Steel. Penggugat melaporkan ke Pengadilan Niaga pada 31 Januari 2013 itu meminta agar pengadilan membatalkan pendaftaran ke-7 merek dagang Perwira Adhitama Sejati serta meminta Dirjen HKI menolak permintaan pendaftaran merek yang menggunakan unsur “KS”. Hal tersebut dikarenakan Krakatau Steel tidak terima dengan pendaftaran 7 merek milik Perwira Adhitama. Tujuh merek yang digugat adalah merek KSPS No.IDM000271049, merek KSJS No.IDM000267210, merek KSJIS No.IDM000267211, merek KSTL No.IDM000268667, merek KSL No, IDM000268668, merek KSMS No.IDM000271182, merek LKS No.IDM000274108. Ke-7 merek itu didaftarkan untuk melindungi jenis barang kelas 06.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah Bagaimana keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada

⁵Ahmad Ihsan Hadian, **Krakatau Steel gugat pembatalan 7 merek sekaligus.** <http://nasional.kontan.co.id/news/krakatu-steel-gugat-pembatalan-7-merek-sekaligus> (online) diakses pada tanggal 4 April 2014

pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek 2001, dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 pada perkara pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek.

PEMBAHASAN

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

2. Hasil Penelitian

A. Keterkaitan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Pada Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Hak Merek 2001

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak orang melakukan tindak kecurangan yakni pembajakan dan peniruan. Terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju berkembang serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi luas lagi.⁶

Perlindungan merek di Indonesia menunjuk beberapa hal. Pertama, perlindungan preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem konstitutif). Yang kedua, yaitu bersifat represif dimana jika terjadi pelanggaran merek dan pemilik merek dapat mengajukan

⁶ Muhamad Djumhana dan Djubadilah,(2011), *Op. Cit*, hlm. 207

gugatan yang dapat bersifat perdata maupun pidana terhadap pihak yang tidak berkepentingan.

Agar suatu merek mendapat perlindungan hukum maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Karena disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.⁷

Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:⁸

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau undang-undang member hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain;

2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek;

3. Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

1. Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*.

Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek 2001 menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang

⁷ Sudargo Gautama, **Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI**, Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994, hlm. 19.

⁸ Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm, 29

didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

Dalam penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001, dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pengertian itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek 2001 lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.⁹

Selain itu pengertian itikad baik menurut J.Satrio dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad

⁹ Gatot Suparmono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Jakarta: Rineka cipta, 2008, hlm. 18.

baik objektif (*objectief goeder trouw*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik.¹⁰

Pengertian di atas pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.¹¹

Oleh sebab itu maka penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.¹²

Karena itu pengertian mengenai itikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.”

Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan Merek

¹⁰ J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm, 179

¹¹ Gatot Suparmono, *Op. Cit*, Hlm, 18.

¹² RR. Putri Ayu Priamsari, **Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)**, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, Hlm. i.

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, Merek yang dimintakan pendaftarannya *copy* atau reproduksi merek orang lain.¹³

Agar suatu merek dapat disebut *copy* atau reproduksi merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan, harus emenuhi syarat-syarat berikut:¹⁴

1. ada persamaan elemen secara keseluruhan;
2. persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
5. persamaan cara pemeliharaan.

Karena itu pengertian mengenai itikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.”

¹³ M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Bandung: Citra Aditya Bakti dalam Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H.,M.S, Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia. <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/> (online) diakses pada tanggal 26 Juli 2014

¹⁴*Ibid*

Seorang pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur menggunakan cara berwujud upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan tujuan menimbulkan kesan kepada masyarakat, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.¹⁵

Pelanggaran di bidang merek pada umumnya adalah pemakaian Merek Terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap Merek Terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen.¹⁶

Ketentuan terkait perlindungan merek terkenal utamanya diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Konvensi Paris”). Dalam Pasal 6bis yang menyatakan bahwa:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

(terjemahan): “Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi,

¹⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.* Hlm, 357.

¹⁶ Pendapat yang disampaikan oleh Parlagutan Lubis pejabat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2000

peniruan, penterjemahan, membuat meneyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan reproduksi atau jiplakan merek terkenal milik pihak lain.”

Hal mengenai merek terkenal juga termuat dalam Pasal 16 (2) Perjanjian TRIPS, yang kemudian melengkapi Pasal 6bis Konvensi Paris di atas mengatur sebagai berikut:

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”

(terjemahan): “Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh Anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang bersangkutan.”

Karena itu apabila dalam sebuah merek akan diminta untuk didaftarkan ternyata ditemukan kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merupakan salah satu bagian dari perbuatan beritikad tidak baik yang termasuk tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga dengan demikian suatu produk tersebut menjadi ikut dikenal di masyarakat termasuk pelanggaran dari Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

2. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek

Terdapat konsekuensi yang harus ditanggung terhadap pelanggaran merek yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan itikad baik tidak dapat lepas dari pelanggaran yang memuat persamaan pada pokoknya serta keseluruhan dan merek terkenal.

Dalam Pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Uni Paris telah memuat perlindungan hukum kepada pemilik merek, yang menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik (mendaftarkan merek yang telah ada) atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan itikad buruk.

a) Tindakan Pembatalan dan Penghapusan Merek Terdaftar

Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar terdapat di dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.¹⁷

Mengenai batas tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah

¹⁷ Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)**, Bandung: PT. Alumni, 2003, Hlm 362-363.

sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Berdasarkan Pasal 61 dan 63 terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu: penghapusan atas prakarsa Dirjen HKI, penghapusan atas permohonan pemilik merek, dan penghapusan karena gugatan pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang dimaksud hanyalah dapat diajukan pada tingkat kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan Pengadilan tersebut kepada Direktorat Jendral HKI yang dimana hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Mengenai tata cara penghapusan merek Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya.

b) Upaya Ganti Rugi Dan Tindakan Penghentian Semua Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Merek

Selain upaya pembatalan merek akibat adanya pelanggaran. Terdapat juga upaya lain yang dapat dilakukan terkait akibat dari pelanggaran tersebut yaitu upaya ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001.

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya.

Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan hak kepada pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan untuk menghentikan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak tersebut atas permohonan pihak penggugat. Permohonan ini dikenal sebagai tuntutan provisi

yang berlaku di dalam hukum acara perdata (Pasal 180 HIR). Provisi mempunyai tujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak.

B. Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Pada Perkara Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek

1. Posisi Kasus

PT Krakatau Steel Tbk kembali berseteru di Pengadilan Niaga Jakarta. Perusahaan baja itu menggugat pembatalan 7 merek sekaligus milik PT Perwira Adhitama Sejati Sejati. Berdasarkan berkas gugatan No.06/PDT-Sus/Merek/2013, kasus ini bermula karena Krakatau Steel tidak terima dengan pendaftaran 7 merek milik Perwira Adhitama Sejati.

Tujuh merek yang digugat adalah merek KSPS, KSJS, KSJIS, KSTL, KSL, KSMS dan LKS. Ke-7 merek itu didaftarkan untuk melindungi jenis barang kelas 06. Krakatau Steel menilai pendaftaran ke-7 merek itu tanpa seizin pihaknya. Padahal, Krakatau Steel mengklaim selaku pihak yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek KS dan KS POLE. Krakatau Steel berpendapat sebagai perusahaan produksi baja bisa memberikan tanda pada setiap produknya dengan nama dan label KS.

Singkatan KS sendiri tidak lain kepanjangan dari Krakatau Steel. Nama KS ini pula yang kemudian menjadi merek dagang Krakatau Steel. Merek KS ini sudah terdaftar di direktorat merek di bawah IDM 000063036 tertanggal 17 Juni 2004 untuk melindungi jenis barang kelas 06 yaitu baja tulangan, baja profil, dll. Merek KRAKATAU STEEL + LOGO di bawah No.IDM000048501 tertanggal 12 Februari 2004 untuk melindungi jenis barang kelas 06, yaitu besi spons, baja kawat batangan, baja lonjoran, baja canai, dll. Selain itu. Ada juga merek KS POLE di bawah No. IDM000184782 untuk kelas 06, yaitu tiang telepon bentuk taper segi delapan.

Dalam gugatan tersebut Krakatau Steel juga mencantumkan putusan Mahkamah Agung 740.K/Pdt.Sus/2009 pada tanggal 3 Juni 2010 mengenai

pembatalan merek KS-HI dan 08.PK/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 15 Juli 2010 untuk kasus merek KS-TI. Krakatau Steel telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran untuk promosi. Melakukan investasi dengan biaya yang tidak sedikit supaya merek tersebut dikenal di masyarakat. Krakatau Steel menegaskan pihak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek KS dan KS POLE.

Keberatan Krakatau Steel atas pendaftaran ke-7 merek itu karena menilai adanya kesamaan pada pokoknya dengan mereknya. Kesamaan itu terlihat dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Krakatau Steel menuding ke-7 merek Perwira Adhitama Sejati merupakan jiplakan berlaka dari merek KS dan KS POLE yang lebih dulu terdaftar.

Perwira Adhitama Sejati dituding beritikad tidak baik mendaftarkan ke-7 merek tersebut. Lantaran itulah, Krakatau Steel meminta pengadilan membatalkan pendaftaran ke-7 merek tersebut. Selain itu, Krakatau Steel juga meminta pengadilan memerintahkan Ditjen HKI menolak permintaan pendaftaran merek yang menggunakan unsur KS.

Dalam eksepsinya Perwira Adhitama Sejati menyebut gugatan sudah kadaluarsa karena diajukan melewati batas 5 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

2. Analisa Kasus

Terhadap gugatan pertama yang dilayangkan oleh Krakatau Steel kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 Mei 2013 yang amarnya menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut serta menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Sesuai dengan yang ada dalam Pasal 82 Undang-Undang Merek 2001 bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi maka pihak KS selaku Penggugat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni kasasi.

Maka memori kasasi yang diajukan oleh Krakatau Steel secara garis besarnya sebagai berikut:

- a) bahwa *Judex Facti* tidak cemat dan salah dalam menerapkan hukum tentang ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan;
- b) bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena menyebutkan Itikad Tidak Baik dari Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Pemohon Kasasi/Penggugat.

Dengan demikian maka dalam putusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dengan nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, mengabulkan gugatan dari Krakatau Steel untuk seluruhnya, memerintahkan Dirjen HKI untuk membatalkan ke-7 merek dagang Perwira Adhitama Sejati Sejati serta mencoret ke-7 merek dagang tersebut dan menolak permintaan pendaftaran merek-merek dagang yang menggunakan unsur KS untuk kelas barang yang sama.

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dirasa sangatlah tepat karena secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).¹⁸

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).¹⁹

¹⁸ Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, Hlm, 47

¹⁹ *Ibid*

Dalam Undang-Undang Merek 2001 didapati bahwa, Undang-Undang tidak memberikan batasan pengertian dan penjelasan mengenai itikad baik. Oleh sebab itu, dirujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah mempertimbangkan mengenai batasan itikad baik tersebut bahwa dalam putusan No.1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 (Perkara Merek HITACHI), putusan No.220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara Merek NIKE) dan putusan No.1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987 (Perkara Merek SNOOPY DAN WOODSTOCK), Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya.²⁰

Berkaitan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang terdapat pada kasus antara Krakatau Steel dengan Perwira Adhitama Sejati, dapat ditambahkan pula pendapat dari Amalia Rooseno, yaitu menurutnya ada doktrin yang dapat dipergunakan dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan merek, yaitu doktrin *enterities similar* dan doktrin *nearly resembles*.²¹

Doktrin *enterities similar* menganggap persamaan keseluruhan elemen adalah standar, dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* reproduksi merek orang lain. Sedangkan doktrin *nearly resembles* menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik (*bad faith*) untuk membonceng ketenaran milik orang lain.²²

²⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit*, Hal 26

²¹ Emmy Yuhassarie, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, Hlm, 206-207

²² *Ibid*

Pertemuan dalam *World Trade Mark Symposium* di Cannes, Perancis tanggal 5-9 Februari 1992 juga memberikan beberapa unsur yang dapat di gunakan sebagai patokan untuk menilai persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan penampilan (*similarity of appearance*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan konotasi (*connotation similarity of appearance*); persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*); dan persamaan jalur perdagangan (*trade channel similarity*).²³

Pengertian beritikad baik tidak dapat terpisah dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, yakni pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik. Masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dirinya sudah menggunakan mereknya walaupun belum didaftarkannya, maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah berdasarkan prinsip “itikad tidak baik”.

Tanggal pendaftaran merek yang diajukan pihak tergugat sebagai pembelaan sebenarnya tidak menjadi alasan yang menguatkan bahwa pembatalan pendaftaran merek ini menjadi gugur. Karena dalam konvensi paris Pasal 6 bis 3 menyebutkan batasan waktu 5 tahun tidak menjadi patokan, “Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa seijin pemilik merek.”

Ditambahkan dengan Pasal 69 ayat (2) yakni gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa adanya batasan waktu apabila merek yang dibatalkan berhubungan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam penjelasannya yang disebut bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Pencegahan akan pelanggaran terhadap merek ini sebenarnya telah dilakukan oleh pihak Dirjen HKI, mereka melakukan pengecekan seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Merek 2001. Namun pengecekan ini hanya bersifat *First To File*, tanpa pengecekan lebih lanjut apakah merek yang

²³ M. Yahya Harahap, SH, **Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992**, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996, Hlm 285-286

didaftarkan tersebut adalah merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu atau tidak.²⁴

Asas *First To File* di Indonesia tidak berlaku absolut, itu dikarenakan siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu tidak otomatis menguasai merek tersebut, hal ini terbukti dari kasus Krakatau Steel dengan merek dagang KS ternyata pihak Dirjen HKI telah mendaftarkan juga merek lain diluar KS dengan kelas yang sama yakni ke-7 merek milik Perwira Adhitama Sejati. Oleh karena itu, perbuatan dari Dirjen HKI telah menunjukkan bahwa Dirjen HKI tidak teliti dan cermat dalam memeriksa suatu merek yang akan didaftarkan.

Dengan demikian, dari penjelasan semua doktrin diatas bahwa ke-7 merek pihak Perwira Adhitama Sejati yang terdaftar jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Krakatau Steel yang juga telah didaftar. Hal tersebut apabila didasarkan pada beberapa elemen yakni meliputi susunan kata, bunyi dan ejaannya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen bahwa seolah-olah ke-7 merek tersebut juga berasal dari Krakatau Steel dimana hal tersebut merupakan unsur itikad tidak baik karena turut membongceng ketenaran milik pihak lain yang sudah terkenal.

Selain itu, ke-7 merek Perwira Adhitama Sejati juga merupakan merek yang terdaftar di jenis kelas yang sama dan jelas mempunyai persamaan fungsi serta pemakaian yang sama dengan merek milik Krakatau Steel yang sudah mengawali usaha tersebut sejak lama. Dimana hal ini makin menguatkan bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Perwira Adhitama Sejati merupakan perwujudan dari itikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan atas huruf yang menonjol yaitu KS pada ke-7 merek milik Perwira Adhitama Sejati terdapat persamaan pada pokoknya, maka Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 yang membatalkan ke-7 merek dagang milik Perwira Adhitama Sejati dan memerintahkan Direjen HKI untuk mencoret merk-merk dari Daftar Umum Merek (DUM) tersebut dirasa telah tepat karena perbuatan

²⁴ Metha Kurniawan, **Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia**, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2009),Hlm, 16.

tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan di muka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith* yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara Krakatau Steel dengan Perwira Adhitama Sejati adalah merek pihak Perwira Adhitama Sejati yang terdaftar jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Krakatau Steel yang sudah terkenal dan juga telah didaftar, walaupun dalam Pengadilan Niaga memberikan putusan yang berbeda karena majelis hakim memutuskan perkara tersebut secara *a quo*. Hal tersebut jelas berbeda dengan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang memilih untuk membatalkan ke-7 merek dari Perwira Adhitama Sejati yang apabila didasarkan pada beberapa elemen yakni meliputi susunan kata, bunyi dan ejaannya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen bahwa seolah-olah ke-7 merek tersebut juga berasal dari Krakatau Steel, dapat didapati bahwa hal tersebut merupakan unsur itikad tidak baik karena turut membonceng ketenaran milik pihak lain yang sudah terkenal. Merek Perwira Adhitama Sejati merupakan merek yang terdaftar juga di jenis kelas yang sama dan jelas mempunyai persamaan fungsi serta pemakaian yang sama dengan merek milik Krakatau Steel yang sudah mengawali usaha tersebut sejak lama. Bahwa hal ini makin menguatkan bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Perwira Adhitama Sejati merupakan perwujudan dari itikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek (DUM) karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini hendaknya juga diperbaharui dalam pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik. Ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Perdata dan doktrin yang berkembang dapat dimasukkan untuk memperkaya pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik serta Direktorat Merek khususnya pemeriksa merek sebaiknya lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek dan menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, sebagai upaya preventif yang bersifat pencegahan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa-sengketa pelanggaran merek terkenal dan sebaiknya pada tingkat pemeriksaan substantif dilakukan secara online terhadap kasus maupun pendaftaran merek.
2. Sebaiknya perlu melakukan pembenahan institusi Pengadilan Niaga, khususnya kepada aparaturnya penegak hukum dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang mempunyai kompetensi penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual untuk lebih dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari para hakim itu sendiri, sehingga diharapkan pembenahan sistem Pengadilan Niaga ini nantinya akan meningkatkan mutu atau kualitas putusan pengadilan terhadap sengketa hukum merek yang mampu menjawab rasa keadilan dan memunculkan hakim-hakim yang profesional dan tentunya memberikan hasil yang maksimal pada putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, **Hak atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, **Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek**, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011.

Emmy Yuhassarie, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2004.

Gatot Suparmono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Jakarta: Rineka cipta. 2008.

J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

M. Yahya Harahap, SH, **Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992**. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

OK. Sadikin, **“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right, cet. 4**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)**, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Sudargo Gautama, **Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI**, Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994.

Jurnal:

Agus Mardianto, **“Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”**, **Jurnal Dinamika Hukum**, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010.

Skripsi:

Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2008.

Metha Kurniawan, **Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia**, Jakarta:
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2009

RR. Putri Ayu Priamsari, **Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)**, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Konvensi Internasional:

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris).

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Internet :

Ahmad Ihsan Hadian, **Krakatau Steel gugat pembatalan 7 merek sekaligus.**
<http://nasional.kontan.co.id/news/krakatau-steel-gugat-pembatalan-7-merek-sekaligus> (online) diakses pada tanggal 4 April 2014

Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H.,M.S, Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia. <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/> (online) diakses pada tanggal 26 Juli 2014

Putusan Pengadilan

Putusan No.06/Pdt.Sus/Merek/2013 Kasus Krakatau Steel

Putusan No.356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Kasus Krakatau Steel (kasasi)