

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA

(Studi Perkara Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)

Program Studi Ilmu Hukum



HABIBURRAHMAN
D1A013129

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2020

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA

(Studi Perkara Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

HABIBURRAHMAN
NIM. D1A013129

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Ari Rahmad Hakim Budiawan F.,SH.,M. Hum.
NIP. 19760917 200312 1 002

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA

(Studi Perkara Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)

HABIBURRAHMAN

D1A013129

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan dan penegakan hukum merek terkenal menurut hukum merek di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018.

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengakui dan memberikan perlindungan bagi merek terkenal baik yang terdaftar dan tidak terdaftar. Penegakan hukum merek terkenal dibagi menjadi tiga bagian, yakni: penegakan hukum pidana, perdata administrasi negara. Pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga yakni merek J.CASANOVA bukan merupakan merek terkenal, dengan alasan bahwa merek J.CASANOVA tidak menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan merek. Pertimbangan hakim di persidangan kasasi memiliki perbedaan dengan Pengadilan Niaga. Pertimbangan hakim pengadilan kasasi yakni tidak mengutamakan soal pendaftaran merek. Berbeda dengan pertimbangan hakim kasasi, Pertimbangan hakim di persidangan peninjauan kembali menitik pada istilah dari merek.

KATA KUNCI: Merek, Merek Terkenal, Perlindungan Hukum

LEGAL PROTECTION FOR FAMOUS TRADEMARK IN INDONESIA

(A Case Study of the Decision Number 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation and law enforcement of well-known brands according to trademark law in Indonesia as well as the considerations of judges in deciding Case Decision Number 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018.

Based on the results of the study, Law Number 20 Year 2016 recognizes and provides protection for well-known registered and unregistered brands. Law enforcement of well-known brands is divided into three parts, namely: criminal law enforcement, civil administration. Judge's consideration in the Commercial Court is that the J.CASANOVA mark is not a well-known mark, arguing that the J.CASANOVA mark does not exercise priority rights to register a mark. Judges' considerations at the cassation trial differed from the Commercial Court. The consideration of the cassation court judge is not to prioritize the matter of trademark registration. In contrast to the consideration of the cassation judge, the consideration of the judge in the reviewing session re-focuses on the terms of the mark.

KEYWORDS: Brands, Famous Trademark, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi mensyaratkan perkembangan perdagangan dan bisnis semakin cepat dan meluas. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan seluas-luasnya arus perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar negara di dunia yang menandai dimulainya suatu era perdagangan bebas.¹ Perluasan pasar bagi para produsen melahirkan persaingan di antara mereka.

Sehingga persaingan usaha tidak dapat dihindari, agar produk barang dan jasa dipilih oleh konsumen. Produk bagi pihak produsen merupakan benda mati yang memberikan nyawa atau roh dari suatu produk adalah merek, sehingga hidup atau matinya suatu produk ditentukan oleh merek tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.²

Merek memiliki kedudukan yang sangat vital dari sebuah produk, sehingga perlindungan terhadap merek dijalankan oleh berbagai negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan mengenai merek seringkali mengalami Perubahan. Saat ini peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek terkenal (*well-known marks*) sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek terkenal. Peniruan merek terkenal dilakukan untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Alasan

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 16.

² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 60.

khusus yang melatarbelakangi banyaknya terjadi peniruan merek terkenal di Indonesia adalah Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat memungkiri bahwa masyarakatnya lebih menghargai barang-barang dari luar negeri karena dipandang lebih meyakinkan dan lebih terjamin mutunya.³ Terbukti bahwa, selama tahun 2017 perkara merek sebanyak 63 perkara dari total 94 perkara yang mencakup merek, paten, dan hak cipta.⁴ Hampir mayoritas perkara merek selalu berhubungan dengan persoalan merek terkenal.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana pengaturan dan penegakan hukum bagi merek terkenal menurut hukum merek di Indonesia dan Pertimbangan hakim manakah dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018 yang sesuai dengan hukum merek di Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua sifat yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penegakan hukum merek terkenal menurut hukum merek di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018 yang sesuai dengan hukum merek di Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang

³ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hal. 59 dan 60.

⁴<https://kabar24.bisnis.com/read/20180325/16/753902/perkara-merek-mendominasi-sidang-hki-di-pengadilan-negeri> di akses pada tanggal 1 Agustus 2019.

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat ahli, karya tulis/jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti serta bahan hukum tersier yang memberi petunjuk maupun arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu pengumpulan bahan kepustakaan yang berupa Perundang – undangan, dokumen, literature, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan materi penilaian. Analisis yang digunakan adalah metode Analisa kualitatif, artinya bahan hukum yang sudah dikumpulkan berdasarkan mutu atau kualitas dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga menghasilkan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Penegakan Hukum Merek Terkenal Menurut Hukum Merek di Indonesia

1. Pengaturan Merek Terkenal Menurut Hukum Internasional

Peraturan merek terkenal pertama kali di bahas di tingkat dunia dalam konvensi yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris yang hadir oleh 11 Negara peserta. Konvensi ini disebut sebagai konvensi Paris. Dalam perkembangannya, keanggotaan dari Konvensi Paris semakin bertambah, pada tanggal 1 Januari 1976 jumlah anggotanya bertambah menjadi 82 negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya perjanjian Internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* (1891).

Madrid Agreement berhubungan dengan perjanjian merek dagang melalui pendaftaran merek Internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Yang menjadi anggota *Madrid Agreement* ini jumlahnya sangat terbatas yaitu 28 anggota dari peserta Konvensi Paris, dan Cina baru-baru ini telah menandatangani. Indonesia sendiri belum tercatat sebagai anggota *Madrid Agreement*.

Ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris ketika dilakukan konferensi diplomatik mengenai amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925.

Berdasarkan peraturan-peraturan internasional mengenai merek terkenal ini, konsep perlindungan atas merek terkenal diakui secara hukum

Internasional sehingga setiap negara di dunia pun sudah sepatutnya menegakkan perlindungan hukumnya atas merek terkenal, terlebih lagi bagi negara-negara yang ikut meratifikasi perjanjian dan konvensi internasional tersebut.

2. Pengaturan Tentang Merek Terkenal Di Indonesia

Di Indonesia, Undang-Undang Merek pertama kali di Undang-Undang Tahun 1961 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam Undang-Undang tersebut, menggantikan undang-undang kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak mengenal istilah merek terkenal.

Istilah Merek terkenal di temukan dalam Keputusan Menteri Nomor M.02-IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman tahun 1987. Berdasarkan keputusan tersebut, merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang cukup lama untuk jenis barang-barang tertentu di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek baru mencantumkan istilah merek terkenal yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 2 dengan bunyi sebagai berikut :

“Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek”.

Pergantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek juga mengakui keberadaan merek terkenal yang tercantum dalam Pasal 37 ayat 2 dengan bunyi sebagai berikut :

“Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)”.

Selain mengakui istilah merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang ini juga memberikan kriteria mengenai merek terkenal dalam penjelasan Pasal 6 huruf b.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan tentang Merek terkenal. Dalam Undang-Undang tersebut, istilah merek terkenal terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, pencantuman istilah merek terkenal dalam Pasal di tersebut, pemerintah mengakui keberadaan merek terkenal serta melindungi merek terkenal dari pihak lain. Namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan mengenai pengertian merek terkenal. Hal demikian juga sama dengan Undang-Undang sebelumnya.

3. Penegakan Hukum Merek Terkenal

Penegakan hukum merek terkenal adalah penerapan norma-norma hukum mengenai merek terkenal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun penegakan

hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni penegakan hukum pidana, perdata dan administrasi negara.

a. Penegakan Hukum Pidana

Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal maupun tidak terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia di mana masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif.⁵

Untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ketentuan pidana dalam BAB XVIII Pasal 100, artinya Pasal mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Merek menggunakan kata “merek” secara umum, baik merek yang terkenal maupun yang tidak terkenal yang penting merek tersebut terdaftar.

⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi HaKI di Indonesia Edisi Khusus* Penerbit Peradaban, 2007, hal 55.

b. Penegakan Hukum Perdata

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, ketika ada pelanggaran terhadap merek yang dimiliki oleh pemegang. Pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga.

c. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Pengertian dalam penegakan hukum administrasi negara tersebut terdapat beberapa unsur di dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur – unsur tindakan hukum pemerintahan adalah sebagai berikut :⁶

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
- 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

⁶ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1981 hal. 18 – 19.

Artinya tindakan pemerintah berupa keputusan yang di keluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final. Hak merek merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yakni, direktorat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat kongret, individual dan final. Penegakan administrasi menjadi kewenangan kantor Direktorat HKI yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018
Yang Sesuai Dengan Hukum Merek Di Indonesia**

1. Fakta Hukum Dalam Persidangan

Pihak J CASANOVA dalam gugatannya mengatakan Merek J.CASANOVA merupakan MEREK TERKENAL. Dengan dalil bahwa sampai dengan saat ini, telah terdaftar pada World Intellectual Property Organization (WIPO) dan pada 12 (dua belas) negara di dunia. Menunjukkan bahwa merek J.CASANOVA milik Penggugat tersebut adalah merek terkenal sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pihak CASANOVA menjawab gugatan yang disampaikan oleh Pihak J.CASANOVA di dalam sidang pengadilan, Pihak CASANOVA menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan keterkenalan merek J.CASANOVA milik Penggugat. Dengan dalil bahwa mengenai Sertifikat merek J.CASANOVA perlu di garis bawahi, Sertifikat-sertifikat merek sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya sudah habis

masa berlakunya, yang mana jangka waktu berlakunya Sertifikat Merek adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tanggal pendaftarannya.

Selain mengenai sertifikat, pihak CASANOVA menilai bahwa Pihak J.CASANOVA terlihat itikad tidak baik Penggugat yang seakan-akan merupakan pemilik terkenal padahal tidak. Merek CASANOVA merupakan nama umum/penamaan umum terbukti dari banyaknya terdaftar di berbagai Negara atas nama perorangan ataupun Badan Hukum yang berbeda-beda.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga

Para pihak dalam perkara putusan Nomor : 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga .Jkt.Pst mengklaim diri sebagai merek terkenal, namun Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan merek J.CASANOVA terdaftar di berbagai Negara, karena faktanya Sertifikat merek yang didalilkan Penggugat sudah habis masa berlakunya. Dengan demikian terlihat itikad tidak baik Penggugat yang seakan-akan merupakan pemilik terkenal padahal tidak. Bahwa juga Merek CASANOVA merupakan nama umum/penamaan umum terbukti dari banyaknya terdaftar di berbagai Negara atas nama perorangan ataupun Badan Hukum yang berbeda-beda.

Mengenai jangka waktu dapat di perpanjang selama 10 tahun sebagai mana pasal 35 ayat 2. Artinya perlindungan hukum hanya diberikan selama 10 tahun. Jika tidak diperpanjang, maka tidak diberikan perlindungan hukum. Tujuan pembatasan masa berlaku ini juga untuk

mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin dari pemegang merek yang memperdagangkan barang/jasa yang identik (memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya) dengan merek yang terdaftar lebih dahulu..

Berdasarkan tujuan tentang jangka waktu, Pihak J.CASANOVA Tindakan tidak diberikan perlindungan. Sedangkan merek CANANOVA yang jangka waktunya masih aktif diberikan perlindungan hukum.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Khusus HKI

Dalam pertimbangan hakim tingkat kasasi mengatakan sebagai berikut:

Bahwa pendaftaran merek di beberapa Negara adalah salah satu pertimbangan untuk mengklaim suatu merek terkenal atau tidak, Faktor lainnya adalah pengetahuan umum masyarakat dan kalangan pembisnis itu sendiri, promosi secara luas dilakukan oleh pemilik merek bersangkutan. Bahwa untuk melindungi merek terkenal yaitu apakah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menimbulkan kebingungan bagi konsumen (*actual confuse*) terutama di Negara merek tersebut dimintakan perlindungan. Bahwa Pemohon Kasasi hanya mampu menunjukkan keterkenalan merek J. Casanova pada satu aspek yaitu pendaftaran di beberapa Negara. Bahwa sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa selain Pemohon Kasasi yang mendaftarkan merek J. Casanova, ada pihak lain selain Termohon Kasasi yang menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim tingkat kasasi di atas, dikatakan suatu merek terkenal tidak hanya merek tersebut terdaftar. Namun masalah pengetahuan umum masyarakat juga harus dilihat. Pertimbangan hakim tingkat kasasi tidak mengutamakan massa berlakunya sertifikat atas merek. Sebagaimana pengadilan tingkat pertama.

Putusan tingkat kasasi memenangkan pihak J.CASANOVA sebagai merek terkenal. Namun upaya hukum peninjauan kembali yang dimohonkan oleh pihak CASANOVA ke pengadilan Mahkamah Agung.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Peninjauan Kembali

Pertimbangan hakim dalam peninjauan kembali mengatakan, merek J.CASANOVA merupakan merek ciptaan sendiri atau inovasi sendiri yang memiliki kesamaan dengan merek CASANOVA. Sehingga perbuatan tersebut merupakan salah satu tindakan tidak beritikad baik. Hal demikian senada dengan pendapat Mahkamah Agung bahwa pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Merek J.CASANOVA telah beritikad tidak baik dengan meniru merek yang sudah dikenal seperti CASANOVA. Dengan demikian, hak perlindungan atas merek J.CASANOVA tidak ada karena sudah tidak melakukan perpanjangan waktu.

Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu CASANOVA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 6 Desember 2016, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang sudah disebutkan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hubungannya dengan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan Demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis memberikan perlindungan bagi merek terkenal baik yang terdaftar dan tidak terdaftar. Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penegakan merek terkenal dibagi menjadi tiga bagian, yakni : penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi negara.
2. Pertimbangan hakim mengenai merek terkenal dalam Putusan Nomor 197 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018 antara merek CASANOVA dan J.CASANOVA. pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga yakni merek J.CASANOVA bukan merupakan merek terkenal, dengan alasan bahwa merek J.CASANOVA tidak menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan merek. Sedangkan Pertimbangan hakim di persidangan kasasi memiliki perbedaan dengan Pengadilan Niaga. Pertimbangan hakim pengadilan kasasi yakni tidak mengutamakan soal pendaftaran merek. Namun lebih mengutamakan pada pengetahuan masyarakat kalangan pembisnis itu sendiri, promosi

secara luas dilakukan oleh pemilik merek bersangkutan. Berbeda dengan pertimbangan hakim kasasi, Pertimbangan hakim di persidangan Peninjauan Kembali menitik pada istilah dari merek. Merek terkenal merek adalah CASANOVA. Dengan alasan istilah CASANOVA merupakan istilah yang legendaris yang di promosi dari buku dan film layar lebar. Selain itu, tindakan J.CASANOVA merupakan tindakan tidak beritikad baik dengan alasan bahwa istilah J.CASANOVA merupakan hasil ciptaan atau inovasi sendiri.

Saran

1. Seharusnya pengertian makna merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus lebih rinci, sehingga seluruh aparat penegak hukum di bidang merek memahami secara mendalam mengenai merek terkenal dan bisa menjalankannya secara lebih baik.
2. Seharusnya hakim mempertimbangkan seluruh kriteria pengaturan masyarakat yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Gautama Sudargo, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon M Philipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi HaKI di Indonesia Edisi Khusus* Penerbit Peradaban.

Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Cita AdityaBakti,Bandung.

Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara ke Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.

Saidin.OK, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,Rajawali Pers, Jakarta.

Internet

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180325/16/753902/perkara-merek-mendominasi-sidang-hki-di-pengadilan-negeri>.