

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## KEKUATAN UNSUR ITIKAD BAIK PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Oleh:

Andi

Mario Fransiskus Mirza

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

(Email: [andidoank678@gmail.com](mailto:andidoank678@gmail.com), [mariomirza28@gmail.com](mailto:mariomirza28@gmail.com))

### Abstrak

Merek sangat penting dalam dunia usaha, maraknya kasus pelanggaran merek yang terjadi disebabkan karena semakin ketatnya tingkat persaingan usaha, salah satu pelanggaran merek yang terjadi adalah pelanggaran merek terhadap merek dagang asing yang sudah terkenal seperti Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan apa saja yang didapatkan oleh pemegang merek di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil dari penelitian ini yaitu kurang tepat dan teliti pihak penggugat dalam menyiapkan gugatan dan menentukan perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya sehingga mengakibatkan ditolaknya semua tuntutan dari penggugat oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kata kunci: Merek, Perlindungan, Itikad Baik

### Abstract

*Brand are very important in the business world, the rampant cases of trademark infringement that occur are due to the increasingly tight level of business competition, one of the brand infringements that occur is brand infringement against well-known foreign trademarks such as Decision Number 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This study aims to find out what forms of protection are obtained by brand holders in Indonesia. In this study the authors used normative legal research methods by reviewing the decisions of the Central Jakarta Commercial Court. The results of this research are the plaintiff's inaccuracy and inaccuracy in preparing the lawsuit and determining the legal protection of the brand he owns, resulting in the rejection of all claims from the plaintiff by the Central Jakarta Commercial Court Judge.*

Keyword: Brand, Protection, Good Faith

### A. Latar Belakang

Pada era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi berkaitan erat dengan perkembangan Kekayaan Intelektual. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional. Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai macam kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Dalam Hak Milik Industri terdapat Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 9.

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam kehidupan sehari-hari pasti akan menemui merek baik itu merek barang ataupun merek jasa. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.<sup>2</sup> Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.<sup>3</sup> Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual merupakan produk atau hasil dari proses atau kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia.<sup>4</sup>

Merek dibedakan menjadi dua yaitu merek jasa dan merek dagang. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat (4) UU Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang identik mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>5</sup>

Memasuki realita pasar, merek hadir dengan dua fungsi utama: sebagai tanda pembeda dan sebagai penunjuk asal barang. Kedua fungsi tersebut dijalankan secara paralel dan setara. Artinya, fungsi yang satu tidak melampaui peran yang lain dan secara fungsi tidak saling mengabaikan atau menegaskan. Dalam kerangka interaksi dan transaksi antara produsen dengan konsumen, merek memiliki peran mewakili produsen hadir di kawasan perdagangan dan membantu memudahkan konsumen mencirikan produk yang diinginkan atau menemukan barang yang diperlukan.<sup>6</sup>

Tujuan pemakaian merek adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan. Selain dari itu, dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang.<sup>7</sup>

Merek sangat penting dalam dunia usaha, karena masyarakat merasa lebih nyaman untuk menggunakan suatu merek produk barang dan/atau jasa yang sudah memiliki reputasi dibandingkan dengan menggunakan merek suatu produk barang dan/atau jasa yang belum memiliki reputasi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat sebagai konsumen beranggapan bahwa suatu merek yang berkualitas, aman, dan bermutu untuk dikonsumsi disebabkan karena reputasi dari merek tersebut. Merek yang sudah memiliki reputasi, memiliki tingkat peminat yang lebih banyak di pasaran. Hal tersebut tentu cenderung memacu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek tersebut.<sup>8</sup>

Suatu produk tanpa identitas atau merek dapat dipastikan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena merek merupakan "penjual awal" bagi suatu produk untuk dijual kepada konsumen. Para konsumen membeli produk tertentu dengan melihat dari merek,

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.649.

<sup>3</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Paten dan Merek, Cetakan ke-1*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm.44.

<sup>4</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia pasca Perjanjian TRIPs, Cetakan ke-1*, (Bandung: PT ALUMNI, 2011), hlm.106.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek, Cetakan ke-2*, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, 2017), hlm. 7.

<sup>7</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, Cetakan ke-1*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm.2.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 2

karena menurut konsumen merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi disebabkan reputasi dari merek.<sup>9</sup>

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.<sup>10</sup>

Negara Indonesia menganut sistem *first to file* yang berarti bahwa untuk memiliki hak atas suatu merek diperlukan pendaftaran. Sesuai Pasal 13 *Juncto* PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Permohonan merek yang sudah melengkapi persyaratan minimum pendaftaran merek, yaitu berupa formulir pendaftaran merek yang telah diisi lengkap, label merek dan bukti pembayaran biaya, maka akan diberikan tanggal penerimaan. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran merek atau sering disebut dengan pemeriksaan formalitas.

Harus diakui, asas itikad baik terasa lebih sulit diaktualisasikan dalam mekanisme pendaftaran merek berdasarkan sistem deklaratif, sebab, sesuai dengan sistem itu, seseorang dapat setiap saat mendeklarasikan diri sebagai pemilik merek tanpa mekanisme kontrol legalitas kepemilikan merek tersebut. Pengalaman Indonesia selama 30 tahun menggunakan sistem deklaratif mencatat banyak sekali deklarasi kepemilikan merek yang tidak sah. Merek yang dinyatakan diakui sebagai mereknya ternyata milik orang lain. Milik orang asing di luar negeri. Mereka meniyasati hukum, sebab, sistem deklaratif mengakui siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Indonesia, dialah yang akan diakui sebagai pemiliknya. Hak milik atas merek seperti itu selanjutnya dikukuhkan melalui permintaan pendaftaran di Kantor Merek.<sup>11</sup>

Maraknya kasus pelanggaran merek yang terjadi disebabkan karena semakin ketatnya tingkat persaingan usaha, salah satu pelanggaran merek yang terjadi adalah pelanggaran merek terhadap merek dagang asing yang sudah terkenal. Pelanggaran semacam ini dapat terjadi karena suatu merek dagang asing tersebut belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang kemudian didaftarkan oleh kompetitor yang beritikad tidak baik. Hal tersebut berdampak pada pendaftaran pemilik merek yang sesungguhnya terganggu atau bahkan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Kasus seperti ini terjadi di Indonesia dalam putusan pengadilan Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yakni yang terjadi pada merek dagang "AMAZON" untuk produk e-niaga milik Amazon Technologies, Inc. yang berkedudukan di 410 Terry Avenue, North Seattle, Washington 98109 Amerika Serikat. Sejak tahun 1995, Perusahaan Amazon Technologies Inc. telah memiliki pendaftaran-pendaftaran merek AMAZON di berbagai kelas barang dan jasa untuk melindungi rangkaian pelayanannya di banyak wilayah seluruh dunia - termasuk namun tidak terbatas pada Indonesia, Brunei, Kamboja, Cina, Hong Kong, India, Jepang, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Korea Selatan. Amazon Technologies Inc ingin mendaftarkan produknya di Indonesia pada tanggal 1 oktober 2018 tetapi ternyata pendaftarannya ditolak oleh kantor merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI), disebabkan karena produk serupa dengan merek "AMAZON" sudah didaftarkan atas nama Andrew Tanujaya pada tanggal 16 dan 27 April 2001 dengan nomor sertifikat No. IDM000252266 dan No. IDM000252265.

Selanjutnya dari itu, Amazon Technologies Inc mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menggugat Andrew Tanujaya yang telah memakai merek "AMAZON" yang pada umumnya sama, tetapi Putusan Pengadilan Niaga menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Henry Soelistyo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka akan diteliti dan dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk jurnal penulisan dengan judul "Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-Hki/2023)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pokok masalah. Permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah kekuatan unsur itikad baik pada pelaksanaan pendaftaran merek terkenal di Indonesia berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal yang ditolak pendaftarannya di Indonesia?

## **C. Metode Penulisan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan Kasasi Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023, bahan-bahan pustaka dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### 1. Merek

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.<sup>12</sup>

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*).
- b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk *berdagang* (*means of trade promotion*).
- c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).
- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*).
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Untuk memperoleh siapa yang berhak atas merek, tergantung sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem-sistem tersebut biasanya dikenal dengan sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Yang dimaksud dengan sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran, sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama, walaupun tidak didaftarkan.<sup>14</sup>

Pendaftaran merek dilakukan berdasarkan Permohonan Merek dari pemilik merek atau yang berhak atas merek atau melalui kuasanya. Permohonan untuk pendaftaran merek tersebut nantinya harus diajukan kepada menteri, baik secara elektronik maupun non elektronik dalam bahasa Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 254.

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (pertanyaan dan Jawabannya)*, (Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000), hlm. 42.

<sup>14</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2011), hlm. 65

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 121.

Pada pasal 4 Ayat (2) *juncto* PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat (2) permohonan merek yang diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Sesuai Pasal 13 *Juncto* PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Permohonan merek yang sudah melengkapi persyaratan minimum pendaftaran merek, yaitu berupa formulir pendaftaran merek yang telah diisi lengkap, label merek dan bukti pembayaran biaya, maka akan diberikan tanggal penerimaan. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran merek atau sering disebut dengan pemeriksaan formalitas.

Pada Pasal 41 UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa peralihan hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek atau kuasanya kepada menteri. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Berdasarkan Pasal 76, Gugatan Pembatalan merek dapat dilakukan jika berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 20 dan/atau 21 yaitu tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak. Gugatan pembatalan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, tetapi jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

## 2. Itikad Baik

Ketentuan Pasal 20 UUM Nomor 20 Tahun 2016 tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam UUM, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek Kekayaan Intelektual. Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.<sup>16</sup>

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan tindakan curang dari orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai:<sup>17</sup>

- a. Tindakan atau perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran.

---

<sup>16</sup> Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 49.

<sup>17</sup> D Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 72.

- b. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya.
- c. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.

### 3. Perlindungan Merek

Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual merupakan aset yang harus dilindungi. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Sedangkan merek yang belum atau tidak terdaftar masih memperoleh perlindungan hukum dari Negara yaitu penghapusan pendaftaran merek dan pembatalan pendaftaran merek.

Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Penghapusan merek yang sudah terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Sedangkan untuk pembatalan pendaftaran merek tercantum didalam pasal 76 undang-undang Nomor 20 tahun 2016, yaitu gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77 menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dan dalam Pasal 78 ditentukan terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.

## E. Pembahasan

### 1. Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada pelaksanaan Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Indonesia menganut sistem konstitutif atau disebut sebagai *First to file* yaitu hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran. Di Indonesia tidak menganut sistem Deklaratif yang memiliki arti hak atas merek diperoleh berdasarkan pemegang atau pembuat pertama atas suatu merek tersebut. Kedua sistem tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sistem konstitutif memiliki kelebihan lebih akurat bagi para pemilik merek dagang yang ingin mendaftarkan mereknya untuk diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Merek, sedangkan kekurangannya yaitu banyak pihak yang sengaja mendaftarkan merek dagang hanya untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Merek. Sistem Deklaratif memiliki kelebihan yaitu pemegang pertama dapat dilindungi asalkan dapat membuktikan bahwa dia adalah pemegang pertama, tetapi kekurangannya adalah untuk jaman sekarang ini sangat sulit untuk membuktikannya karena banyak memakan waktu untuk membuktikannya.

Dilihat dari sistem yang dianut oleh Indonesia, banyak pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran karena dalam Undang-Undang Merek, perlindungan diberikan bagi pihak yang telah mendaftarkan merek. Tentu saja akan membuka peluang bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk melakukan pendaftaran, apalagi jika pihak tersebut mengetahui ada merek yang mulai berkembang belum didaftarkan di kantor merek.

Dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dijelaskan secara rinci mengenai pendaftaran yang memiliki itikad baik. Dalam Undang-Undang Merek hanya menjelaskan syarat dan tata cara permohonan yang dicantumkan dalam Pasal 4 Ayat (2) *juncto* PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat (2) permohonan merek yang diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan merek;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan merek diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Dalam melakukan pendaftaran yang benar yaitu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu harus sesuai dengan Pasal 4. Jika pemilik merek dagang telah melengkapi semua syarat dan tata cara permohonan pendaftaran, maka dapat dikatakan bahwa pendaftar memiliki itikad baik dalam melakukan pendaftaran.

Dalam kasus AMAZON, penilaian atas merek AMAZON merupakan merek terkenal atau tidak harus ditinjau lebih dahulu karena berdasarkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memutuskan bahwa merek AMAZON merupakan merek terkenal, tetapi merek AMAZON telah memenuhi salah satu unsur atau kriteria yaitu telah didaftarkan di beberapa negara. Penulis berpendapat bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal karena sudah memenuhi beberapa kriteria yaitu jangkauan daerah penggunaan merek dan pendaftaran merek atau permohonan merek di negara lain.

Penulis berpendapat bahwa merek AMAZON merupakan merek terkenal sehingga tergugat telah melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik dan sudah sepatutnya DJKI menolak permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Andrew Tanujaya selaku tergugat.

Merek memiliki hubungan yang erat dengan persaingan yang tidak jujur. Persaingan yang tidak jujur ini dapat berupa upaya untuk mendompleng ketenaran suatu merek terkenal. Tindakan ini akan berdampak kepada pemilik merek dagang atau merek terkenal. Penjelasan itikad tidak baik juga dapat diartikan sebagai kebalikan dari pengertian itikad baik.

Kekuatan unsur itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran di Indonesia sangatlah lemah karena kantor merek tidak dapat menolak permohonan pendaftar merek jika telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ada dalam Pasal 4. Dari segi hukum, itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran merek hanya diatur di dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 *Juncto* UU Merek yang baru yaitu terdapat pada Pasal 21 Ayat (3) UU Merek Nomor 20 Tahun 2016. Jadi kekuatan unsur itikad baik seseorang tidak dapat dibuktikan saat melakukan pendaftaran merek tetapi dapat dibuktikan saat ada pihak lain yang ingin mendaftarkan merek itu, barulah akan dilanjutkan dengan memberikan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini sama dengan kasus merek AMAZON dimana penggugat yang ingin mendaftarkan mereknya lalu ditolak oleh kantor merek karena sudah ada yang mendaftarkan merek AMAZON terlebih dahulu, kemudian pengadilan yang akan membuktikan adanya unsur itikad tidak baik yang dilakukan seseorang.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Ditolak Pendaftarannya di Indonesia.

Dalam dunia perdagangan, setiap pengusaha baik subjek hukum maupun badan hukum pasti memiliki ciri khas untuk barang atau produk yang diproduksinya. Ciri khas yang dimiliki pengusaha ini kita kenal dengan merek. Merek digunakan untuk menjadi pembeda antara suatu merek yang satu dengan merek lainnya.

Pengusaha yang baru membuat atau baru memulai untuk membuka usaha, akan membuat merek supaya dapat dikenal dan menjadi pembeda. Lalu, pengusaha pasti akan berusaha agar merek tersebut dapat dikenal masyarakat. Letak masalah yang sering timbul dalam dunia merek adalah banyak pengusaha yang mengambil jalan pintas atau jalur cepat untuk mendompleng atau menaikkan nilai suatu merek dengan cara menumpang merek yang sudah terkenal. Cara yang diambil oleh pengusaha tersebut akan merugikan pihak lain

terutama pemilik asli merek yang sudah bersusah payah membuat mereknya menjadi merek terkenal.

Dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem Konstitutif atau *First to file* yang diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Bagi merek yang belum terdaftar, tidak mendapatkan hak atas merek tersebut. Setelah mendapatkan hak atas merek, barulah mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini. Perlindungan merek biasa atau yang belum terkenal hanya dapat dilakukan jika pemilik merek telah mendaftarkan mereknya. Jika merek belum terdaftar, maka perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang merek yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftar merek yang beritikad tidak baik.

Perlindungan merek terkenal berbeda dengan perlindungan merek biasa karena perlindungan merek terkenal lebih pasti karena menurut hasil wawancara dengan pakar hukum merek, saat pendaftar merek ingin melakukan pendaftaran suatu merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap seluruh merek yang sudah menjadi terkenal. Jika DJKI menemukan adanya kesamaan pada pokoknya maupun kesamaan pada keseluruhannya, maka DJKI akan langsung menolak pendaftaran tersebut karena pendaftar memiliki itikad tidak baik.

Kasus AMAZON menurut putusan pengadilan niaga merupakan merek biasa tetapi menurut penulis, merek AMAZON sudah dapat dikatakan sebagai merek terkenal karena telah melengkapi salah satu kriteria atau unsur untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu telah didaftarkan di beberapa negara Uni Eropa dan Asia. Pada putusan pengadilan niaga, penggugat yang merupakan pemilik merek asli atau pemilik merek AMAZON terlebih dahulu dikalahkan oleh hakim pengadilan niaga karena tidak menemukan unsur itikad tidak baik yang dilakukan tergugat. Penggugat melakukan langkah-langkah untuk merebut kembali merek yang sudah diproduksi sejak tahun 1994 yaitu mengajukan gugatan penghapusan atas merek kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetapi gugatan tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Jakarta Pusat.

Untuk kasus merek AMAZON, penulis berpendapat penggugat kurang teliti dalam melakukan gugatan, seharusnya penggugat melakukan gugatan pembatalan merek bukan gugatan penghapusan merek. pembatalan karena merek AMAZON masih dipakai, dipergunakan, diproduksi, diperdagangkan, maupun didistribusikan di wilayah Indonesia.

Gugatan pembatalan dan gugatan penghapusan memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. gugatan pembatalan dapat dilakukan jika merek tersebut masih dilakukan oleh pihak lain dan masih melakukan produksi, perdagangan dan peredaran, sedangkan gugatan penghapusan dapat dilakukan jika merek tersebut tidak digunakan atau diproduksi secara berturut-turut selama 3 tahun terakhir setelah tanggal pendaftaran. Ini sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa penggugat dapat meminta hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut untuk mengurangi kerugian yang lebih besar yang diderita oleh pemilik merek asli.

Jika merek AMAZON dianggap sebagai merek terkenal, maka lebih mudah untuk penyelesaiannya tanpa melalui jalur hukum. Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3), maka sudah sepatutnya saat tergugat melaksanakan pendaftaran, DJKI langsung menolak merek AMAZON. Jika DJKI melakukan kesalahan dalam pengecekan terhadap merek terkenal, maka DJKI akan membantu pemilik merek dagang tersebut untuk mendaftarkannya terlebih dahulu. Tujuan pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan agar pemilik dagang pertama atau asli ini dapat mengajukan gugatan kepada tergugat atau pihak yang memiliki itikad tidak baik.

Penulis menganggap bahwa perlindungan terhadap merek biasa tidak efektif dan menimbulkan penumpukan perkara dan kerugian yang lebih yang ditanggung baik pemilik merek asli maupun pengadilan. Penulis berharap agar pemerintah dapat membuat peraturan khusus untuk pendaftar yang memiliki itikad tidak baik untuk melindungi pemilik pertama dan dapat memberikan sanksi yang tegas agar pihak yang beritikad tidak baik



mendapatkan efek jera dan tidak mengulangnya kembali. Perlindungan ini bertujuan agar pemilik merek asing maupun nasional merasa aman, terlindungi dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih dan tidak membuang waktu.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia tidak ada takaran untuk menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran karena setiap pendaftar dianggap memiliki itikad baik selama semua persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dipenuhi. Tidak ada alasan bagi DJKI untuk menolak pendaftar yang telah memenuhi semua persyaratan yang dituangkan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sehingga kekuatan unsur itikad baik dalam pendaftaran merek masih sangat lemah.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek dagang yang diberikan oleh pemerintah memang sudah ada, namun belum efektif karena masih hanya sebatas perlindungan secara represif. Memang hal ini merupakan hal yang sulit mengingat bahwa terdapat berbagai pihak yang masih sangat sulit untuk meningkatkan mereknya menjadi merek terkenal.

Memang pemerintah yang memegang tanggung jawab terhadap penjaminan, memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia dalam hal ini perlakuan menumpang pada merek orang lain untuk mencari ketenaran, namun kita harus melihat faktor lain yang menyebabkan terjadinya pendaftaran merek dagang milik pihak lain, yang menjadi faktor lainnya adalah karena belum tersedianya peraturan khusus tentang perlindungan terhadap merek biasa. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat, karena budaya yang tercipta sudah memiliki stigma yang buruk terhadap merek terkenal, hal ini yang menimbulkan perbuatan pendaftaran itikad tidak baik makin banyak terjadi terutama bagi merek yang belum didaftarkan apalagi merek tersebut merupakan merek dagang asing.

## G. Daftar Pustaka

### Buku-buku

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Bayu Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016).Media, 2007). Damian, Edy. *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2006).

Jenie, Ismijati. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009).

Kurnia, Slamet Titon. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. (Bandung: Alumni, 2011).

Maulana, D. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. (Bandung: Nuansa Mulia, 2010).

Margono, Suyud. *Hak Milik Industri*. (Bogot: Ghalia Indonesia, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Cetakan ke-9. Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016).

Meliala, Syamsudin Qirom. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2007).

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*acatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

Rizaldi, Julius. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, Cetakan ke-1*, (Bandung: PT Alumni, 2009).

Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2015).

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953)

**Artikel**

Anonim, Merek Terkenal,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/iniperbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur> , 20 Februari 2017.  
Anonim, "Pengertian Itikad Baik" <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itikad-baik/>