

## ASAS ITIKAD BAIK DAN AKIBAT HUKUM ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK

### *PRINCIPLES OF GOOD FAITH AND LEGAL CONSEQUENCES OF BAD FAITH IN TRADEMARK REGISTRATION*

Oleh:

Alfandy Nur Wicaksana<sup>1</sup>, Rizka<sup>2</sup>, Achmad Miftah Farid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[c100200061@student.ums.ac.id](mailto:c100200061@student.ums.ac.id)

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

**ABSTRAK:** Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Untuk mendaftarkan merek ke dalam HKI maka pendaftar perlu mengetahui sistem pendaftaran merek dan perlindungan hukum apa saja yang akan didapatkan setelah merek terdaftar. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana sistem perundang-undangan di Indonesia mengatur itikad baik sebagai syarat pendaftaran merek di Indonesia, dan apa saja akibat hukum apabila ditemukan itikad tidak baik oleh pendaftar setelah mereknya terdaftar di HKI berdasarkan pasal 15 tahun 2001 tentang merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah primer, berupa peraturan perundang-undangan dan juga sumber sekunder, berupa buku referensi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian, menjelaskan prosedur pendaftaran merek di Indonesia, pendaftar harus beritikad baik selama proses pendaftaran merek berlangsung, kemudian akibat hukum apabila ditemukan asas itikad tidak baik oleh pemohon yaitu merek dapat dicabut atau dituntut secara hukum. Perlindungan hukum yang diberikan negara pada merek yang sudah terdaftar, negara wajib menolak pengajuan pendaftaran merek sejenis atau yang memiliki kesamaan dan kemiripan.

**KATA KUNCI:** *Itikad baik; itikad tidak baik, merek; hukum kekayaan intelektual*

**ABSTRACT:** Intellectual Property Rights are the equivalent of Intellectual Property Rights which are defined as protection for works that arise due to human intellectual abilities in the fields of art, literature, science, aesthetics and technology. To register a brand with HKI, registrants need to know the brand registration system and what legal protection they will get after the mark is registered. The aim of this research is how the legal system in Indonesia regulates good faith as a condition for trademark registration in Indonesia, and what are the legal consequences if bad faith is found by the registrant after the mark is registered with IPR based on Article 15 of 2001 concerning Marks. This research uses normative juridical methods. The data sources used are primary, in the form of statutory regulations and also secondary sources, in the form of reference books obtained from literature study. The research results explain the trademark registration procedure in Indonesia, the registrant must act in good faith during the trademark registration process, then the legal consequences if the applicant finds the principle of bad faith is that the trademark can be revoked or prosecuted legally. The legal protection

given by the state to registered marks means that the state is obliged to reject applications for registration of similar marks or those which have similarities and similarity

**KEYWORDS:** Good faith, bad faith, brand, intellectual property law

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Definisi merek telah diatur sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 pada Pasal 1 angka 1.<sup>1</sup> Rumusan merek tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Eka A. Abdurrahman, “Merek adalah tanda yang dibuat di atas barang-barang oleh seorang pabrikan atau distributor untuk mengenal asalnya atau sumbernya”.<sup>2</sup>

Maraknya kasus perselisihan pendaftaran merek yang terjadi di Indonesia, misalnya pada awal tahun 2022 lalu, media tanah air gencar meliput kasus antara Ruben Onsu dan Benny Sujono.<sup>3</sup> Ruben Onsu merupakan artis papan atas di Indonesia yang diberi kesempatan untuk menjadi *brand ambassador* pada usaha kuliner milik Benny Sujono dan Yangcent yang bermerek “*I am Geprek Benu Sedep Bener*” yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Namun kemudian Ruben Onsu mengundurkan diri dari PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan membangun usaha kuliner sendiri yang diberi nama

Geprek Benu serta melarang Yangcent untuk menggunakan kata “benu” dalam usahanya. Larangan yang dilontarkan oleh Ruben Onsu terhadap Yangcent, dibalas dengan gugatan terhadap Benu karena telah melakukan itikad tidak baik dengan menggunakan kata “Benu” sebagai merek dagang yang telah didaftarkan secara resmi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tahun 2019. Perselisihan tersebut bergulir hingga tahun 2020 yang berakhir dengan putusan MA dengan memenangkan Benny Sujono dan Yangcent sebagai pemilik resmi merek dagang *I am Geprek Benu Sedep Bener* oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Kasus lain juga terjadi pada merek dagang dalam bidang kosmetik, yang hingga tahun 2023 ini baru menemui titik akhir, yaitu antara PS Glow milik Putra Siregar dan MS Glow milik Juragan 99. Kedua belah pihak ini merasa sama-sama mempunyai hak untuk menggunakan kata “Glow” dalam bisnisnya. Dalam artikel yang diterbitkan oleh liputan6.com, terungkap bahwa MS Glow telah mendaftarkan produknya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tahun 2016, sedangkan PS Glow baru mendaftarkan produknya pada tahun 2021. Meskipun keduanya beberapa kali melakukan gugatan, pada akhirnya gugatan dimenangkan oleh MS Glow dengan keputusan Mahkamah Agung yang didasarkan karena MS Glow lebih dulu mendaftarkan mereknya.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

<sup>2</sup> M Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996. hal 179.

<sup>3</sup> Kompas, *Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Benu*, Diakses pada 13 Oktober 2023 pkl 21.00

<sup>4</sup> Liputan 6.com. *Sengketa merek dagang Ms Glow vs PS Glow berakhir*. Diakses pada 13 Oktober 2023 pukul 22.00.

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan itikad tidak baik terhadap pendaftaran merek, misalnya karya Yurita yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.”

Secara ringkas merek SOME BY MI milik Penggugat dan SOMEBYMI milik Tergugat memiliki kemiripan visual, pengucapan dan warna sehingga merek SOMEBYMI sebenarnya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan Tergugat merupakan salah satu distributor dari produk Penggugat, sehingga selayaknya mengetahui bahwa Tergugat bukan pemilik merek asli. Namun hakim menilai bahwa karena tata letak yang berbeda maka kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan yang menimbulkan kebingungan konsumen sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik. Dari putusan ini dapat terlihat bahwa pertimbangan hakim sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan para pihak. Akibat hukum putusan tersebut adalah tidak dilindunginya merek Penggugat karena gugatannya ditolak namun para pihak akhirnya mengalihkan mereknya pada pihak ketiga.

Selanjutnya, ada penelitian yang berjudul “Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Terdaftar Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)”. Berdasarkan hasil penelitian, gugatan pembatalan merek dapat dilakukan dengan alasan yang ada pada pasal 4, 5, 6 UU Nomor 15 Tahun 2001. Adanya Itikad Tidak baik dapat dibenarkan sebagai alasan dalam pembatalan merek dagang, itikad tidak

baik ini berpatokan pada ketentuan pasal 4, 5, dan 6. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015 sudah tepat. Tidak terlihat adanya unsur tidak baik yang dilakukan PT. Fortune Star Indonesia dalam mendaftarkan mereknya, sehingga alasan pembatalan merek CURENSONIC milik PT. Fortune Star Indonesia dengan alasan adanya itikad tidak baik tidak bisa dibenarkan.

Sehubungan dengan maraknya kasus perebutan merek dagang yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, dan meninjau perkembangan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam prakteknya mengenai penerapan asas itikad baik sebagai syarat proses pendaftaran merek, kemudian apa akibat hukum apabila ditemukan asas itikad tidak baik pada merek terdaftar akan diuraikan dalam artikel ini. Sehingga dalam perkembangannya apabila terdapat pemohon yang akan mendaftarkan mereknya dapat memahami dengan jelas mengenai konsep asas itikad baik dan resiko apa yang akan terjadi apabila pemohon beritikad tidak baik selama proses pendaftaran berlangsung. Salah satunya adalah dapat diajukan pembatalan merek bagi pemohon atau pemegang merek yang beritikad tidak baik.

Pengajuan permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal harus dilakukan dengan itikad baik. Sedangkan pada pembahasan penulis tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam proses pendaftaran merek dagang serta upaya perlindungan terhadap para pemegang merek dagang.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dengan pendekatan berupa *yuridis normatif*, yaitu dalam upaya mengangkat permasalahan yang diteliti menggunakan bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, yaitu berupa perundang-undangan yang sudah disahkan dan diterapkan di Indonesia.

Sumber data penelitian yang digunakan diperoleh dari studi pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer berupa: Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, artikel, buku, berita dan lain-lain. Bahan hukum sekunder berupa: indeks, bibliografi abstrak dan lain-lain. Bahan hukum tersier berupa: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain. Metode Pengumpulan data pada artikel ini digunakan teknik tinjauan pustaka, dengan analisis data kualitatif yang dapat memberikan gambaran atau deskripsi temuan, sehingga lebih mengutamakan pada kualitas data, bukan sekedar kuantitas saja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila ditelaah secara dalam, terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini, misalnya terkait dengan persamaan pada tema yang membahas tentang asas itikad baik dalam proses pendaftaran hak milik intelektual atas pendaftaran merek bagi para pemegang merek. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian *some by me*, yakni mengenai objek penelitian, apabila objek penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah mengenai produk kosmetik yang bernama *somebyme*, objek penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengenai analisis itikad baik dan tidak

baik berdasarkan UU merek. Perbedaan lainnya yaitu mengenai bahasan yang digunakan penelitian terdahulu adalah tentang asas itikad tidak baik yang dilakukan oleh kerja waktu tertentu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pada pembahasan penulis yaitu terkait tentang asas itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek.

Perbedaan selanjutnya antara pembahasan penelitian terdahulu nomor tiga dengan pembahasan penulis, adalah penelitian terdahulu hanya tentang konsep perihal itikad baik dalam pendaftaran merek dagang yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yaitu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sehingga dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal harus dilakukan dengan itikad baik. Sedangkan pada pembahasan penulis tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam proses pendaftaran merek dagang serta upaya perlindungan terhadap para pemegang merek dagang.

### **Asas Itikad Baik Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Merek**

#### ***Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.***

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menganut prinsip “hanya merek-merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan dengan merek-merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan, dapat diterima

pendaftarannya”.<sup>5</sup> Undang-undang ini belum mengatur dengan jelas tentang asas itikad baik, namun dapat dikatakan telah menyinggung unsur-unsur pemohon yang beritikad tidak baik dalam pasal 9,<sup>6</sup> bahwa :

“Jika merek yang permohonan pendaftaran diajukan menurut Pasal 4 dan Pasal 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain, maka Kantor Milik Perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut. Penolakan pendaftaran merek tersebut oleh Kantor Milik Perindustrian secepat mungkin diberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran merek itu dengan menyebutkan alasan-alasannya”.

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini telah membedakan antara pemohon yang beritikad baik dengan dengan pemohon yang beritikad tidak baik dengan dijadikannya sebagai suatu alasan penolakan pendaftaran merek karena adanya persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain. Merupakan suatu bukti bahwa asas itikad baik diutamakan dalam pendaftarannya, bahwa yang mana pendaftar yang seperti itu memiliki niatan tidak baik sehingga ditolak pendaftarannya, sehingga asas itikad baik disini mulai dianggap keberadaannya.

### **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek**

Dalam Undang-Undang ini telah menyinggung Asas Itikad baik maupun

tidak diberi pengertian apa yang dimaksud “itikad baik” ataupun “pemohon yang beritikad baik”. Asas itikad baik terdapat dalam Bab II Lingkup Merek Pasal 4 ayat 1, yaitu “Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik”<sup>7</sup>. Dengan kata lain, jika tidak beritikad baik dan ternyata sudah terdaftar, dapat dimintakan penghapusannya. Namun apa yang dimaksud dengan pemilik merek yang beritikad baik tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut, demikian didalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 dikatakan cukup jelas.

Kemudian dalam pasal 6 undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disinggung kembali unsur-unsur Merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, yaitu :

1. Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
2. Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila :
  - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
  - b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas

<sup>5</sup> Disthira Alfrieda Rosita, *Perlindungan Merek dan Reputasi Bisnis (studi kasus merek pan elan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hal. 13.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 4 ayat 1 UU No 15 Tahun 2001

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.

Selain Pasal 6 perhatikan pula Bab IV Pendaftaran Merek Bagian Pemeriksaan Substantif Pasal 25 ayat 2<sup>8</sup>, bahwa “Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 serta bila ada keberatan atau sanggahan”. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang sangat berhati-hati dalam membedakan Pemohon pendaftar merek yang beritikad baik dengan pemohon pendaftar Merek yang beritikad baik melalui Pasal 25 ayat 2 tersebut terhadap pendaftaran Merek yang diajukan meski tidak diberikan pengertian apa yang disebut dengan Pemohon yang Beritikad Baik tersebut.

### **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek**

Dikarenakan Undang-Undang ini hanya merupakan perubahan atas Undang-Undang terdahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, sehingga penerapan Asas Itikad Baik dalam undang-undang ini hanya sekilas, tetapi justru memperkuat asas itikad baik

dalam pendaftaran Merek, yaitu dengan dijadikannya itikad baik tersebut sebagai salah satu alasan dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, meskipun pasal 4 sendiri tidak mengalami perubahan, begitu pula dengan pengertian apa yang dimaksud dengan “Pemilik merek yang beritikad baik” tetap tidak diberikan penjelasan namun makna Itikad Baik sendiri tetap tersirat.

Sebagai bukti asas itikad baik mulai diperkuat keberadaannya, dengan memperhatikan Pasal 56 ayat 1, yang awalnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992<sup>9</sup> berbunyi :

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6”.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997<sup>10</sup> tentang menjadi :

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 atau Pasal 6”.

Pasal 56 memberikan bukti bahwa asas itikad baik sebagai poin terpenting dalam bidang merek, itikad baik dijadikan sebagai suatu acuan utama dalam meminta pembatalan terhadap pendaftaran merek yang sudah ada.<sup>11</sup>

### **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek**

Pengertian dalam Undang-Undang ini memuat pengertian yang lebih spesifik, bukan tentang itikad baik melainkan Pemohon yang Beritikad

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

<sup>11</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam rangka WTO, TRIPS)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama dan Rizwanto, Winata, S.H. II)

Baik. Dalam Bab II Lingkup Merek Pasal 4 yaitu “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad baik, berikut penjelasan pasal 4<sup>12</sup> :

“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 itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

Dengan memperhatikan perubahan-perubahan dari setiap Undang-Undang Merek yang pernah diberlakukan dan bagian pentingnya yakni tentang Itikad Baik yang pada mulanya belum dikenal, kemudian hanya sebatas diatur, sampai dengan diberikan pengertian yang jelas tentang Pemohon yang Beritikad Baik, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Merek sangat mementingkan adanya itikad baik dalam suatu pendaftaran merek. Kasus Merek Tempo Gelato, dalam putusannya Mahkamah Agung sangat menitik beratkan kepada perlindungan merek pada “itikad baik” si pemakai Merek tersebut. Kasus tersebut juga memberikan pengertian dari Pemohon yang beritikad baik yang mana termasuk dalam sub bab Pengaturan Asas Itikad Baik diluar Undang-Undang Merek.

### **Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia.**

Tata cara pendaftaran merek dimulai dari mengajukan permohonan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI,<sup>13</sup> dengan syarat

permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus beritikad baik, hal ini telah diuraikan dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, bahwa “merek tidak dapat didaftarkan apabila dengan itikad tidak baik”. Sehingga perlu diperjelas bahwa yang dimaksud pemohon yang beritikad baik sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, “pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”. Ditetapkannya syarat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap merek dan merupakan fungsi dari pendaftaran merek<sup>14</sup>.

Setelah memahami asas itikad baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pendaftar merek bisa melakukan pendaftaran di Kantor HKI. Proses pendaftaran merek menurut Pasal 7 UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek harus memenuhi syarat dan tata cara permohonan sebagai berikut :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>13</sup> Septi Indrawati, *Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek*, Jurnal Hukum, Eksaminasi. Volume 1 no 3 hal 118. 2022.

<sup>14</sup> S. Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa,” *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 14, no. 1, pp. 107–123, 2016.

- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditanda-tangani Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Pada Pasal 8 Ayat 1 UU No 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa untuk Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan. Selanjutnya pada Ayat 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ayat 3 menjelaskan bahwa Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 menyatakan bahwa: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.
- (8) Apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;
- (9) Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali;
- (10) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman dalam berita resmi merek;
- (11) Permohonan merek memasuki tahap pengumuman selama 2 bulan, dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada Menkumham atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya;
- (12) Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU MIG tidak dapat didaftar atau harus ditolak.

Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya;

- (13) Jika ada keberatan/oposisi, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menkumham.

### **Akibat Hukum Dari Pemohon Yang Beritikad Tidak Baik.**

Dengan dipaparkan secara jelas pengertian “itikad baik” dari berbagai Undang-Undang dan beberapa Putusan yang telah dijadikan sebagai pedoman, Pemohon pendaftaran Merek yang beritikad tidak baik dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Materi Perbuatan Melawan Hukum, Persaingan Usaha yang tidak sehat disini merupakan tergolong dalam jenis Perbuatan Melawan Hukum.<sup>15</sup> Alasannya mengapa persaingan usaha yang tidak sehat tersebut tergolong dalam Perbuatan Melawan Hukum karena persaingan tersebut jelas berhubungan dengan bisnis, dan salah satunya Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dalam berbisnis ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tersaingi.

Perbuatan Melawan Hukum dalam yurisprudensi Indonesia bertentangan dengan Itikad Baik karena itikad baik ini menjadi dasar dari yurisprudensi Indonesia. “hanya Pemakai Pertama yang Beritikad Baik adalah yang mendapat perlindungan hukum”. Jadi meski seorang Pengusaha

Indonesia sudah mendaftarkan merek, tapi ternyata oleh Pengadilan dinyatakan pendaftaran dan dengan pemakaian pertamanya tidak dapat diberikan perlindungan karena beritikad tidak baik.<sup>16</sup> Demikian dapat disimpulkan, bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik ini dapat dimintakan pertanggung jawaban akibat kerugian yang dialami oleh Pemilik Merek yang beritikad baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga telah diatur tentang pasal untuk meminta ganti rugi atas apa yang dilakukan pelaku usaha yang telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Gugatan ganti rugi terdapat dalam Bab XI Penyelesaian Sengketa Bagian Pertama, yaitu Gugatan atas Pelanggaran Merek Pasal 76 ayat 1<sup>17</sup> :

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi dan atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”.

Kiranya perlu penjelasan apa yang disebut sebagai Penghapusan Merek dan Pembatalan Pendaftaran Merek karena agak membingungkan perbedaan dari dua hal tersebut. Untuk penghapusan pendaftaran merek dilakukan bila terbukti bahwa merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dan merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan

<sup>15</sup> Munir Fuady, Perbuatan melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, h. 64.

<sup>16</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, I. Op Cit. Hal 34

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

pendaftaran, hal tersebut sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. dengan dihapuskannya merek tersebut dari daftar merek maka mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang dihapuskan tersebut.

Sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”<sup>18</sup>. Gugatan Pembatalan Merek diajukan bila Pemilik Merek yang telah terdaftar terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 4, 5 atau 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Bagi pemilik merek yang tidak terdaftar tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek tetapi setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI.

Seiring dijabarkannya unsur-unsur Merek yang dapat dibatalkan pendaftarannya, dapat dikategorikan sebagai Pemohon atau Pemilik Merek yang tidak beritikad baik apabila Merek yang diajukan permohonan pendaftarannya atau Merek yang dimiliki memenuhi unsur-unsur tersebut. Dapat dikatakan Pemohon atau Pemilik Merek yang seperti itu jelas ingin mendongkrak Merek barang dan atau Jasa yang dihasilkan dengan Merek yang mereka tiru, guna menyesatkan konsumen dan pemilik asli Merek tersebut.

## PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa Asas Itikad Baik adalah asas terpenting dalam Hukum Merek. Adanya asas itikad baik dalam suatu pendaftaran merek, menjadi sebuah kekuatan hukum diadakannya pendaftaran merek tersebut. Sesuai penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang

Merek, menjelaskan asas itikad baik dalam merek adalah apabila akan mengajukan permohonan pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik, yaitu dalam mendaftarkan mereknya tidak berniat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Kekuatan hukum pada pendaftaran merek tercermin pada asas itikad baik.

Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau kuasanya baik melalui elektronik maupun non elektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis dengan membayar denda yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, akibat hukum apabila dikemudian hari pemohon terbukti melakukan asas itikad tidak baik, maka merek terdaftar dalam digugat dan dibatalkan pendaftarannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga telah diatur tentang pasal untuk meminta ganti rugi atas apa yang dilakukan pelaku usaha yang telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Selain gugatan ganti rugi, akibat hukum dapat berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angga, A, 2016. Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdul Fatah Bima R.W. 2022. dkk, “Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 10, No 1.
- Dewi, Chandra Gita, 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Disthira Alfrieda Rosita (2012), *Perlindungan Merek dan Reputasi Bisnis (studi kasus merek pan elan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Echa, Arista. 2022. Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Skripsi Universitas Jenderal Sudirman.
- Fajar, N. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek*, Mimbar Jurnal Ilmu Hukum.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek Trademark Law*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015
- Munir, Fuady (2002). Perbuatan melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meli Hertati Gultom, 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta*, Edisi 56, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan.
- Muhammad Setya Ady Syarifuddin, 2019. “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Lisensi”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 1.
- Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian, 2020. “Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10 No. 2,
- Kompas, *Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Bensu*, Diakses pada 13 Oktober 2023 pkl 21.00
- Liputan 6.com. *Sengketa merek dagang Ms Glow vs PS Glow berakhir*. Diakses pada 13 Oktober 2023 pukul 22.00.
- Meli Hertati Gultom, 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta*, Edisi 56, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan.
- Rai Mantili, 2019. “Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4, No 1.
- Sufiarina, 2022. “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- Sudjatmiko, Agung, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek”, *Yuridika*, Volume 15, No. 5, September-Agustus.
- Septi Indrawati, 2022. *Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa*

- melalui Pendaftaran Merek*,  
Jurnal Hukum, Eksaminasi.  
Volume 1 no 3 hal 118.
- Semaun, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum. Diktum, Volume : 14, Nomor : 1. Halaman 107–123.*
- Syafrinaldi, 2023. “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *AlMawarid* Edisi IX.
- Yassir Arafat, 2022. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak”, *Jurnal Rechtsens*, Vol 4, No 2.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
- Pasal 4 ayat 1 UU No 15 Tahun 2001