

SKRIPSI

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN
MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL**

Disusun dan diajukan oleh

MUSDALIFAH NURUL ALIZHA

B011171057



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN
MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA
POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL**

OLEH

MUSDALIFAH NURUL ALIZHA

B011171057

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL**

Disusun dan diajukan oleh:

MUSDALIFAH NURUL ALIZHA

B011171057

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 26 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Nurfaldah Said SH., M.Hum., M.Si
NIP.19600621198601200

Pembimbing Pendamping

Dr. Aulia Rifai SH.,MH
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP.198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Musdalifah Nurul Alizha
Nomor Induk Mahasiswa : B011171057
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran
Merek Yang Memiliki Persamaan Pada
Pokoknya Dengan Merek Terkenal.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, April 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurfaidah Said SH., M.Hum., M.Si
NIP. 19600621198601200



Dr. Aulia Rifai SH., MH
NIP. 197304202005012001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musdalifah Nurul Alizha

NIM : B011171057

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, April 2023

Yang Bersangkutan



Musdalifah Nurul Alizha



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

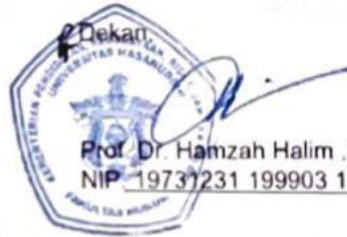
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUSDALIFAH NURUL ALIZHA
N I M : B011171057
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Yang Memiliki
Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

MUSDALIFAH NURUL ALIZHA (B011171057) “Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal” Di bawah bimbingan **Nurfaidah Said** selaku Pembimbing Utama dan **Aulia Rifai** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait permasalahan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara deskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Iktikad baik dalam pendaftaran merek yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa memiliki niat untuk meniru merek pihak lain. Sedangkan Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia yaitu mendaftarkan merek dengan cara meniru, menjiplak atau mendompleng merek pihak lain yang sudah terdaftar atau merek terkenal, dilihat dari persamaan bunyi, persamaan arti dan persamaan tampilan. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Karena merek NILOS milik NILOS GmbH & Co. KG merupakan merek terkenal yang harus dilindungi sehingga pendaftaran merek NILOS oleh PT Asia Santoso dinilai beriktikad tidak baik. Demikian pula pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dimana PT Sumatra Tobacco Trading Company dinilai beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya. Berbeda dengan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek-2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Hakim menolak permohonan pembatalan merek SUPREME milik Husein Thamrin yang diajukan oleh Chapter 4 Corp dengan pertimbangan karena merek yang diajukan pembatalan telah terdaftar lebih dari 5 tahun, dalam Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

Kata Kunci : Iktikad Tidak Baik, Merek Terkenal, Pendaftaran Merek.

ABSTRACT

MUSDALIFAH NURUL ALIZHA (B011171057) "Bad Faith in the Registration of Trademarks with Substantial Similarities to Famous Trademarks" supervised by Nurfaidah Said and Aulia Rifai

This research aims to determine bad faith in trademark registration in Indonesia that has substantial similarities with famous trademarks, further the legal considerations of judges in Decision Number 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020, Decision Number 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst, and Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 regarding the issue of registering trademarks that have substantial similarities with famous trademarks by the provisions of the law.

This study employs a normative legal research method with a legislative, case, and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal sources, and they are analyzed descriptively and normatively.

The study result show that: (1) Good faith in trademark registration refers to an applicant registering their trademark in a proper and honest manner without intending to imitate another party's trademark. On the other hand Bad faith in trademark registration includes registering trademarks by imitating, copying, or exploiting the registered trademarks or famous trademarks of others, based on similarities in sound, meaning, and appearance. (2) The legal considerations of judges in Decision Number 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020 is by the provisions of the Trademark and Geographical Indications Law. Since the NILOS trademark owned by NILOS GmbH & Co. KG is a famous trademark that needs to be protected, the registration of the NILOS trademark by PT Asia Santoso is considered to be in bad faith. Equivalently, in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, it is determined that PT Sumatra Tobacco Trading Company acted in bad faith in registering their trademark. In contrast, in Decision Number 10/Pdt.Sus-Merek-2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, the judge rejected the request for cancellation of the SUPREME trademark owned by Husein Thamrin, submitted by Chapter 4 Corp, because the trademark subject to cancellation had been registered for more than 5 years, in Article 77 paragraph (2) of the Trademark and Geographical Indication Law, it is stated that a trademark cancellation lawsuit can be filed without any time limitations if there is evidence of bad faith.

Keywords: *Bad Faith, Famous Trademarks, Trademark Registration.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **“Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal”** ini dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Penulis juga berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Sary Diana Muallim dan Ayahanda Muallim, serta saudara kandung penulis, Sheika Nurul Alizha yang terus memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan studi S1 ini. Tak terlupakan penulis berterima kasih kepada keluarga besar penulis terutama kepada kakek tercinta (Alm) H. Muallim Pabinru dan nenek tercinta Hj Aminah Muallim yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan dan semangat selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014 – 2022 beserta jajarannya, serta Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022 – 2026 beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014 – 2022, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M,A,P., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M,A,P, masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014 – 2022.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022 – 2026.
4. Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin periode 2017 - 2022, serta Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022 - 2026;
5. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

periode 2017 – 2022; serta Dr. Aulia Rifai SH., MH selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022 – 2026;

6. Dr. Nurfaidah Said, SH., M.Hum., M.Si dan Dr. Aulia Rifai SH., MH selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., M.S dan Dr. Muhammad Aswan SH., M.Kn selaku Penilai 1 dan Penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis;
9. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam setiap pengurusan administrasi selama penulis kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis (Penghuni Kansas), Ainun Magvira, A.Fairuz Fakhriyah, Hartika Kahar, Jusmyra, dan Nurfaidah yang selalu menemani selama masa kuliah dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis Sayidah Maryam, A.Idha Dwimuliani, A.Besse Witma, Nathania, A.Amparita Said, Nurhidayah Tahir, Bifadlika Rani, Sisca, Kefrin Ramadhan, BJ Daud, Yayan Surya HS,

Zulkifli Supratman, Aksa Mahmud, Ahmad Zaezal, A.Farid Wajadi, Ayuditra, dan Rafly Ian Saharani yang selalu kebersamai penulis.

12. Keluarga besar PLEDOI 2017

Beserta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terimakasih atas kerja sama dan motivasinya selama ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Wassalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Musdalifah Nurul Alizha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	17

BAB II BENTUK IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL.....	18
A. Iktikad Baik.....	18
B. Iktikad Tidak Baik.....	19
C. Merek.....	21
1. Pengertian Merek.....	21
2. Pengaturan tentang Merek.....	23
3. Pendaftaran Merek.....	25
4. Merek Terkenal.....	30
D. Analisis Bentuk Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal.....	35
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL.....	42
A. Kekuasaan Kehakiman.....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	45
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	45
2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim.....	45
3. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim.....	48
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Permasalahan Mengenai Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal.....	49
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Perbandingan merek "NILOS" milik NILOS GmbH & Co KG dengan merek "NILOS" milik PT Asia Santoso 54
Tabel 3.3	Perbandingan merek SUPREME milik Chapter 4 Corp dan Husein Thamrin 58
Tabel 3.4	Merek Starbucks milik Starbucks Corporation yang telah terdaftar di Beberapa Negara 62
Tabel 3.5	Pendaftaran Merek Starbucks Corporation di Indonesia 63
Tabel 3.6	Laporan pendapatan tahunan Starbucks Corporation dari tahun 2016 hingga 2020 64
Tabel 3.7	Perbandingan merek "STARBUCKS" milik Starbucks Corporation dan merek "STARBUCKS" milik PT Sumatra Tobacco Trading Company..... 66

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Merek yang bertentangan dengan Ideologi Negara..... 27
Gambar 2.2	Merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan..... 27
Gambar 2.3	Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 27
Gambar 2.4	Merek Salonpas dan Senoplast..... 37
Gambar 2.5	Merek Cap Mangkok Merah dan Juanlo (Mangkok) dalam bahasa Korea..... 37
Gambar 2.6	Merek 234 dan Merek 739..... 38
Gambar 2.7	Merek NILOS milik NILOS GmbH & merek NILOS milik PT Asia Santoso 38
Gambar 2.8	Merek SUPREME milik Chapter 4 Corp dan SUPREME milik Husein Thamrin 39
Gambar 2.9	Merek STARBUCKS milik Starbucks Corporation dan Merek Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya di singkat HKI) adalah salah satu pilar penting dalam era modern. HKI pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut.

Secara hukum, HKI terbagi kedalam 2 bagian yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengelompokkan jenis kekayaan intelektual ke dalam beberapa bagian yakni: Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Kekayaan Intelektual Komunal (Ekspresi Budaya Tradisional, Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber Daya Genetik).

Dalam peraturan perundang-undangan terkait HKI di Indonesia, bidang yang termasuk pada cakupan hak kekayaan industri diatur dalam undang-undang tersendiri seperti pada bidang Merek yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya di singkat UU Merek dan Indikasi Geografis).

Merek memiliki peran utama pada bidang perdagangan yakni menjadi pembeda atau keunikan dari sebuah produk maupun jasa.¹ Selain sebagai tanda identitas, merek dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai sarana mempromosikan produk atau jasa yang diproduksinya.²

Merek mempunyai sebuah nilai yakni nilai ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan untuk pemilik merek/perusahaan.³ Merek yang telah dikenal serta memiliki kepercayaan secara masyarakat luas menjadi aset berharga bagi suatu perusahaan dikarenakan hanya dengan menyebutkan nama mereknya dapat memberi rasa nyaman bagi konsumen sebab memiliki nilai serta kualitas yang menjadikan konsumen ingin membeli serta mempergunakannya.⁴

Merek diperlukan oleh pelaku usaha sebab dapat mempengaruhi perkembangan sebuah bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, pengusaha selalu berlomba-lomba dalam memperkenalkan mereknya kepada konsumen dengan berbagai cara seperti melalui iklan, promosi dan berbagai strategi bisnis lainnya. Atas kondisi tersebut, banyak pula pelaku usaha yang memilih jalan pintas dalam berbisnis agar produknya dapat laku di pasaran tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk memperkenalkan mereknya. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara memperkenalkan

¹ Andi Anugrah Tenri Ola, 2016, *Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Dagang Asing "IKEA" (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

² Vicaria Lim, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 20.

³ *Ibid.*

⁴ Terence A. Shimp, 2003, *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Terpadu*, Erlangga, Jakarta, hlm.8

mereknya yang menyerupai merek terkenal di pasaran. Merek yang terkenal dalam hal ini bukanlah merek yang terkenal di suatu wilayah tertentu saja, akan tetapi merek tersebut adalah merek terdaftar yang dikenal dan diakui di berbagai negara sehingga memperoleh predikat sebagai merek terkenal. Merek terkenal adalah merek dengan reputasi tinggi di mata konsumen sehingga memiliki keunikan yang memikat banyak konsumen dikarenakan sudah diketahui oleh masyarakat luas di penjuru dunia.⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa untuk mengetahui merek tersebut adalah merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula alasan-alasan dalam menentukan keterkenalan suatu merek, yakni:

- 1) Reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- 2) Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek;
- 3) Bukti pendaftaran merek di beberapa negara.

Pelaku usaha yang membuat mereknya menjadi terkenal membutuhkan pengelolaan secara terus menerus melalui kerja keras dan

⁵ Novianti, dkk. *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018 hlm.14

waktu yang cukup lama, serta membutuhkan banyak biaya.⁶ Oleh karena itu, terhadap pelaku usaha yang memiliki merek terkenal, sangat dibutuhkan perlindungan hukum agar merek dagangnya tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain demi kepentingan sepihak.⁷ Untuk menghindari kerugian bagi pemilik merek itu sendiri sebagai orang yang berhak atas merek tersebut, upaya yang dapat dilakukan agar memperoleh perlindungan hukum ialah dengan mendaftarkan merek yang berkaitan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memiliki kepastian hukum sehingga terdapat jaminan perlindungan hukum yang maksimal atas merek dagangnya.

Syarat utama dalam pendaftaran merek adalah pendaftaran harus dilakukan dengan iktikad baik. Iktikad baik merupakan doktrin yang didapatkan dari ajaran *bona fides* dalam Hukum Romawi. *Fides* artinya sumber religius, berarti kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya.⁸

Charles Fried memahami iktikad baik sebagai sebuah cara bertransaksi dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan jujur dan baik.⁹ Wirjono Prodjodikoro menyamakan istilah iktikad baik dengan

⁶ *Ibid.*, hlm.4

⁷ A.B Susanto, Himawan Wijarnoko, 2004, *Power Branding : Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Mizan Pustaka, Jakarta, hlm.100

⁸ Ridwan Khairandy, 2017, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, FHUII Press, akarta, hlm.128

⁹ Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik : Sikap yang harus diambil Pengadilan*, FH UII, Yogyakarta, hlm. 65

kejujuran¹⁰, sedangkan menurut Ridwan Khairandy, sampai saat ini tidak ada makna tunggal tentang iktikad baik dan masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna iktikad baik itu.¹¹

Adapun salah satu indikator iktikad baik dalam pendaftaran merek tersebut dapat dilihat dari merek yang didaftarkan haruslah merek sendiri dan tidak melakukan peniruan atas merek dagang atau merek jasa milik perusahaan lain yang telah terdaftar. Apabila suatu merek yang hendak didaftarkan memiliki kesamaan dengan merek yang sebelumnya sudah terdaftar apalagi dengan merek terkenal, maka terdapat indikasi adanya iktikad tidak baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan sehingga atas tindakan tersebut, pemilik merek terdaftar atau merek terkenal yang menemukan adanya merek yang menyerupai mereknya dapat melakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek.

Di Indonesia, ada beberapa kasus mengenai iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Kasus yang pertama adalah kasus antara perusahaan NILOS GMBH & Co. KG dan PT ASIA Santoso dengan register perkara Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. NILOS GMBH & Co. KG sebuah perusahaan Jerman yang mengajukan gugatan kepada PT Asia Santoso, sebuah perusahaan lokal karena telah mendaftarkan merek "NILOS" dengan nomor pendaftaran yakni:

(1) No. IDM000601264 untuk Kelas 07;

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm.56

¹¹ Ridwan Khairandy, 2017, *Op.Cit.*,hlm.127

- (2) No. IDM000597137 untuk Kelas 08;
- (3) No. IDM000597136 untuk Kelas 09;
- (4) No. IDM000587886 untuk Kelas 17.

Pada faktanya merek tersebut menyerupai nama badan hukum serta merupakan merek dagang dari NILOS GmbH & Co.KG. Pada kasus di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan NILOS GmbH & Co.KG seluruhnya.

Kasus mengenai pendaftaran merek dengan iktikad baik yang kedua terjadi antara Chapter 4 Corp, perusahaan internasional dari Amerika Serikat selaku pemilik merek terkenal "SUPREME" yang mengajukan gugatan terhadap Husein Thamrin, pemilik merek di Indonesia yang memiliki merek yang sama yaitu "SUPREME" dengan register perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst. Merek "SUPREME" dibuat oleh Chapter 4 Corp pada tahun 1994 di Downtown, Manhattan, New York dan didaftarkan di Indonesia pada tanggal 6 Septemberr 2019. Sedangkan merek "SUPREME" lain yang dimiliki oleh Husein Thamrin telah didaftarkan di Indonesia jauh lebih dahulu yakni pada tanggal 7 Oktober 2010 dengan nomor pendaftaran yakni No. IDM000421842 untuk Kelas 25 dan telah diperpanjang dengan No. IDM000421842 tanggal 7 Oktober 2020. Pada faktanya merek "SUPREME" yang didaftarkan oleh Husein Thamrin menyerupai merek terkenal dari Chapter 4 Corp. Pada putusan kasus tersebut, gugatan Chapter 4 Corp ditolak oleh Majelis Hakim karena gugatan pembatalan merek Chapter 4 Corp telah daluwarsa dan Chapter 4 Corp tidak dapat membuktikan iktikad tidak baik Husein Thamrin.

Kasus mengenai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik yang ketiga terjadi antara Starbucks Corporation, perusahaan internasional dari Amerika Serikat yang mengajukan gugatan terhadap PT Sumatra Tobacco Trading Company, karena telah mendaftarkan merek “STARBUCKS” yang merupakan merek terkenal dari perusahaan Starbucks Corporation dengan register perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Merek “STARBUCKS” dibuat oleh Starbucks Corporation pada tahun 1971 dan didaftarkan di Indonesia pada tanggal 5 Januari 2005 dan 18 November 2011 untuk kelas 43; pada tanggal 24 Mei 2016 untuk kelas 30. Sedangkan merek “STARBUCKS” lain yang dimiliki oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company telah didaftarkan di Indonesia jauh lebih dahulu yakni pada tanggal 10 September 1992 dengan nomor pendaftaran yakni No. 317962 untuk Kelas 34 dan telah diperpanjang dengan No. IDM000342818 tanggal 10 September 2022. Pada putusan kasus tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Starbucks Corporation seluruhnya.

Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain itu, dalam ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (2) huruf a mengatur bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh pihak lain, kecuali atas persetujuan

orang/pihak yang berhak tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan peniruan atas merek terkenal adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam pendaftaran merek, oleh karena itu merek tersebut harus ditolak.

Dalam ketiga putusan kasus tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan dalam pertimbangan hakim mengenai pembatalan merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang terjadi di Indonesia. Perbedaan putusan hakim pada beberapa kasus yang telah diuraikan di atas menurut penulis perlu dianalisis lebih jauh terkait dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian bagi pemilik merek terkenal yang memiliki hak atas merek tersebut, karena terdapat putusan pengadilan yang memenangkan merek yang menyerupai merek terkenal, namun ada pula putusan pengadilan yang menolaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-

HKI/2022 terkait permasalahan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal telah sesuai dengan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis merumuskan tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait permasalahan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terbagi kedalam dua jenis yakni:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan untuk penelitian berikutnya, terkait iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

b. Meningkatkan wawasan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum HKI.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan bisa dimanfaatkan secara praktis supaya memberi saran kepada aparat penegak hukum, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, dan pihak-pihak terkait dalam menerima pendaftaran merek serta mensosialisasikan pendaftaran merek agar tidak terjadi peniruan terhadap merek terkenal.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap judul yang berkaitan dengan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, penulis menemukan beberapa penelitian ilmiah yang memiliki keterkaitan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis lain, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Denti Aulia Puspita Sari, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018, dengan judul Pembatalan Merek Terdaftar Karena Adanya Iktikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Perkara antara PT. KRAKATAU STEEL dengan PT PERWIRA ADHITAMA SEJATI). Skripsi Denti Aulia Puspita Sari membahas mengenai perbandingan pembatalan merek terdaftar menurut UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dengan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bagaimana

ketentuan dan penafsiran tentang iktikad baik dalam pendaftaran merek, bagaimana pertimbangan dalam putusan hakim perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tentang pembatalan merek karena iktikad baik, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembatalan Merek sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda dengan peneliti terdahulu dimana penulis ingin mengetahui iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal NILOS dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020, merek terkenal Supreme dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, merek terkenal Starbucks dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait permasalahan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Elisa Tanadi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2018, dengan judul Pelanggaran Merek Dengan Iktikad Tidak Baik (Studi Putusan No.409K/PDT.SUS-HKI/2015). Skripsi Elisa Tanadi ingin

mengetahui tinjauan umum merek dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek, jenis-jenis pelanggaran merek terdaftar, bagaimana kriteria iktikad tidak baik, dan apa pelanggaran merek yang dilakukan berdasarkan iktikad tidak baik dalam putusan No.409k/Pdt.sus-HKI/2015 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda dengan peneliti terdahulu dimana penulis ingin mengetahui iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal NILOS dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020, merek terkenal Supreme dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst merek terkenal Supreme dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, merek terkenal Starbucks dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait permasalahan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yehand Permata Sari, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019, dengan judul

Penerapan Azas Iktikad Baik Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/PDT.SUS-HKI/2017). Skripsi Yehand Permata Sari ingin mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam KUHPerdara serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad tidak baik telah terpenuhi dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017, dan dampak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan MA No.1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang sengketa Merek *Happy Baby* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda dengan peneliti terdahulu dimana penulis ingin mengetahui iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia yang menyerupai merek terkenal NILOS dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020, merek terkenal Supreme dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, merek terkenal Starbucks dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait permasalahan mengenai pendaftaran merek yang

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis yakni :

- 1) Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

Berikut adalah beberapa putusan yang ditelaah :

- a) Putusan Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020
 - b) Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021PN.Niaga.Jkt.Pst
 - c) Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022
- 2) Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³ Berikut adalah undang-undang yang ditelaah :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek;
- 3) Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang didapatkan dari sudut pandang serta doktrin tentang yang berkembang didalam ilmu hukum, guna memperoleh gagasan yang menghasilkan definisi, konsep, serta asas hukum yang berkaitan, serta dijadikan landasan dalam membangun sebuah argumentasi hukum ketika memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar¹⁵, diantaranya :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajagrafindo Pustaka, Depok, hlm. 32.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek;
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.SUS-HKI/2020;
 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst;
 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian hukum, buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum dan pandangan para sarjana hukum yang berkaitan dengan Merek

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan yang merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan supaya mendapatkan data sekunder melalui membaca, mencatat, serta menelaah bahan hukum dari beragam literatur, undang-undang, jurnal, buku, media massa, serta bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan yang telah diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Putusan Nomor 600K/Pdt.Sus-HKI/2020, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 836/K/Pdt.Sus-HKI/2022, serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin pada buku maupun jurnal yang membahas mengenai merek dan iktikad tidak baik, selanjutnya melalui kegiatan penelitian akan di analisis secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah yang diterapkan, selanjutnya diuraikan secara deskriptif agar mendapatkan gambaran yang bisa dimengerti dengan jelas serta terarah untuk memperoleh jawaban dari masalah yang dikaji.

BAB II

IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL

A. Iktikad Baik

Iktikad baik pada kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi.¹⁶ Bahasa Romawi, iktikad baik dikenal dengan *Bona Fide* berarti kedua belah pihak harus berlaku sama terhadap yang lain misalnya patuh pada orang-orang yang sopan, jujur, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak mementingkan dirinya sendiri tetapi juga melihat kepentingan pihak lain.¹⁷

Berdasarkan pemaknaan Bahasa Indonesia, iktikad baik merupakan kepercayaan atau keyakinan yang teguh.¹⁸ Iktikad baik diatur pada Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang menentukan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berdasarkan Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis, arti iktikad baik mengarah pada standar perilaku yang atau harus patuh pada ucapannya pada berbagai kondisi.¹⁹ Menurut Robert S Summers, untuk memahami iktikad baik, seharusnya seseorang tidak mempertanyakan apa

¹⁶ Ridwan Khairandy, 2017, *Op.cit*, hlm.125

¹⁷ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, 2006, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.2, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, hlm. 167.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 369.

¹⁹ Ridwan Khairandy, 2017 *Op.cit*, hlm. 150

makna dari iktikad baik itu sendiri, tetapi lebih mengacu kepada apa situasi yang sebenarnya²⁰.

Iktikad baik tidak sekedar mengarah kepada iktikad baik dari beberapa pihak, melainkan mengarah pada nilai yang ada pada masyarakat, dikarenakan iktikad baik ialah bagian dari masyarakat tersebut yang nantinya memperlihatkan standar keadilan maupun kepatuhan masyarakat.²¹

Walaupun iktikad baik merupakan dasar utama namun sampai saat ini masih memiliki beberapa masalah yang berhubungan dengan keabsahan dari makna tersebut, sehingga tercipta beberapa definisi yang beraneka ragam dari iktikad baik berdasarkan sudut pandang waktu, lokasi serta individunya.²² Dampak dari kerancuan tersebut ialah implementasinya yang lebih banyak berlandaskan pada intuisi pengadilan yang perolehannya seringkali tidak bisa diperkirakan serta tidak konsisten²³

B. Iktikad Tidak Baik

Dalam kosa kata hukum, iktikad tidak baik ialah tindakan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik.²⁴ Umumnya, definisi iktikad tidak baik menurut Amelia Rooseno terdiri atas tindakan menipu, menyesatkan, serta tindakan yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai tindakan yang tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

²¹ *Ibid.*, hlm. 135

²² Ridwan Khairandy, 2017, *Loc.cit.*,

²³ *Ibid.*, hlm. 127

²⁴ Henry Soelistyo, 2017, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, Maharsa, Yogyakarta, hlm. 10

dibenarkan dalam kondisi sadar supaya meraih suatu tujuan yang tidak jujur.²⁵

Iktikad tidak baik biasanya menjadi landasan ketika melaksanakan upaya hukum khususnya pada perihal ganti rugi serta usaha membatalkan sebuah perjanjian. Iktikad tidak baik memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan didalam hukum yang bersifat tertulis untuk memberikan ruang atau upaya hukum apabila terjadi kecurangan. Meskipun kata “iktikad tidak baik” biasa dijumpai dalam aturan undang-undang, namun bentuk dan konsepnya merupakan perihal yang tidak bisa ditentukan dengan mudah.²⁶

Pembagian iktikad tidak baik secara subjektif dan objektif diutarakan oleh J. Satrio yakni formulasi klasik yang berorientasi pada kondisi mental berkaitan dengan ketidakjujuran dan ketulusan. Namun seiring dengan berkembangnya, khususnya pada aspek hukum bisnis, asas iktikad tidak baik dikaitkan dengan sikap tidak setia serta tidak patuh sehingga konsep iktikad tidak baik ialah tindakan yang diperoleh dari hilangnya ketulusan serta kejujuran yang selanjutnya diikuti dengan penipuan yang mengakibatkan ketidakpatuhan pada hukum. Menurut A.D Mitchell, asas iktikad tidak baik maupun iktikad baik ialah asas paling rumit dikonsepsikan dari seluruh asas hukum internasional.²⁷ Untuk mengukur derajat iktikad

²⁵ Emmy Yuhassarie, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 221

²⁶ Mukti FND., Yati N., dan Ifrani, 2018, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*. Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No.2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 227

²⁷ *Ibid.*, hlm. 227

tidak baik, hal tersebut perlu diserahkan kepada norma undang-undang dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang melingkupinya.²⁸

C. Merek

1. Pengertian Merek

Definisi Merek diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa :

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

Selanjutnya menurut ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang²⁹.

Tidak hanya menurut batasan yuridis, beberapa ahli hukum juga berpendapat terkait merek. Menurut Sukardono, merek adalah sebuah tanda, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau perusahaan lain.³⁰ Sedangkan

²⁸ Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hlm. 38

²⁹ Hery Firmansyah, *Op.cit.*, hlm. 32.

³⁰ *Ibid.*,

menurut A.B Loebis, merek adalah nama atau tanda yang dengan sengaja digunakan untuk menandakan hasil/barang suatu perusahaan/perniagaan dari seseorang/badan daripada barang perniagaan sejenis milik orang/badan lain.³¹ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima³² menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.

Merek dijadikan tanda untuk membedakan produk yang diciptakan oleh individu maupun lembaga hukum dengan produk dari pihak lainnya. Merek berfungsi agar konsumen bisa mengetahui keunikan dari sebuah produk atau jasa yang ada pada perusahaan sehingga bisa diketahui perbedaan produk tersebut dengan produk dari pesaingnya.³³

Merek berfungsi sebagai identitas produk untuk memberi perbedaan antara suatu produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Selain itu, ada pula tujuan yang dapat dilihat dari pihak produsen, pedagang, dan konsumen. Produsen mempergunakan merek sebagai penjaminan dari produksi, terlebih lagi yang berkaitan dengan kualitas serta kemudahan penggunaannya. Bagi pedagang, dipergunakan dalam mempromosikan

³¹ *Ibid*, hlm 23

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017, Kemdikbud, Jakarta, hlm 1015.

³³ Novianti dkk, 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 13.

produknya supaya memperluas pasar. Konsumen mempergunakan merek ketika menentukan pilihan terhadap barang yang hendak ia beli³⁴

2. Pengaturan tentang Merek

Di Indonesia sendiri, pengaturan merek terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yakni pada masa kolonial Belanda, masa sebelum diberlakukannya Persetujuan TRIPs “*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*” serta masa setelah berlakunya Persetujuan TRIPs.³⁵

a. Pada Masa Kolonial Belanda

Pada masa ini, pengaturan merek yang diberlakukan adalah *Reglement Industriele Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milk Perindustrian) tahun 1912, yang berlaku sejak tahun 1913. Susunan aturan tersebut sesuai dengan sistem perundang-undangan merek Belanda serta mengimplementasikan sistem konkordansi yakni ketetapan dalam aturan undang-undang yang berlaku harus diimplementasikan oleh negara yang dijajah oleh Belanda. Dalam peraturan ini, jangka waktu perlindungan merek selama 20 tahun³⁶.

b. Masa Sebelum Berlakunya Perjanjian TRIPs

³⁴ Sulastri, Satino dan Yuli W Yuliana, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware*, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum UPN Veteran, Jakarta, Vol.5 No.1 Juni, hlm. 160-172.

³⁵ Rafianti Laina, 2013, *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 Januari-April, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm.3

³⁶ *Ibid*, hlm. 3.

Masa sebelum diterapkannya perjanjian TRIPs yaitu berlaku UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UUM 1961), yang disahkan pada 11 Oktober 1961 dan diterapkan pada 11 November 1961. Dengan adanya UUM 1961, UU tersebut sebagai pengganti kebijakan terkait Merek yang sudah diberlakukan sebelumnya, yakni *Reglement Industriele Eigendom* tahun 1912. UU tersebut mengikuti sistem stelsel deklaratif, yakni siapa saja yang mempergunakan merek untuk pertama kalinya di Indonesia, berarti dia menjadi pihak yang memiliki hak atas merek itu. Masa berlaku perlindungan merek dalam undang-undang ini selama 10 tahun dan UUM 1961 tidak mengetahui lisensi pada pengalihan hak merek. UU tersebut juga mengatur biaya pendaftaran.³⁷

UUM 1961 diterapkan sekitar 31 tahun, dan melalui beragam pertimbangan maka digantikan dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 1992). UU tersebut dipergunakan pada sistem konstitutif dalam pendaftaran merek dan diberlakukannya pemeriksaan merek substantif. Dalam UU tersebut juga membahas tentang ketentuan lisensi, serta mengatur tentang sanksi pidana kejahatan atau pelanggaran. UUM 1992 sudah lebih maju secara signifikan dibanding UU sebelumnya.

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

c. Masa Setelah Berlakunya Persetujuan TRIPs.

Seiring dengan perkembangannya, sesuai Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia melalui ratifikasi *Agreement Establishing of World Trade Organization*, Indonesia secara sah mengikuti persetujuan TRIPs, mengikuti ketentuan HKI yang berlaku. Pada tahun 1997 dilakukan perubahan terhadap UUM tahun 1992.

Setelah 4 tahun lamanya, UUM 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi pada UU tersebut tentang Merek masih memiliki kelemahan serta tidak bisa menampung keperluan masyarakat yang terus berkembang dan tidak bisa memberi jaminan perlindungan. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis³⁸

3. Pendaftaran Merek

Pemberian perlindungan hukum pada merek dilaksanakan dengan mendaftarkan merek yang berpedoman pada sistem konstitutif atau *first to file*. Sistem konstitutif maksudnya yaitu pihak yang mendaftarkan sebuah merek dahulu maka dialah sebagai pemilik hak atas hak merek tersebut³⁹.

³⁸ Abi Jam'an Kurnia, *Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia*, (<http://.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1886/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia/>), Diakses pada 10 Februari 2021 pukul 20.00 WITA.

³⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan (dkk), 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 54.

Terdapat 2 (dua) sistem pendaftaran merek, yakni.⁴⁰

- a) Sistem pendaftaran konstitutif adalah suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek.
- b) Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem pendaftaran yang hanya akan menimbulkan dugaan akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan.

Sistem konstitutif berlandaskan pada pendaftar pertama, sementara sistem deklaratif ialah hak terhadap merek yang didapatkan sebab penggunaan pertama meskipun tidak terdaftar. Sistem deklaratif bisa menciptakan permasalahan pada aspek usaha dikarenakan perlindungan hukumnya sekedar berdasar pada pihak yang terlebih dahulu mempergunakan merek. Makadari itu dalam hukum merek sekarang dianut sistem konstitutif yang lebih memberikan jaminan perlindungan hukum.⁴¹

Syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat didaftar dan dipakai yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda. Berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

⁴⁰ Yulia, 2015, *Modul Hak Kekayaan atas Intelektual*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 41.

⁴¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan (dkk), *Op.cit*, hlm. 55.

Contoh ilustrasi merek yang tidak dapat didaftarkan :

Gambar 2. 1 Merek yang bertentangan dengan Ideologi Negara



sumber : smartlegal.id

Logo tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek, sebab terdapat logo NAZI di tengah kepala ayam dimana hal tersebut bertentangan dengan pancasila

Gambar 2. 2 Merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



sumber : smartlegal.id

Kata “Narkoboy” jika dijadikan merek dikhawatirkan akan mengidentikan dengan produk yang mengandung bahan Narkoba, sehingga peredarannya dilarang berdasarkan UU Narkotika.

Gambar 2. 3 Merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis



sumber : smartlegal.id

Merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, ukuran, macam dan tujuan penggunaan barang yang dimohonkan pendaftarannya karena menggunakan kata yang bersifat *superlative* (bentuk kata yang menyatakan paling teratas diantara beberapa objek).

Pada pendaftaran merek terdapat sebuah prosedur yang wajib dilaksanakan para pemilik merek untuk mendapatkan sertifikat dagang/atau jasa. Adapun tata cara permohonan pendaftaran Merek berdasarkan Pasal

4 UU Merek dan Indikasi Geografis:

- 1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a) tanggal, bulan, dan tahun permohonan
 - b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c) nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan 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 kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dengan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pendaftaran merek dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Pemilik yang mendaftarkan mereknya memperoleh hak atas merek tersebut. Sebagaimana pada Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas merek memberi hak khusus untuk pemilik supaya mempergunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa tertentu sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis telah menetapkan lamanya perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar yaitu selama 10 tahun sejak diterima serta bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:⁴²

- 1) Tidak dapat didaftarkan;
- 2) Harus ditolak pendaftarannya;
- 3) Diterima/didaftar

⁴² Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13

Selanjutnya, Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis menguraikan alasan ditolaknya suatu merek, apabila:

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.⁴³ Seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis.

4. Merek Terkenal

Merek terkenal adalah merek dengan reputasi tinggi, mempunyai daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal

⁴³ *Ibid.*,

secara luas di dunia serta bernilai tinggi.⁴⁴ Merek terkenal memiliki pengertian yang berbeda dengan Merek Internasional. Merek Internasional merupakan merek nasional yang melakukan pendaftaran keluar negeri melalui sistem Protokol Madrid. Terdapat beberapa merek lokal Indonesia yang mendaftarkan mereknya ke Internasional melalui Protokol Madrid yaitu diantaranya merek *Safe Care* dan *Bagus*.

World Intellectual Property Organizations juga memberi batasan terkait merek terkenal, sebagaimana disepakati pada *Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan dalam menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal⁴⁵, yaitu:

- a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- b) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
- c) Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
- d) Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- e) Nilai merek;
- f) Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Pengertian merek terkenal juga terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987, dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa :

⁴⁴ Risa Amrikasari, *Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal dan Merek Termasyhur*, (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur->), Diakses pada 12 Maret 2021 pukul 21.00 WITA.

⁴⁵ Novianti (dkk), *Op.cit*, hlm. 22.

“Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu”.

Keterkenalan suatu merek didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang memberikan kriteria hukum tentang Merek Terkenal, yaitu:

“Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnasional karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 menyebutkan:

“Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia”.

Sehingga, dalam penentuan serta mendefinisikan sebuah merek adalah merek terkenal atau biasa harus diserahkan kepada hakim atau pengadilan supaya memberi penilaian untuk menyelesaikan sengketa merek.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Terdapat 2 (dua) terminologi hukum yang mempunyai definisi sama dengan merek terkenal yakni "*famous mark*" dan "*wellknown mark*". Beberapa yurisprudensi memberi perlakuan pada *famous mark* dan *wellknown mark* pada definisi yang sama. Pada perihal ini, *famous mark* memperoleh perlakuan reputasi melebihi *wellknown mark*. Merek terkenal yang dikategorikan *famous mark* tidak jarang perlu mendaftarkan dahulu, paling tidak di negara asalnya guna memperoleh perlindungan hukum. Merek yang dikategorikan *wellknown merk* umumnya memperoleh perlindungan tanpa harus mendaftarkan. Pada aspek lainnya, merek dengan kategori tersebut biasanya memperoleh perlindungan untuk produk yang berkaitan dengan pendaftaran saja. Sementara merek yang dikategorikan *famous mark* bisa memperoleh perlindungan dari pemakaian yang tidak sah bagi produk maupun jasa yang bukan kompetitor serupa (*non competing goods and services*).⁴⁷ ketika memutuskan apakah sebuah merek tersebut dikategorikan sebagai *famous mark*, biasanya pengadilan akan melihat dari beberapa faktor yaitu ⁴⁸

- 1) Derajat daya pembeda inheren (*degree of inherent*) atau daya pembeda yang diperoleh (*acquired distinctiveness*)
- 2) Durasi dan luasnya penggunaan (*duration and extent of use*)
- 3) Jumlah promosi dan publisitas (*the amount of advertising and publicity*)
- 4) Luas geografis dari pasar (*the geographic extent of the market*)
- 5) Jalur perdagangan (*the channels of trade*)
- 6) Derajat dari pengakuan dari area perdagangan (*the degree of recognition in trading areas*)

⁴⁷ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek "Trademark Law" Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 241

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 242

- 7) Setiap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dari pihak ketiga (*any use of similar marks by third parties*)
- 8) Apakah merek terdaftar (*the mark is registered*)

Sampai saat ini, tidak ditemukan pengertian mengenai merek terkenal dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, tetapi pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, telah disebutkan kriteria merek terkenal, yaitu:

- 1) Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- 3) Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
 - a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c) Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d) Jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e) Jangka waktu penggunaan Merek
 - f) Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
 - g) Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h) Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i) Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

D. Analisis Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal

Pendaftaran Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file* yang mana pihak yang pertama kali mendaftarkan ke kantor merek, maka menjadi pihak yang berhak atas merek tersebut. Tujuan didaftarkan suatu merek agar orang lain tidak memakai nama merek yang telah terdaftar untuk produknya tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*good faith*). Unsur pemohon beriktikad baik menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yakni :

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.⁴⁹

Iktikad baik dalam pendaftaran merek harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang merek.

⁴⁹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Tetapi dalam praktiknya, masih ada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik. Bentuk iktikad tidak baik ketika mendaftarkan mereknya yakni seseorang yang mendaftarkan mereknya dengan cara menjiplak atau mendompleng merek pihak lain yang telah terdaftar atau merek yang sudah terkenal. Tindakan tersebut mengindikasikan adanya kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen serta merugikan merek terdaftar.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud jika hampir sama dengan merek orang lain yang berlandaskan pada⁵⁰ :

a. Persamaan Bunyi

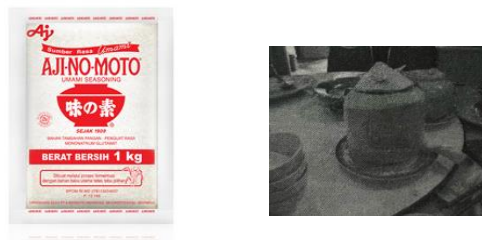
Persamaan karena kesamaan bunyi. Contoh dalam kasus Salopas vs Senoplast⁵¹



Gambar 2. 4 Merek Salopas dan Senoplast

b. Persamaan Arti

Persamaan karena persamaan arti, contohnya merek Aji No Moto (Logo Cap Mangkok Merah) dan Juanlo (dalam bahasa korea artinya Mangkok)⁵²



Gambar 2. 5 Merek Cap Mangkok Merah dan Juanlo (Mangkok) dalam bahasa Korea

c. Persamaan Tampilan

Persamaan karena kesamaan tampilan, seperti dari aspek bentuk, gambar dan peneraan hurufnya.

⁵⁰ Rika Ratnasari, 2021, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, PT Refika Aditama : Bandung, hlm 55

⁵¹ Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm 13

⁵² *Ibid.*,

Contohnya merek rokok 739 melawan merek 234.⁵³



Gambar 2. 6 Merek 234 dan Merek 739

Jika dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti berdasarkan Putusan No. 600K/Pdt.SUS-HKI/2020, dalam perkara antara NILOS GmbH & Co KG dan PT Asia Santoso.

Gambar 2. 7 Merek NILOS milik NILOS GmbH & merk NILOS milik PT Asia Santoso



Sumber : Putusan No. 600K/Pdt.SUS-HKI/2020

Berdasarkan gambar di atas, persamaan tampilan secara sepintas dapat menyesatkan orang lain, meskipun secara bentuk terdapat sedikit perbedaan karena merek NILOS milik PT Asia Santoso hanya tulisan “NILOS” berwarna biru tua, sedangkan merek NILOS milik NILOS GmbH & Co KG berwarna biru muda dan kuning lalu terdapat logo hewan berlari, namun secara komposisi kata memiliki persamaan yaitu huruf “N-I-L-O-S”. Pendaftaran merek NILOS oleh PT Asia Santoso juga patut diduga memiliki iktikad tidak baik karena diketahui telah menyerupai merek dagang

⁵³ *Ibid.*,

sekaligus nama badan hukum milik perusahaan NILOS GmbH & Co KG yang dimana pada Pasal 21 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain.

Kasus menyerupai merek terkenal yang kedua yaitu Putusan No. 10/Pdt.Sus-Merek/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara antara Chapter 4 Corp dan Husein Thamrin.

Gambar 2. 8 Merek SUPREME milik Chapter 4 Corp dan SUPREME milik Husein Thamrin



Sumber : Putusan No. 10/Pdt.Sus-Merek/2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat antara logo SUPREME milik Chapter 4 Corp dan SUPREME milik Husein Thamrin memiliki persamaan pada bentuk penyusunan huruf serta persamaan bunyi dan pengucapan. Kedua logo SUPREME diatas hanya dibedakan dengan warna tulisan dan warna latar. Hal ini tentu melanggar fungsi dari merek yang dijadikan sebagai tanda pembeda, serta pendaftaran merek SUPREME milik Husein Thamrin patut diduga memiliki iktikad tidak baik karena menyerupai merek terkenal.

Kasus menyerupai merek terkenal yang ketiga yaitu Putusan No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam perkara antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading Company.

Gambar 2. 9 Merek STARBUCKS milik Starbucks Corporation dan Merek Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company



Sumber : Putusan No. 836K/Pdt.Sus-HKI/2022

Dari kedua logo di atas dapat dilihat bahwa merek STARBUCKS milik PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki persamaan dalam bentuk penyusunan huruf, serta persamaan bunyi dalam pengucapan dengan merek terkenal STARBUCKS milik Starbucks Corporation. Hanya terdapat sedikit perbedaan pada *font* yang digunakan dan warna logo. Logo STARBUCKS milik Starbucks Corporation berbentuk bulat, berwarna hijau dan putih serta ditengah logo tersebut terdapat gambar seorang ratu. Sedangkan PT Sumatra Tobacco Trading Company hanya gabungan huruf S-T-A-R-B-U-C-K-S dengan tulisan berwarna hitam. Dengan adanya persamaan tersebut dalam penyusunan huruf dan persamaan bunyi tersebut, patut diduga bahwa PT Sumatra Tobacco Trading Company mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik dengan maksud untuk mendompleng keterkenalan merek STARBUCKS milik Starbucks Corporation.

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga contoh pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal, dapat digambarkan bahwa tujuan pihak lain melakukan pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal untuk membonceng keterkenalan merek terkenal tersebut serta memperoleh

pemasaran produk yang lebih luas tanpa mengeluarkan biaya besar untuk melakukan promosi. Jika dikaitkan dengan konsep iktikad baik, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis sehingga seharusnya merek yang menyerupai merek terkenal idealnya ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena berpotensi menimbulkan kerugian terhadap merek terkenal, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.