

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBUKTIAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK

NINDYA SARI USMAN

ABSTRACT

A brand is a symbol of a product which is used to introduce a product produced by a company to people in the market. It plays a very important role for its owner. Registering a product has to be done with good faith because if it is done with bad faith, the registration will be rejected by the Directorate General of HaKI and can be canceled by the Court after the legitimate owner have filed a complaint. The study used judicial normative method. Legal protection for famous brands and for brand registrants with good faith is stipulated in Law No. 15/2001 on Brand, and its legal enforcement is through the hearing in Court, from the Commercial Court to cassation appeal to the Supreme Court. Nevertheless, the Ruling of the Supreme Court in giving legal protection for famous brands and for brand registrants with good faith is usually inconsistent.

Keywords: Ruling of the Supreme Court, Bad Faith, Brand Registration

I. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini perkembangan industri dan perdagangan yang pesat memberikan gambaran dunia usaha nasional menjadi arena persaingan yang ketat dan selektif. Teknologi modern yang mampu mempersingkat jarak, waktu, serta komunikasi membuat negara-negara di dunia bersatu, dalam perdagangan saling ketergantungan serta saling mempengaruhi. Dunia industri dan perdagangan nasional sendiri dewasa ini menunjukkan berbagai gejala persaingan yang cukup berat. Hal ini diperlihatkan oleh tingkat pemanfaatan kapasitas barang-barang produk nasional yang rendah dan perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, serta tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Keadaan ini sering kali bukan hanya merugikan para pedagang atau produsen, tetapi juga merugikan masyarakat luas khususnya konsumen.

Merek berguna untuk memperkenalkan produk suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya

yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Pendaftaran suatu merek yang terdaftar berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi, merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.¹ Untuk itu diperlukan pengaturan yang memadai mengenai merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Jadi yang dikedepankan adalah pelayanan bagi masyarakat. Tujuan dan Pembangunan Nasional ini adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, maju, dan mandiri sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan masalah merek di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena Indonesia mengenal Hak Merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam "*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*" *Staatblad* 545 Tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Kemudian diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dan diubah dengan Undang-Undang Merek Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.² Kemudian Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001.

Penyempurnaan ini dilakukan setelah Indonesia tunduk kepada persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang bersama 116 negara lainnya telah meratifikasinya di Maroko pada tanggal 15 April 1994, serta menyetujui berlakunya *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yaitu aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual. Saat ini Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 juga dirasa

¹ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Koase Media, 2010), hlm. 32

² RM.Djumhana. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.150.

tidak mampu lagi mengatasi permasalahan-permasalahan seputar merek, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.³

Dalam pengkajian Merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan :⁴

1. Pemalsuan (*fraud*)
2. Penyesatan (*deception, misleading*)
3. Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*)

Setiap perbuatan Pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi sebagai :

1. Persaingan curang (*unfair competition*),
2. Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*)

Dalam sengketa merek yang dilaksanakan melalui jalur litigasi (pengadilan) putusan Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung pada dasarnya akan memutuskan untuk membatalkan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dimana pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik wajib di tolak dan apabila telah didaftarkan wajib dibatalkan oleh pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga.

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa merek Loto milik tergugat yang didaftarkan dengan No. Register 187824 adalah sama pada pokoknya dengan merek penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal usul dan kualitas barang merek Lotto tersebut. Menyatakan membatalkan pendaftaran merek dagang Loto dengan Register No. 187824 dalam daftar umum merek atas nama tergugat dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan Direktorat Jenderal HaKI untuk membatalkan

³ Achmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia)*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 67

pendaftaran merek dagang Loto atas nama Hadi Darsono. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki pandangan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila pendaftaran merek dengan tidak itikad baik maka merek tersebut wajib dibatalkan pendaftarannya apabila sudah terjadi di Direktorat Jenderal HaKI. Namun demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap pemegang merek yang sah tidak selamanya konsisten.

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang sah dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal HaKI di Indonesia menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya mengenai konsistensi Mahkamah Agung atas pembuktian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Undang-Undang Merek harus disosialisasikan agar pengusaha mengetahui arti pentingnya dasar itikad baik dalam pendaftaran merek. Situasi dan kondisi yang menimbulkan kerugian di pihak produsen pemilik merek. Para konsumen dan pemerintah ini membutuhkan suatu pengaturan yang baik agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam dunia merek.⁵

Ketika suatu merek telah di tiru oleh pengusaha lain, maka pemegang hak atas merek terkenal yang telah terdaftar tersebut akan berusaha mendapatkan kembali hak atas merek dagangnya itu. Usaha ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu cara upaya mendapatkan kembali hak atas dagang merek tersebut adalah melalui jalur litigasi (pengadilan) dengan mengajukan gugatan pembatalan merek yang sama dengan merek terkenal yang sudah terdaftar tersebut. Banyak kasus pembatalan merek yang melibatkan sejumlah merek terkenal yang masih tertunda proses hukumnya di Mahkamah Agung.⁶

Di pasaran banyak ditemui barang produk dan jasa yang diperdagangkan dengan memalsukan merek yang terdaftar. Banyak pengusaha produk barang dan jasa (selanjutnya disebut pengusaha) yang tidak mendaftarkan mereknya, atau

⁵ Ibe Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 46

⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 47

mendaftarkan merek yang mirip dengan merek terkenal tersebut. Bagi konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Apabila barang yang dipilih sudah sesuai dengan keinginannya, mereka tidak memperdulikan apakah merek yang digunakan oleh pengusaha didaftarkan atau tidak.⁷

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.⁸

Beberapa Putusan Mahkamah Agung tentang sengketa merek :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 048 K/N/HaKI/2005 tanggal 20 Januari 2005
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 026 K/N/HaKI/2005 tanggal 25 Juli 2005
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 028K/N/HKI/2005 tanggal 12 September 2005
4. Putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011

Hukum berfungsi salah satunya sebagai pelindung manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁹

⁷ Kusnarto Ismail, *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Hukum dan Ekonomi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 12

⁸ Yenni Sumaida, *Perlindungan Bisnis Merek di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2008), hlm. 75

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 145.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas itikad tidak baik sebagai salah satu alasan pembatalan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimana konsistensi putusan Mahkamah Agung atas pembuktian itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek di Indonesia?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas itikad tidak baik sebagai salah satu alasan pembatalan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui konsistensi putusan Mahkamah Agung atas pembuktian itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek di Indonesia

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek itu sendiri, atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggungkannya (Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001). Hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas merek termasuk dalam kategori hak kebendaan yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda (merupakan benda tak berwujud) kepada pemiliknya, yaitu kekuasaan untuk menggunakan dan menikmati. Hak atas merek merupakan hak kebendaan bersifat mutlak bukan relatif, artinya setiap orang harus menghormati hak tersebut dan pemilik hak ini dapat mempertahankan terhadap siapapun yang tidak berhak. Hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak (*exclusive right*), sehingga mengesampingkan pihak-pihak yang tidak berhak. Hak tersebut bisa diperoleh karena adanya pembentukan barang, yaitu berupa penciptaan atau penemuan.¹⁰

Merek sebagai salah satu hak intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan *brand image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Tanpa adanya Merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas dari suatu produk. Itulah sebabnya Merek merupakan salah satu.¹¹

Jadi tanda atau merek barang dan jasa tersebut haruslah mampu mempunyai daya beda yang cukup tinggi (*capable of distinguishing*) atau ciri khas tertentu sehingga ia beda dari yang lainnya agar dapat diterima pendaftarannya sebagai merek. Namun rumusan merek tersebut juga harus dibedakan pula dengan “logo yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga

¹⁰ Untung Suropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, (Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 2003), hlm. 2.

¹¹Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor : Biro Oktroi Rooseno, 2000), hlm.1.

berarti huruf atau lambang yang mengandung makna terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan lain-lain. Walaupun mirip, logo tidak harus dikaitkan dengan kegiatan perdagangan barang atau jasa seperti merek. “Dalam praktek, bentuk merek dan logo memang bisa sama tetapi pengaturan hukumnya amat berbeda, logo tidak diatur dalam Undang-Undang merek tapi secara implisit masuk dalam kategori hak cipta.”

Dalam hal ini Dirjen HKI sebagai pihak yang berwenang harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*). Sehubungan dengan itu, Dirjen HKI seharusnya melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohon pendaftaran merek selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan didasarkan kepada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.

Pengertian itikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹² Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3)

¹² Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2007), hlm. 38

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.¹³

Dengan demikian pengertian itikad baik secara objektif bersifat dinamis sesuai dengan pelaksanaan perjanjian secara nyata yang terjadi di lapangan. Setiap terjadi perubahan kondisi dalam pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan maka para pihak harus bersikap jujur dan terbuka satu sama lain dan melaksanakan perubahan kondisi lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut meskipun perubahan kondisi tersebut tidak termuat di dalam klausul perjanjian.

Itikad tidak baik adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik vide Pasal 4, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad tidak baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”.

Ketentuan Pasal 4 tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam UU Merek, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI. Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan

¹³ Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, (Yogyakarta : Pascasarjana UGM, 2009), hlm. 23

tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang tidak beritikad tidak baik tersebut.¹⁴ Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan suatu tindakan curang dari orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai :

- a. Tindakan / perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran
- b. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya.
- c. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.¹⁵

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yaitu:

¹⁴ Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 49

¹⁵ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 72

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; dan
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.¹⁶

Perbuatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik merupakan pelanggaran Pasal 6 UU Merek, sebenarnya merupakan tindsakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemilikinya.

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan adanya kemungkinan pemilik merek dapat terdiri dari satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama maupun badan hukum dapat terjadi, karena merek sengaja dibuat bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama beberapa orang atau badan hukum, hal ini tentu disertai dengan perjanjian dari si pembuat merek. Lalu siapa yang disebut dengan badan hukum? Dapat diberi contoh yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi, karena bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan ini mempunyai harta kekayaan sendiri dan pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Berbeda dengan Persekutuan Komanditer (CV) maupun Firma, keduanya bukan badan hukum karena pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, yaitu sampai

¹⁶ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta : Novirindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm. 14

pada harta kekayaan pribadi. Sehingga dalam Persekutuan Komanditer maupun Firma, yang dapat menjadi pemilik adalah pengurusnya, bukan perusahaannya.¹⁷

Selanjutnya didalam pembicaraan tentang pemilik merek yang beritikad baik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Oleh karena itu sebagai rujukan dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang didalamnya telah mempertimbangkan mengenai batasan pemilik merek beritikad baik.

Didalam putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986,¹⁸ putusan No. 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 dan putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987, Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut:

- a. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu: (1). larangan impor, (2). larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau (3). larangan serupa lainnya yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkna pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada

¹⁷ Supranoto Tjiptono, *Merek Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.53

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, 2002), hlm. 19 dan 20.

Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan badan peradilan tersebut kepada direktorat Jenderal HaKI hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap putusan penghapusan merek terdaftar ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Direktorat Jenderal HaKI. Direktorat Jenderal HaKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.¹⁹

Bila merek itu masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Direktorat Jenderal HaKI dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar:

- a. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif,
- b. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif itu tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HaKI,
- c. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau
- d. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

¹⁹Sri Rezki Dwi Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung : Alumni, 2009), hlm.

Permohonan penghapusan merek kolektif atas prakarsa para pemilik merek kolektif diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan pendaftaran merek kolektif atas prakarsa para pemilik merek kolektif tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Ketentuan tentang pencatatan dan pengumuman penghapusan merek kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001, apabila dicermati rumusannya kurang lengkap atau rumusannya kurang tepat karena pencatatan dan pengumuman tersebut hanya diajukan kepada penghapusan merek kolektif atas permohonan para pemilik merek kolektif, sedangkan pencatatan dan pengumuman atas penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dan atas dasar gugatan pihak ketiga tidak disinggung dalam pasal tersebut ataupun pasal lainnya. Walaupun demikian harus dipahami bahwa penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dan atas dasar gugatan pihak ketiga juga harus dicatat dan diumumkan sebagaimana halnya dengan penghapusan atas prakarsa para pemilik merek kolektif karena ketiga penghapusan tersebut memiliki hukum yang sama.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas itikad baik sebagai salah satu alasan pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dapat dilaksanakan apabila pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran merek dagangnya untuk pertama kalinya dengan itikad baik pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek merasa dirugikan hak-haknya dengan adanya pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau sama secara keseluruhannya untuk jenis produk yang sama yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengajuan gugatan pembatalan merek tersebut dapat dilakukan oleh pendaftar merek pertama kali dengan itikad baik tersebut ke Pengadilan Niaga di lingkungan Pengadilan Negeri dengan menyertakan bukti-bukti yang autentik.
2. Konsistensi Putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa merek atas pembuktian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tidak seluruhnya

sejalan dan konsisten dengan asas itikad baik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa Merek, dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung tidak konsisten dalam menerapkan asas itikad baik sebagai salah satu alasan dalam melakukan pembatalan merek sebagaimana telah termuat dalam ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001, khususnya pada Pasal 4, dan Pasal 61 ayat (2).

B. Saran

1. Hendaknya di dalam undang-undang merek pengertian asas itikad baik dalam pendaftaran merek lebih diperinci pengertian dan kriterianya, sehingga dapat lebih jelas dipahami ruang lingkup dari pengertian asas itikad baik sebagai salah satu alasan dalam melakukan pembatalan terhadap merek. Sehingga dalam aplikasinya dapat lebih jelas dan tegas penegakan hukumnya. Di samping itu para pelaku usaha yang beritikad baik dalam mendaftarkan merek dagangnya perlu lebih dilindungi sehingga merek dagang yang telah didaftarkan dengan itikad baik tidak dengan mudah dibatalkan oleh pihak lain yang mendaftarkan merek dagangnya dengan itikad tidak baik. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak yang mendaftarkan merek dagang dengan itikad baik memperoleh kedudukan hukum yang kuat sehingga tidak mudah untuk dirugikan.
2. Hendaknya majelis hakim Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan bagi para pencari keadilan di bidang hak milik atas merek lebih mempedomani asas itikad baik sebagai alasan dalam melakukan pembatalan merek dan juga mendasarkan putusannya kepada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga dalam setiap putusan Mahkamah Agung tentang sengketa merek tersebut dapat konsisten memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik, sekaligus pula mencerminkan keadilan bagi para pemilik merek yang berhak berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

V. Daftar Pustaka

- Astarini, Sri Rezki Dwi. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung : Alumni. 2009
- Damian, Edy. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni. 2003.
- Djumhana, RM.. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Ismail, Kusnarto. *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual, Hukum dan Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Jenie, Ismijati. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta : Pascasarjana UGM. 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta : PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, 2002.
- Margono, Suyud dan Hadi, Lingginus. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta : Novirindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Maulana, Ibe. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2007.
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005.
- Meliala, Syamsudin Qirom. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya : Mitra Ilmu. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Miru, Achmadi. *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*. Bogor : Biro Oktroi Rooseno. 2000.
- Sudaryat. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Koase Media, 2010.
- Sumaida, Yenni. *Perlindungan Bisnis Merek di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2008.

Suropati, Untung. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga : hFakultas Hukum Universitas Satya Wacana. 2003.

Tjiptono, Supranoto. *Merek Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia)*. Bandung : Alumni. 2003.