

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang unik karena dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual.¹

Secara luas hak kekayaan intelektual mencakup yaitu sesuatu tentang hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikan hak kekayaan intelektual bukan terhadap sesuatu yang berasal dari barang tersebut, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual dari manusia itu sendiri yang berupa idea.² Diperjelas bahwa milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.³

Hak kekayaan intelektual ini baru dapat sepenuhnya disebut hak kekayaan intelektual apabila kemampuan atas dasar dari intelektual manusia tersebut telah

¹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 17.

² *Ibid*

³ *Ibid*

membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.⁴

Di Indonesia menurut hukum positif yang berlaku, bidang hak kekayaan intelektual terbagi atas:⁵

- a. Hak Cipta dan terkait dengan Hak Cipta, termasuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) bidang budaya, seperti *folklore* dapat berbentuk ekspresi cerita rakyat, musik, tarian, ataupun nyanyian.
- b. Hak Milik Perindustrian (*industrial property right*), yang terdiri atas:
 1. Paten (*patent*), termasuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) bidang teknis medis, industri, pertanian, dan bidang lainnya yang berkaitan.
 2. Desain Industri, termasuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) bidang desain, kerajinan tangan, dan simbol-simbol.
 3. Merek, termasuk indikasi geografis, indikasi asal (*indicators of origin*) atau indikasi sumber (*indication of source*) dan penamaan asal (*appellations of origin*).
 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
 5. Rahasia Dagang.
 6. Perlindungan Varietas Tanaman.

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat peraturan perundang-undangan mengenai cakupan kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Di Indonesia hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)⁶ memegang peranan yang vital bagi perlindungan terhadap penerapan ide yang memiliki nilai komersial sejak diratifikasinya standar perlindungan yang ditetapkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in Counterfeity Goods (TRIP's Agreement)* dengan era WTO (*World Trade Organization*) yang Indonesia merupakan peserta/bagian didalamnya.⁷

Merek yang adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini. Definisi merek itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 2001) dalam Pasal 1 angka 1 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa klasifikasi dari merek meliputi merek dagang dan jasa.

Sebuah merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perseorangan maupun perusahaan (badan hukum)

⁶ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR07.10 tahun 2000 menghilangkan kata “atas” diantara hak dan kekayaan menyesuaikan kaidah penulisan Bahasa Indonesia, dikutip dalam buku: Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 143.

⁷ **IASTP/advance**, 1999, hlm 36 dalam Lindsey, Tim, **Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar**, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm 78.

yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.⁸

Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*).⁹ Setelah suatu merek menjadi dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal tersebut dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat (*unfair competition*) dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat.¹⁰

Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada merek mereka dan selain itu juga untuk mencegah orang atau perusahaan lain untuk menggunakan merek mereka tersebut dalam produk-produknya.¹¹

Karena untuk mejadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu DirJen HKI. Oleh karena Indonesia pada saat ini telah menganut sistem konstitutif (aktif)

⁸ Adrian Sutedi, **Hak atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 91-92.

⁹ OK. Sadikin, "**Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**" **Intellectual Property Right**, cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 359.

¹⁰ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, **Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek**, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001, hlm 22.

¹¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, "**Komersialisasi Aset Intelektual**" **Aspek hukum bisnis**, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002, hlm 147.

yang menurut sistem tersebut bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya.¹²

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek 2001 menggunakan asas *First to File System*, bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran dari sebuah merek jika secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.¹³

Sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

Hal ini merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek dari upaya-upaya dari para pihak yang beritikad tidak baik yang ingin melakukan praktik kecurangan dan kejahatan.

¹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual “Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia”** Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 175.

¹³ O.C. Kaligis, **Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia**, Bandung: Alumni, 2008, hlm 14.

Di Indonesia mengingat merek memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa oleh karenanya melekat hak ekonomis, banyak terjadi pelanggaran merek terutama pada merek-merek yang sudah terkenal. Pelanggaran terhadap hak merek pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dan akibat tindak pelanggaran merek terkenal tersebut masyarakat dirugikan, baik itu produsen maupun konsumen.¹⁴

Contoh yang terjadi terkait pembatalan merek yang sudah terdaftar yang terkait prinsip itikad baik yaitu kasus PT Krakatau Steel (persero) Tbk. Kasus ini terjadi pada tahun lalu yakni tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan Krakatau Steel tidak terima dengan pendaftaran ke-7 merek milik Perwira Adhitama yang terdaftar ternyata memiliki persamaan dengan merek KS. Krakatau Steel melaporkan ke Pengadilan Niaga pada 31 Januari 2013 itu meminta agar pengadilan membatalkan pendaftaran ke-7 merek dagang Perwira Adhitama Sejati karena pendaftaran tersebut dilandasi dengan itikad tidak baik serta meminta Dirjen HKI menolak permintaan pendaftaran merek yang menggunakan unsur "KS". Tujuh merek yang digugat adalah merek KSPS No.IDM000271049, merek KSJS No.IDM000267210, merek KSJIS No.IDM000267211, merek KSTL No.IDM000268667, merek KSL No.IDM000268668, merek KSMS No.IDM000271182, merek LKS

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (1997), *Op. Cit.* hlm 163.

No.IDM000274108. Ke-7 merek itu didaftarkan untuk melindungi jenis barang kelas 06.¹⁵

Dari uraian dan contoh kasus diatas dapat dikemukakan alasan pembatalan merek dagang yang sudah terdaftar karena ditemukan permasalahan dalam penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek, mengingat prinsip itikad baik sejatinya merupakan syarat utama dalam mendaftarkan sebuah merek pada sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan dan penelitian mengenai judul “*TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK (studi putusan merek nomor 356 K/Pdt.Sus-HKI/2013)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka, dapat dirumuskan beberapa masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek 2001?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 pada perkara pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek?

¹⁵ Ahmad Ihsan Hadian, **Krakatau Steel gugat pembatalan 7 merek sekaligus**. <http://nasional.kontan.co.id/news/krakatau-steel-gugat-pembatalan-7-merek-sekaligus> (online) diakses pada tanggal 4 April 2014

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek 2001.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan merek dagang terkait prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek terhadap kasus Krakatau Steel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu pada perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kekayaan intelektual untuk menunjang proses belajar mengajar bagi segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta dapat menambah wacana bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaturan hukum merek yang merupakan ruang lingkup hukum kekayaan intelektual yang secara dinamis dan mengkaji pembaharuan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan dan membentuk suatu aturan hukum yang dinamis dan tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan beserta menambah informasi tentang tata cara bagaimana mendaftarkan merek dagang secara baik dan benar kepada institusi yang terkait yaitu DirJen HKI.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi ke dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian. Dari penelitian ini penulis memaparkan analisa mengenai keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek dalam sistem pendaftaran merek serta dasar

pertimbangan hakim dalam putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 pada perkara pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A) TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK

1. Pengertian Merek

Pengertian merek secara umum dapat dikatakan sebagai “pengenal, ciri bukti atau lambang” atau seperti yang disebutkan dalam *The Grolier International Dictionary*, “*mark is: a sign, symbol or visual impression or a visble trace impression on something*”.¹⁶ Lebih lengkap lagi mengenai pengertian merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang-barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹⁷

Secara yuridis, pengertian atau definisi merek dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama ,kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

¹⁶ Poerwadarminto, diolah kembali oleh **Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dept. P dan K**, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976, Hlm 1008, bandingkan dengan Henry Cambell Black, *Brand or Mark: A word, mark, design, term, or a combination of these both visual and oral, used for the purpose of indentification of some product or service*, hlm 70.

¹⁷ R. Soekardono, **Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Cetakan ke-8**, Jakarta: Dian Rakyat, 1983, hlm 149.

Pasal ini mengandung tiga rumusan yang perlu diperhatikan yaitu;

1. Dilihat dari bentuk atau wujud merek sama dengan tanda yang terdiri dari beberapa unsur,
2. Dilihat dari fungsinya, merek berfungsi sebagai daya pembeda, dan yang ketiga
3. Dilihat dari tujuannya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

2. Syarat Merek

Sebuah merek dapat disebut sebagai merek bilamana memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Artinya bahwa tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentu atau *individualisering* pada barang atau jasa yang bersangkutan.¹⁸ Dapat juga dikatakan jika tanda-tanda tidak mempunyai daya pembeda atau dianggap kurang kuat daya pembedanya tidak dianggap sebagai merek.¹⁹

Selain persyaratan daya pembeda, agar merek dapat didaftarkan maka merek tersebut tidak boleh menyimpangi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 tentang persyaratan itikad baik. Selain persyaratan tersebut, menurut Pasal 5

¹⁸ Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, (1997), *Op.Cit*, hlm 123.

¹⁹ Sudargo Gautama, **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 36.

Undang-Undang Merek 2001 sebuah merek tidak dapat diterima karena mengandung unsur-unsur ini, yaitu:²⁰

- a. Bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain merek yang tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga harus ditolak menurut Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan untuk barang atau jasa yang sama;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang

²⁰ Ahmadi Miru, **Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)**, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 14.

dan jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan pemerintah;

4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa ijin darinya;
6. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah
7. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

3. Jenis Merek

Jenis merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. merek dagang,
2. merek jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.²²

Selanjutnya pengklasifikasikan merek dibagi dalam tiga jenis, yaitu:²³

1. Merek Kata yang terdiri dari kata-kata saja.

²² Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, (1997) *Op.Cit*, hlm 158.

²³ R.M. Suryodiningrat, **Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama**, Bandung: Tarsito, 1981, hlm 15.

Misalnya: *Good Year*, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Misalnya: Rokok putih merek "*Escort*" yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya "*Escort*", Teh wangi merek "*Pendawa*" yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan dibawahnya "*Pendawa Lima*".

Lebih lanjut tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:²⁴

- b. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat
- c. Merek dengan perkataan (*word mark*)
- d. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

4. Fungsi Merek

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa dipergunakan

²⁴ R. Soekardono, *Op,Cit*, hlm 149.

sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.²⁵

Dari pihak produsen, merek berfungsi untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk memberikan pilihan barang yang akan dibeli.²⁶

Di dunia usaha maupun bisnis, merek mempunyai dua fungsi yang paling utama, yaitu:²⁷

1. Merek memberikan identifikasi terhadap suatu produk sehingga konsumen mudah mengenali merek dagang yang berbeda dengan pihak lain;
2. Merek membantu untuk menarik calon pembeli.

Kebanyakan pengusaha selalu berusaha agar produknya dapat terus bertahan pada tahap kejayaan di pangsa pasar. Tidak heran jika banyak

²⁵ Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)**, Bandung: PT. Alumni, 2003, Hlm 321.

²⁶ Harsono Adisumarto, **Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta**, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990, hlm 45.

²⁷ Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, **Mengelola Merek**, Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007, hlm 4-5.

pengusaha yang melakukan berbagai macam upaya dan kiat-kiat baru agar nama produk tidak hilang dalam ingatan konsumen, memperluas geografis pemasaran untuk meraih konsumen-konsumen baru dengan cara memberi potongan harga (*discount*) atau hadiah-hadiah menarik lainnya. Tetapi kalangan pelanggan yang fanatik tidak mau beralih dari satu merek favorit, walau ada merek lain yang menawarkan lebih baik dari merek favoritnya.²⁸

5. Hak Atas Merek

Hak atas merek menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 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 menggunakannya.

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

²⁸ *Ibid*, hlm 5.

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.²⁹ Hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang ber-itikad baik, dan pemakaiannya meliputi pula barang maupun jasa.³⁰ Hal-hal tersebut sesuai dengan yang sudah termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001.

B) TINJAUAN UMUM SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

1. Sistem Pendaftaran Deklaratif

Sistem deklaratif (pasif), menurut Undang-Undang Merek 1961 mengandung pengertian bahwa dengan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechverboeden*), atau *preemptio iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan, atau dengan kata lain menurut sistem deklaratif ini bukan suatu pendaftaran yang menciptakan atau memberikan suatu hak atas merek, tetapi yang memberikan hak atas merek adalah pemakai pertama yang diakui sebagai pemakai pertama. Akan tetapi jika seorang yang lain dapat membuktikan hak yang lebih

²⁹ Untung Suropati, **Hukum Hakayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 1999, hlm 2.

³⁰ Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, (2001), *Op.Cit*, hlm 233

kuat, maka hak dari si pendaftar ini menjadi kalah dan hak dari pihak inilah yang diakui oleh hukum sebagai yang berhak atas merek.³¹

Pada sistem deklaratif ini, pendaftaran bukan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan mereknya, karena fungsi pendaftaran menurut sistem ini hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama. Akibat dari sistem deklaratif ini bagi pendaftar merek kurang mendapatkan kepastian hukum, karena masih dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain, dan bilamana pihak lain dapat membuktikannya lebih kuat bahwa dirinya adalah pemakai pertama atas suatu merek maka pihak lain inilah pemilik sah atas suatu merek atau yang memiliki hak atas merek.

Penegakan hukum berdasarkan hal tersebut di atas mengandung konsepsi sistem dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau *first to file principle*, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filling*, tetapi bersamaan dengan itu ditegakkan pula doktrin pemakai pertama atau *prior useer (first to use system)*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan

³¹ Kholis Roisah, **Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia**, Semarang: Tesis Hukum (UNDIP), 2001, hlm 63-64

Umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.³²

Sistem deklaratif ini dalam kenyataannya menimbulkan banyak sekali sengketa merek dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat potensial melakukan pembajakan terhadap merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi atau merek yang sudah terkenal. Disamping itu telah cukup banyak praktisi dan pengamat hukum merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 yang dahulu memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu sistem deklaratif atau *first to use principle* yang kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap merek yang dipermasalahkan.³³

2. Sistem Pendaftaran Konstitutif

Menurut sistem konstitutif di dalam Undang-Undang Merek 2001 menjelaskan, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran inilah menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak si pendaftar. Pendaftaran merek dengan sistem

³² M. Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 335-336.

³³ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, **Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 20.

konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Hal mana ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 1992 pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dari deklaratif ke sistem konstitutif.³⁴

Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* sangat potensial untuk mengkondisikan.³⁵

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Merek 2001 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat

³⁴ Gatot Supramono, **Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992**, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm 20.

³⁵ Kholis Roisah, *Op.Cit*, hlm 66.

atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan.

Selain pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik.

Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat merek. Sertifikat merek merupakan alat bukti bahwa merek telah terdaftarkan juga sebagai bukti kepemilikan. Dalam hal permintaan pendaftaran merek ditolak, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada pemilik merek atau kuasanya dengan disertai alasan-alasan. Penolakan terhadap putusan ini dapat diajukan banding secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek. Tentang permohonan banding dan Komisi Banding Merek ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Merek 2001.

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen yang berada dilingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan yang diberikan oleh Komisi Banding Merek paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan mengikat. Apabila komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat merek. Jika ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.³⁶

Jika prosedur pemeriksaan substantif selesai dan pendaftaran merek dilangsungkan dengan menempatkan ke Daftar Umum Merek, maka pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti Hak Atas Merek yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan. Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Dari hal inilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakaian merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek-merek

³⁶ Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan, **Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek**, Yogyakarta: YPAPI, 2004, hlm. 96.

yang tidak didaftarkan sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan tidak mempunyai Hak Atas Merek.³⁷

C) TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)

1. Pengertian Itikad Baik

Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi, asas ini disebut *Bonafides*. KUHPerdota mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian. Pertama, itikad baik dalam pengertian arti subyektif. Itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran.³⁸ Hal ini terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdota dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua yaitu itikad baik dalam arti obyektif yang berarti kepatutan.³⁹ Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, itikad baik tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kepatutan di sini bersifat dinamis. Kejujuran dan kepatutan berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan

³⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 21.

³⁸ Prof Dr Siti Ismijati Jenie SH CN, Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Khusus, <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927>, (online) diakses pada tanggal 7 April 2014.

³⁹ *Ibid*.

keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pemohon merek yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁴⁰

Asas-asas di atas membawa konsekuensi dalam pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pengaturan merek tidak dapat menerima pendaftaran atas dasar tersebut karena terdapatnya unsur itikad tidak baik sebagai suatu penjabaran dari asas legalitas dan dengan tidak diterimanya pendaftaran merek yang dialaskan kepada suatu niat buruk pendaftar, maka pengakuan terhadap merek tersebut tidak dapat dijalankan secara serta merta. Hal semacam ini merupakan suatu bentuk perlindungan atas merek terdaftar yang diberikan oleh DirJen HKI atas tindakan-tindakan pihak yang sengaja untuk melakukan kompetitif secara tidak sehat melalui peniruan merek terkenal yang sudah memiliki reputasi beredar di masyarakat.⁴¹

Apa yang disebut dengan itikad baik diartikan sebagai jujur. Dalam pergaulan hidup sehari-hari pihak yang jujur (beritikad baik) patut memperoleh perlindungan hukum sedangkan pihak beritikad tidak baik (*te*

⁴⁰ Desy Rizki Koto, **Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Desain Industri**, Tesis, Medan: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm 6.

⁴¹ Cita Citrawinda Priapantja, **Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia**, Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000, hlm 5.

kwader touw) tidak perlu mendapat perlindungan hukum tanpa mengabaikan atau mengurangi arti pentingnya hal-hal sebagaimana diatur oleh Pasal 549 KUHPerdata.⁴²

Dalam Undang-Undang Merek 1961 tidak dengan tegas mencantumkan syarat mengenai pemilik merek beritikad baik. Walaupun demikian di dalam praktik syarat tersebut ternyata tetap diperlukan dan hal ini tampak pada sejumlah putusan Mahkamah Agung yang mengadili sengketa-sengketa merek. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek yang beritikad baik adalah karena yang bersangkutan telah merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Jadi yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung dalam perbuatan merek atau kepemilikan merek adalah orang yang beritikad baik yang memiliki merek yang tidak sama dengan merek orang lain dan merek yang dimiliki tidak berasal dari meniru atau menjiplak merek orang lain.⁴³

Kemudian di dalam Undang-Undang merek 1992 jo Undang-Undang merek 1997 walaupun memberikan syarat tegas tentang pemilik merek beritikad baik, akan tetapi ternyata undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang itikad baik. Karena itu hanya dengan mendasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap tentang pemilik merek

⁴² DS. Meliala, **Masalah Itikad Baik Dalam KUH.Perdata**, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm 1.

⁴³ Gatot Suparmono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Jakarta: Rineka cipta, 2008, hlm 17.

beritikad baik maka batasan pemilik merek beritikad baik tidak akan berbeda dengan membuat merek yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain.⁴⁴

Satu-satunya Undang-Undang merek yang memberi pengertian pemilik merek beritikad baik adalah Undang-Undang merek 2001. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang merek 2001 disebutkan bahwa pembuat merek mempunyai kelayakan dan kejujuran tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pengertian tersebut tampak lebih luas dan lebih terinci dibandingkan dengan yurisprudensi-yurisprudensi tentang pemilik merek beritikad baik pada masa lalu. Pengertian di atas pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.⁴⁵

Pengertian itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek 2001 lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hlm 18.

pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.⁴⁶

D) TINJAUAN UMUM MEREK TERKENAL

1. Pengertian Merek Terek Terkenal

Merek terkenal merupakan obyek dari pemboncengan reputasi khususnya yang tidak terdaftar karena adanya reputasi atau nama baik atau *goodwill* di dalam suatu merek terkenal dan reputasi memiliki nilai ekonomis. Merek terkenallah yang harus diberikan perlindungan hukum dari perbuatan produsen pemakai merek yang tidak jujur, curang dengan membongceng reputasi merek terkenal, menampilkan seakan-akan barangnya adalah barang merek terkenal yang diboncengnya.

Pengertian ataupun batasan mengenai seperti apa itu merek terkenal dalam Undang-Undang Merek 2001 tidak ditemukan, hanya di dalam penjelasan salah satu Pasal yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a yang mengatur tentang penolakan terhadap pendaftaran suatu merek disebutkan bahwa:

” Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di

⁴⁶ Ibid

dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan”.

Dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001 di atas dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan merek terkenal sebagai berikut :

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
- d. Merek terkenal dapat dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara

Selain itu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain Pasal 1 menyebutkan, merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

E) TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK

Mengenai tata cara penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 72 Undang-Undang Merek 2001.⁴⁷ Dalam Undang-Undang Merek dikenal istilah Tuntutan penghapusan dan pembatalan merek yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek (DUM). Yang membedakan dari kedua istilah tuntutan tersebut adalah terletak pada alasan atau beban pembuktiannya

Penghapusan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan tidak digunakannya lagi merek-merek yang didaftarkan atau digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan jasa pendaftarannya. Jadi secara rinci, kalau di dalam tuntutan penghapusan bukti-bukti yang diperlukan dan diperhatikan yaitu:⁴⁸

1. Merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama tiga (3) tahun atau lebih (Pasal 61 ayat (2) huruf a); atau
2. Merek barang/jasa yang digunakan tidak sesuai dengan kelas barang yang didaftarkan (Pasal 61 ayat (2) huruf b).

Sedangkan pembatalan pendaftaran merek beban pembuktainnya berkaitan dengan merek-merek yang seharusnya ditolak oleh Kantor

⁴⁷ OK. Sadikin., *Op,Cit*, hlm 393.

⁴⁸ Direktorat Merek Dit.Jen. Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I., *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Baru*, Jakarta.

Merek karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

Jadi yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan pembatalan pendaftaran merek adalah:⁴⁹

1. Pendaftaran merek yang diajukan/dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 4), atau
2. Merek yang didaftarkan tidak memenuhi syarat sebagai merek (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a, b, c, dan d), atau
3. Merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1)), atau
4. Merek yang didaftarkan tidak mendapat persetujuan tertulis dari yang berhak. (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3)).

1. Penghapusan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Merek 2001

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jendral HKI dapat dihapus (*Invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Hal tersebut tertera di dalam Pasal 61 Undang-Undang Merek 2001, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian Pasal 63 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula di ajukan oleh pihak ketiga

⁴⁹ Ibid

dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 61, 63 dan 67 ini, terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu: penghapusan atas prakarsa DirJen HKI, penghapusan atas permohonan pemilik merek, dan penghapusan karena gugatan pihak ketiga.⁵⁰

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.
- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.⁵¹

Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral dalam hal tidak dipergunakannya merek dalam perdagangan barang atau jasa itu secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 61 ayat (3), yaitu karena adanya:

⁵⁰ Gatot Supramono, *Op, Cit.* hlm 102.

⁵¹ Ahmadi Miru, **Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)**, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 79-80.

- a) Larangan impor
- b) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; dan
- c) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek selain berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang dimaksud hanyalah dapat diajukan pada tingkat kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan Pengadilan tersebut kepada Direktorat Jendral HKI yang dimana hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek apabila putusan badan peradilanannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.⁵²

Mengenai tata cara penghapusan merek Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal

⁵² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 361.

pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang didapat sudah tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum dari merek dagang/jasa yang bersangkutan.

2. Pembatalan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Merek 2001

Selain penghapusan, sebuah merek yang terdaftar juga dapat dibatalkan pendaftarannya dan hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan 72 Undang-Undang Merek 2001 tentang pembatalan merek terdaftar. Berbeda dengan penghapusan, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jendral HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:⁵³

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jendral.

⁵³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 362-363.

- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Keharusan mengajukan sebuah permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak mendapat perlindungan hukum.⁵⁴ Adapun pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.”⁵⁵

Mengenai batas tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Tetapi, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.⁵⁶

⁵⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm 85.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 363.

⁵⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 113.

BAB III

METODE PENELITIAN

A) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif yang mana menurut Sumitro sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁵⁷ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵⁸ Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang analisis pembatalan merek terkait prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek dengan menyertakan putusan atas suatu kasus.

B) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, (Mandar Maju, Bandung, 2008), hlm 86

⁵⁸ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34

a. Pendekatan perundang–undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁵⁹. penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini akan melihat berbagai peraturan perundang–undangan dan peraturan–peraturan lainnya yang berkorelasi dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma–norma atau kaidah hukum yang akan dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus–kasus yang telah mendapat putusan. Kasus–kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus–kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.⁶⁰

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek. Dalam hal ini penulis menggunakan

⁵⁹ Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum** Cetakan ke III, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 321

pendekatan kasus sengketa antara PT Krakatau Steel (persero) Tbk. dengan PT Perwira Adhitama Sejati yang melakukan praktik persaingan usaha yang curang dengan membongceng ketenaran dari Krakatau Steel yang dikategorikan sebagai Itikad Tidak Baik.

C) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki⁶¹. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer terkait penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hukum Merek.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 356 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013 : Perkara Krakatau Steel vs Perwira Adhitama Sejati

⁶¹ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang-undang. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, doktrin-doktrin, majalah, buletin dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal HKI, Jurnal Hukum Terkait HKI, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang.

D) Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku – buku, literatur, makalah serta jurnal hukum yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus baik cetak maupun kamus *online*.

E) Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.⁶² Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

F) Definisi Konseptual

- a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁶³
- b. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁶⁴

⁶² Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm 88

⁶³ Undang-Undang Merek 2001, Pasal 1 angka 1. Lihat juga O.K. Saidin, **Aspek Hukum Kekayaan Intelektual**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 330.

⁶⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek 2001.

- c. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶⁵
- d. Itikad tidak baik adalah suatu tindakan pihak lain atau pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek dagangnya di DirJen HKI dengan diindikasikan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek yang telah terdaftar dan merek itu bertentangan pula dengan moralitas agama, kesusilaan, serta ketertiban umum.⁶⁶
- e. Pembatalan merek adalah tindakan oleh pihak yang berwenang (DirJen HKI) untuk tidak menerima merek yang bersangkutan atas prakarsa sendiri, karena merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu dan tidak ada unsur pembeda sama sekali serta adanya niat buruk dari pendaftar untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan merek pihak lain.⁶⁷

⁶⁵ Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001.

⁶⁶ Dwi Rezki Sri Astarini., **Penghapusan Merek Terdaftar**, Bandung: Alumi, 2009, hlm.

84.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 547

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Pada Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Hak Merek 2001

Sesuai dengan apa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Merek 2001 yaitu peran merek yang menjadi penting terutama dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat pada era globalisasi sekarang.

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak orang melakukan tindak kecurangan yakni pembajakan dan peniruan. Terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju berkembang serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi luas lagi.⁶⁸

Keadaan seperti itu menambah pentingnya sebuah merek, yaitu untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya, juga menghindari dari tindakan pembajakan dan peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu pun memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.⁶⁹

Perlindungan merek di Indonesia menunjuk beberapa hal, Pertama, perlindungan preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana

⁶⁸Muhamad Djumhana dan Djubaedilah,(2001), *Op. Cit*, hlm 207

⁶⁹*Ibid*

atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem konstitutif). Yang kedua, yaitu bersifat represif dimana jika terjadi pelanggaran merek dan pemilik merek dapat mengajukan gugatan yang dapat bersifat perdata maupun pidana terhadap pihak yang tidak berkepentingan.

Secara filosofis, terdapat tiga justifikasi perlindungan hak Merek menurut Bently dan Sherman, yaitu:⁷⁰

- 1) Pendapat mengenai justifikasi kreatifitas masih menjadi perdebatan dalam dunia HKI, namun sebuah pendapat yang penting memandang perlindungan Merek sebagai imbalan Kreatifitas atas investasi. Dengan demikian, hukum Merek mendorong 'produksi' akan produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah dengan cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu barang secara cepat. Usaha untuk membenarkan perlindungan Merek dengan argumentasi kreatifitas adalah suatu hal yang lemah, sebagian karena pada saat hubungan antara barang dengan Merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat.

⁷⁰ Theofransus litaay, S.H., LL.M. **Modul 04: Pengantar Hak Merek**, <http://haki2008.wordpress.com/2008/04/29/pengantar-hak-merek-oleh-theofransus-litaay-sh-llm/> (online) diakses pada tanggal 26 Juli 2014

- 2) Informasi. Ini merupakan justifikasi utama perlindungan Merek, karena Merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Dengan melindungi Merek, lewat pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan. Belanja dan pilihan dapat dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen akan yakin Merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen yang diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang makin dominan menjadikan perlindungan Merek menjadi semakin penting.
- 3) Etis. Argumentasi utama perlindungan Merek didasarkan pada gagasan *fairness* atau keadilan (*justice*). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil Merek milik orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik (*goodwill*) yang dihasilkan oleh pemilik Merek yang asli. Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan adalah perlindungan dari persaingan curang dan pengayaan diri yang tidak adil.

Agar suatu merek mendapat perlindungan hukum maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Karena disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.⁷¹

Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:⁷²

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain;

2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek;

3. Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak

⁷¹ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm 19.

⁷² Irwansyah Ockap Hlm omoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm 29

husus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

Pelanggaran merek di negara Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Hal tersebut bermula semenjak diberlakukannya Undang-Undang Merek 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut dijelaskan Indonesia menggunakan Stelsel Deklaratif yang menganut asas *First to Use System*, yang mempunyai arti siapa yang memakai pertama dari suatu merek maka dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Merek 1961 sanksi hukum yang berupa tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana tidak diatur. Selain itu, prinsip mengenai itikad baik masih belum diatur.

Seiring perjalanan waktu yang terjadi Undang-Undang Merek juga mengalami pergantian, hal tersebut juga mempengaruhi sistem tata cara memperoleh hak atas merek. Undang-Undang Merek 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Merek 1961 menganut Stelsel Konstitutif.⁷³

Stelsel Konstitutif atau dapat dikenal dengan asas *First to File System*, dimana di dalam Undang-Undang Merek 1992 Pasal 3 disebutkan bahwa pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah pemilik hak atas merek yang telah mendaftarkan di Kantor Merek terlebih dahulu. Selain itu, di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek 1992 telah mengatur tentang dasar pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pemilik yang beritikad baik.

⁷³ Gatot Supramono, *Op. Cit.* hlm 4

Tetapi di dalam penjelasannya tidak dijabarkan mengenai kualifikasi bagaimana pemilik yang beritikad baik.

Undang-Undang Merek 1992 mengalami perubahan pada tahun 1997. Namun, Undang-Undang Merek 1997 bersifat melengkapi, menambah, mengubah ketentuan-ketentuan yang sebelumnya ada di dalam Undang-Undang Merek 1992 dan bukannya mengganti.⁷⁴ Sama seperti Undang-Undang sebelumnya yaitu masih tidak terdapatnya pengertian tentang pemilik beritikad baik itu seperti bagaimana.

Perkembangan terakhir, Undang-Undang Merek 1992 telah diubah menjadi Undang-Undang Merek 1997, dan telah diganti menjadi Undang-Undang Merek 2001. Terdapat perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, yaitu menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek, mengenai penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui badan peradilan khusus yaitu pengadilan niaga, dan mengenai ketentuan penetapan sementara pengadilan yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi pemilik merek dari kerugian yang lebih besar.⁷⁵ Selain hal tersebut, dalam Undang-Undang Merek 2001 adalah satu-satunya Undang-Undang yang memberi pengertian pemilik merek beritikad baik itu seperti apa.

⁷⁴Muhamad Djumhana dan Djubaedilah,(2001), *Op. Cit*, hlm 213

⁷⁵*Ibid*, hlm 213

1. Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*.

Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek 2001 menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba untuk mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Permasalahan itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih untuk tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek tersebut, maka usaha mendaftarkan merek itu oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “itikad tidak baik”.⁷⁶

Prinsip penting yang harus dijadikan sebagai suatu pedoman untuk mendaftarkan suatu merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip tersebut, hanya pendaftar yang beritikad

⁷⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Bandung, PT. Alumni, 2002, hlm 140-141.

baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa dampak bahwa DirJen HKI harus menolak pendaftaran merek yang ditemukan adanya kemiripan atau peniruan terhadap suatu merek yang terdaftar dengan dasar itikad tidak baik.⁷⁷

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 disebutkan bahwa merek tidak dapat dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

Dalam penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001, dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pengertian itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek 2001 lebih cenderung menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu

⁷⁷O.C. Kaligis, *Op.Cit*, hlm 14

syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.⁷⁸

Selain itu pengertian itikad baik menurut J.Satrio dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trouw*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif (*objectief goeder trouw*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik.⁷⁹

Pengertian di atas pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.⁸⁰

Oleh sebab itu maka penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan

⁷⁸Gatot Suparmono, *Op. Cit*, hlm 18.

⁷⁹J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. hlm 179

⁸⁰Gatot Suparmono, *Op. Cit*, hlm 18.

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 sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.⁸¹

Karena itu pengertian mengenai itikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.”

Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama

⁸¹RR. Putri Ayu Priamsari, **Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)**, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, hlm i.

keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, Merek yang dimintakan pendaftarannya *copy* atau reproduksi merek orang lain.⁸²

Agar suatu merek dapat disebut *copy* atau reproduksi merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan, harus emenuhi syarat-syarat berikut:⁸³

1. ada persamaan elemen secara keseluruhan;
2. persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
5. persamaan cara pemeliharaan.

Suatu Merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain dapat juga ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entire similar*. Persamaan ini pada pokoknya dianggap berwujud apabila Merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), hampir mirip (*nearly resembles*) dengan Merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:⁸⁴

1. kemiripan persamaan gambar;
2. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;

⁸² M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Bandung: Citra Aditya Bakti dalam Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H.,M.S, Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia. <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/> (online) diakses pada tanggal 26 Juli 2014

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

3. faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat/konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelyhood confusion*).

Seorang pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur menggunakan cara berwujud upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan tujuan menimbulkan kesan kepada masyarakat, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.⁸⁵

Pelanggaran di bidang merek pada umumnya adalah pemakaian Merek Terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap Merek Terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen.⁸⁶

Ketentuan terkait perlindungan merek terkenal utamanya diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Konvensi Paris"). Dalam Pasal 6 bis yang menyatakan bahwa:

⁸⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm 357.

⁸⁶ Pendapat yang disampaikan oleh Parlagutan Lubis pejabat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2000 dikutip dalam buku Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayan Intelektual**, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm . 230

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

(terjemahan): “Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat menyesatkan, atas suatu merek yang dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan untuk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan reproduksi atau jiplakan merek terkenal milik pihak lain.”

Hal mengenai merek terkenal juga termuat dalam Pasal 16 (2) Perjanjian TRIPS, yang kemudian melengkapi Pasal 6bis Konvensi Paris di atas mengatur sebagai berikut:

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”

(terjemahan): “Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh Anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang bersangkutan.”

Ditambahkan dengan apa yang dimaksud dengan Merek Terkenal dalam perdagangan, yaitu menurut ketentuan Pasal 1 SK Menteri Kehakiman. NO.02.10 Tahun 1992 yaitu:

“Merek Terkenal adalah Merek Dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.”

Pemilik merek yang mengetahui mereknya ditiru oleh pihak lain tidak dapat menerima perlakuan itu karena merasa dirugikan secara moril maupun materiil. Dikatakan menderita kerugian secara moril karena hak atas mereknya dipergunakan begitu saja oleh pihak lain tanpa adanya perijinan dengannya lebih dahulu.⁸⁷

Kemudian mengenai kerugian materiil yang diderita, itu dikarenakan adanya merek yang sama dengan merek orang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat atau persaingan curang yang mengakibatkan pemilik merek menjadi turun omzet perdagangannya.⁸⁸

Karena itu apabila dalam sebuah merek akan diminta untuk didaftarkan ternyata ditemukan kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merupakan salah satu bagian dari perbuatan beritikad tidak baik yang termasuk tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga dengan demikian suatu produk tersebut menjadi ikut dikenal di masyarakat termasuk pelanggaran dari Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

⁸⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm 48

⁸⁸ *Ibid*

2. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek

Adanya sebuah aksi dapat memunculkan terjadinya suatu reaksi. Berkaitan dengan ungkapan tersebut terdapat konsekuensi yang harus ditanggung terhadap pelanggaran merek yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan itikad baik tidak dapat lepas dari pelanggaran yang memuat persamaan pada pokoknya serta keseluruhan dan merek terkenal.

Diberlakukannya prinsip hukum tersebut memberikan dampak bahwa Indonesia telah turut serta menerapkan kerangka hukum yang termuat dalam Uni Paris Convention, London Convention, dan Stockholm Convention Act 1967, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Indonesia No. 24 tahun 1979.

Dalam Pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Uni Paris telah memuat perlindungan hukum kepada pemilik merek, yang menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik (mendaftarkan merek yang telah ada) atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan itikad buruk.

a) Tindakan Pembatalan dan Penghapusan Merek Terdaftar

Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek

bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan didalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan itikad buruk.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar terdapat di dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.⁸⁹

Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang- Undang Merek 2001 yang berbunyi:⁹⁰

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

⁸⁹Rachmadi usman, *Op. Cit.*, hlm 362-363.

⁹⁰*Ibid*, hlm 363

Keharusan mengajukan sebuah permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Adapun pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.”

Mengenai batas tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Pengajuan gugatan pembatalan sebenarnya hanya diutamakan bagi para pemilik merek yang telah terdaftar, namun Undang-Undang memberi pengecualian bagi pemilik merek terkenal. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001 dengan tegas menentukan, pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah yang bersangkutan mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada kantor merek.

Selanjutnya mengenai penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan dengan dua (2) cara menurut Pasal 61 Undang-Undang Merek 2001, yaitu:

1. atas prakarsa Direktorat Jenderal, atau;
2. berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 63 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula di ajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 61 dan 63 terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu: penghapusan atas prakarsa DirJen HKI, penghapusan atas permohonan pemilik merek, dan penghapusan karena gugatan pihak ketiga.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang dimaksud hanyalah dapat diajukan pada tingkat kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan Pengadilan tersebut kepada Direktorat Jendral HKI yang dimana hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek apabila putusan badan peradilanannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Mengenai tata cara penghapusan merek Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang didapat sudah tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum dari merek dagang/jasa yang bersangkutan.

b) Upaya Ganti Rugi Dan Tindakan Penghentian Semua Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Merek

Selain upaya pembatalan merek akibat adanya pelanggaran. Terdapat juga upaya lain yang dapat dilakukan terkait akibat dari pelanggaran tersebut yaitu upaya ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001.

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya.

Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai

dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.⁹¹

Dua hal utama yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai jumlah ganti rugi adalah:⁹²

- 1) Kerugian akan keuntungan yang dialami oleh penuntut sebagai akibat dari pelanggaran terdakwa;
- 2) Biaya lisensi yang mana penuntut berhak menuntut kepada terdakwa.

Meskipun dalam menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian akan mengalami kesukaran hakim dapat menentukannya “*ex aequo et bono*” dalam nilai uang, apabila benar-benar menderita kerugian.⁹³

Sehubungan dengan gugatan ganti rugi, dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 disebutkan bahwa:

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

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan hak kepada pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan untuk

⁹¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm 365

⁹² Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op.Cit.* hlm 156-157

⁹³ Muhamad Djumhana dan Djubaedilah, (2001), *Op. Cit.* hlm 270

menghentikan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak tersebut atas permohonan pihak penggugat. Permohonan ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku di dalam hukum acara perdata (Pasal 180 HIR). Provisi mempunyai tujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Tuntutan provisi ini di dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur pada Pasal 78 ayat (2), yang isinya antara lain:

“Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak”.

Dalam hal tergugat dituntut juga untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim untuk “menunda” penyerahan barang atau nilai barang tersebut, dapat disamakan dengan penolakan atas gugatan yang meminta agar suatu gugatan dapat dilaksanakan lebih dahulu.⁹⁴

Penundaan penyerahan barang atau nilai barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut merupakan tindakan hati-hati karena

⁹⁴Ahmadi miru, *Op. Cit.*, hlm 94.

bagaimanapun, secara hukum setiap putusan Pengadilan Niaga masih dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.⁹⁵

Dari Pasal 76 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa dengan kalimat “dan/atau” untuk pemilik merek yang akan mengajukan gugatannya dapat memilih salah satu kedua-duanyanya dari huruf (a) dan huruf (b) yaitu gugatan ganti rugi disertai dengan penghentian semua perbuatan yg berhubungan dengan merek, atau cukup hanya menggugat penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Pemilihan tersebut bergantung dari pertimbangan pemilik merek sendiri dan biasanya pertimbangannya tersebut bersifat menguntungkan.⁹⁶

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya dilakukan, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, disebutkan bahwa merek mempunyai peranan sangat penting dalam perdagangan global serta menjaga

⁹⁵ *Ibid*, Hlm 94-95.

⁹⁶ Gatot Supramono. *Op. Cit.* hlm 140

persaingan usaha sehat yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan itu sendiri terdiri atas upaya preventif yakni pendaftaran kepada DirJen HKI dan represif yaitu adanya pengajuan gugatan secara perdata maupun pidana apabila telah terjadi pelanggaran.

Berkaitan dengan pendaftaran merek, wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Karena didalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 telah jelas memuat bahwa merek dengan dasar itikad tidak baik tidak dapat diterima pendaftarannya maka DirJen HKI harusnya membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik pada tahap pemeriksaan secara substantif.

Hal yang sering menjadi permasalahan dalam pelanggaran merek terkait dengan prinsip itikad baik adalah mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan mengenai merek terkenal. Maka apabila telah terjadi pelanggaran atas hak merek tersebut pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dengan mengajukannya kepada pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Merek 2001 serta ganti rugi sesuai Pasal 76 Undang-Undang Merek 2001 dan nantinya apabila Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap maka DirJen HKI dapat menghapus merek yang diminta pembatalan pendaftarannya dengan cara mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek (DUM).

B. Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Pada Perkara Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek

1. Posisi Kasus

PT Krakatau Steel Tbk kembali berseteru dengan perusahaan lokal lainnya di Pengadilan Niaga Jakarta. Perusahaan baja itu menggugat pembatalan 7 merek sekaligus milik PT Perwira Adhitama Sejati Sejati. Berdasarkan berkas gugatan No.06/PDT-Sus/Merek/2013, kasus ini bermula karena Krakatau Steel tidak terima dengan pendaftaran 7 merek milik Perwira Adhitama Sejati.

Tujuh merek yang digugat adalah merek KSPS, KSJS, KSJIS, KSTL, KSL, KSMS dan LKS. Ke-7 merek itu didaftarkan untuk melindungi jenis barang kelas 06. Krakatau Steel menilai pendaftaran ke-7 merek itu tanpa seizin pihaknya. Padahal, Krakatau Steel mengklaim selaku pihak yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek KS dan KS POLE. Krakatau Steel berpendapat sebagai perusahaan produksi baja bisa memberikan tanda pada setiap produknya dengan nama dan label KS.

Singkatan KS sendiri tidak lain kepanjangan dari Krakatau Steel. Nama KS ini pula yang kemudian menjadi merek dagang Krakatau Steel. Merek KS ini sudah terdaftar di direktorat merek di bawah IDM 000063036 tertanggal 17 Juni 2004 untuk melindungi jenis barang kelas 06 yaitu baja tulangan, baja profil, dll. Merek KRAKATAU STEEL + LOGO di bawah No.IDM000048501 tertanggal 12 Februari 2004 untuk melindungi jenis barang kelas 06, yaitu besi spons, baja kawat batangan, baja lonjoran, baja

canai, dll. Selain itu. Ada juga merek KS POLE di bawah No. IDM000184782 untuk kelas 06, yaitu tiang telepon bentuk taper segi delapan.

Dalam gugatan tersebut Krakatau Steel juga mencantumkan putusan Mahkamah Agung 740.K/Pdt.Sus/2009 pada tanggal 3 Juni 2010 mengenai pembatalan merek KS-HI dan 08.PK/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 15 Juli 2010 untuk kasus merek KS-TI. Krakatau Steel telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran untuk promosi. Melakukan investasi dengan biaya yang tidak sedikit supaya merek tersebut dikenal di masyarakat. Krakatau Steel menegaskan pihak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek KS dan KS POLE.

Menurut Sekertaris Krakatau Steel, Andi Firdaus, mengatakan bahwa perseroan menggugat Perwira Adhitama Sejati Sejati dan Ir Goh Ka Thioe atas tiga perkara. Adapun merek dagang yang digugat adalah KS, Krakatau Steel dan Logo, serta KS Pole.⁹⁷

Keberatan Krakatau Steel atas pendaftaran ke-7 merek itu karena menilai adanya kesamaan pada pokoknya dengan mereknya. Kesamaan itu terlihat dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Krakatau Steel menuding ke-7 merek Perwira Adhitama Sejati merupakan jiplakan berlaka dari merek KS dan KS POLE yang lebih dulu terdaftar.

⁹⁷ Ananda Putri (Eds.), **Krakatau Steel Akan Ajukan Banding**, Koran Tempo. 20 Mei 2013 <http://koran.tempo.co/konten/2013/05/20/310449/Krakatau-Steel-Akan-Ajukan-Banding> (online)
Diakses pada tanggal 26 April 2014

Perwira Adhitama Sejati dituding beritikad tidak baik mendaftarkan ke-7 merek tersebut. Lantaran itulah, Krakatau Steel meminta pengadilan membatalkan pendaftaran ke-7 merek tersebut. Selain itu, Krakatau Steel juga meminta pengadilan memerintahkan DirJen HKI menolak permintaan pendaftaran merek yang menggunakan unsur KS.

Dalam eksepsinya Perwira Adhitama Sejati menyebut gugatan sudah kadaluarsa karena diajukan melewati batas 5 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

2. Putusan Majelis Hakim

Terhadap gugatan pertama yang dilayangkan oleh Krakatau Steel kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 7 Mei 2013 yang amarnya menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut serta menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2013 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 26 K/Pdt.Sus-Merek/2013/2013/PN Niaga Jkt. Pst. Jo. Nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo*⁹⁸ beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi formal tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat pada pokoknya secara garis besar sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum, tentang ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a;
2. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan apakah terdapat unsur-unsur yang menonjol antara merek Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek-merek Termohon Kasasi/Tergugat, mengenai kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
3. Bahwa antara merek-merek Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat faktanya terdapat unsur yang menonjol yaitu sama-sama terdiri dari huruf capital, menonjolkan huruf KS dengan bentuk yang hampir sama, cara penempatan yang sama, cara

⁹⁸ A quo dalam hukum berarti “tersebut”. Perkara a quo berarti perkara tersebut, perkara yang sedang diperselisihkan menurut <http://kamusbisnis.com/arti/a-quo/> (online) diakses pada tanggal 30 Agustus 2014

penulisan yang sama, dan mempunyai bunyi yang sama, yaitu menonjolkan bunyi KS;

4. Bahwa untuk memperjelas kesalahan *Judex Facti*, berikut ini ditunjukkan tabel mengenai persamaan pada pokoknya antara merek-merek Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek-merek milik Termohon Kasasi/Tergugat yang diajukan gugatan Pembatalan *a quo*;

Tabel B.2.

Perbandingan Merek Penggugat dengan Merek Tergugat

Merek Pemohon Kasasi (Penggugat)	Keterangan	Merek Termohon Kasasi (Tergugat)	Keterangan
IDM000184782 (418285) (tanggal pengajuan 1 Agustus 1997) 	1. KS singkatan dari Krakatau Steel yang dijadikan sebagai merek. 2. Sedangkan POLE menerangkan jenis barangnya yaitu tiang.	IDM00027104 9 (tanggal pengajuan 9 Februari 2009) KSPS	1. Huruf KS lebih menonjol karena berada di awal. 2. Pengucapan kata KS lebih jelas disbanding PS. 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek KSPS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Kasasi/Penggugat

 KRAKATAU STEEL IDM000048501 (tanggal pengajuan 12 Februari 2004) KRAKATAU STEEL	1. Krakatau Steel: bagian dari nama badan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat. 2. Dibaca: Ka Es Krakatau Steel	IDM000267210 (tanggal pengajuan 15 September 2008) KSJS	1. Huruf KS lebih menonjol karena berada di awal. 2. Pengucapan kata KS lebih jelas dibanding JS. 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek KSJS mempunyai persamaan pada pokoknya
IDM000063036 (tanggal pengajuan 17 Juni 2004) KS 	1. Merek KS merupakan singkatan dari Krakatau Steel yang tidak dapat dipisahkan dari nama perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat. 2. Dibaca huruf per-huruf: Ka, Es.	IDM000267211 (tanggal pengajuan 15 September 2008) KS JIS	1. Huruf KS lebih menonjol karena berada di awal. 2. Pengucapan kata KS lebih jelas dibanding JIS. 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek KSJIS mempunyai persamaan pada pokoknya
		IDM000268667 (tanggal pengajuan 17 September 2008)	1. Huruf KS lebih menonjol karena berada di awal. 2. Pengucapan kata KS lebih

		KSTL	jelas disbanding TL. 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek KSTL mempunyai persamaan pada pokoknya
		IDM00026866 8 (tanggal pengajuan 17 September 2008) KSL	1. Huruf KS lebih menonjol karena berada di awal dan hanya berbeda 1 huruf L. 2. Pengucapan kata KS lebih jelas disbanding L. 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek KSL mempunyai persamaan pada pokoknya
		IDM00027118 2 (tanggal pengajuan 11 Februari 2009) KSMS	1. Huruf KS lebih menonjol karena berada di awal. 2. Pengucapan kata KS lebih jelas disbanding MS. 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek KSMS mempunyai

			persamaan pada pokoknya
		IDM00027410 8 (tanggal pengajuan 16 April 2009) LKS	1. Huruf KS lebih menonjol karena berada di awal dan hanya berbeda 1 huruf L. 2. Pengucapan kata KS lebih jelas disbanding L. 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merek LKS mempunyai persamaan pada pokoknya

5. Bahwa dengan menyatakan merek KSPS, merek KSJS, merek KSJIS, merek KSTL, merek KSL, merek KSMS, dan merek LKS adalah merupakan satu kesatuan bunyi di dalam pertimbangan hukumnya, maka *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan hukum;

6. Bahwa dengan menyatakan bahwa merek-merek Termohon Kasasi/Tergugat adalah satu kesatuan bunyi, sedangkan faktanya merek-merek tersebut terdiri dari kumpulan huruf-huruf konsonan

yang lebih didominasi oleh huruf KS, yang jika dibaca tidak mungkin menjadi satu kesatuan bunyi, dan mengabaikan ketentuan dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka putusan *Judex Facti* tersebut layak untuk dibatalkan;

7. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 279.PK/Pdt/1992 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan:

- a) sama bentuk (*similarity of form*);
- b) sama komposisi (*similarity of composition*);
- c) sama kombinasi (*similarity of combination*);
- d) sama unsur elemen (*similarity of element*);
- e) persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f) persamaan ucapan (*phonetic similarity*);
- g) Persamaan penampilan (*similarity of appearance*);

Jika dilihat dari Yurisprudensi diatas, maka Nampak jelas kesalahan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, yang memutuskan bahwa antara merek-merek milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya karena merupakan satu kesatuan bunyi;

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena menyebutkan Itikad Tidak Baik dari Termohon Kasasi/Tergugat tidak

dapat dibuktikan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Pemohon Kasasi/Penggugat;

9. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan apakah Termohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan merek-mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek Pemohon Kasasi/Penggugat demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau meyesatkan konsumen;
10. Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan hukum di dalam putusannya karena tidak memperhatikan bukti P-5 (salinan Putusan tentang pembatalan merek KS-TI) dan P-6 (Salinan Putusan tentang pembatalan merek KS-HI);
11. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat putusannya ternyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian putusan tersebut tidak dipertimbangkan secara professional (*unprofessional judgement*) dan pada akhirnya tidak mampu member dasar alasan pertimbangan yang jelas (*ratio decidendi*) sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* layak untuk dibatalkan;

Terhadap alasan-alasan kasasi yang sudah dikemukakan diatas maka, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dengan digunakannya merek-merek seperti KSPS, KSJS, KSJIS, KSTL, KSL, KSMS, LKS, untuk jenis barang pada kelas yang sama (06) dan termasuk perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan dapat mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai, dikualifikasikan mengandung unsur *bad faith* (itikad tidak baik) dan *unfair competition* (persaingan tidak sehat);
2. bahwa pertimbangan tersebut didasarkan atas huruf yang menonjol adalah KS (bandingkan dengan seluruh merek Tergugat yang tidak meninggalkan huruf KS). Oleh karena itu apa yang dilakukan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim *Judex Facti* termasuk alasan yang tidak masuk akal dan cenderung dicari-carikan alasan pembenar, karena yang dipermasalahkan hanyalah titik sesudah huruf KS, dimana sesudah huruf KS milik penggugat ada titiknya, sementara dalam merek Tergugat tidak ada titiknya, padahal apabila dibaca (*voice*) atau huruf yang digunakan adalah yang menonjol huruf KS pada semua merek tergugat, dengan demikian terdapat persamaan “pada pokoknya”;

Melalui putusan Mahkamah Agung No. 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan garis besar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 7 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya yang mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek “KS”, “Krakatau Steel + LOGO”, dan “KS POLE” tersebut;
 3. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek KSPS, merek KSJS, merek KSJIS, merek KSTL, merek KSL, merek KSMS, merek LKS atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Analisis Prinsip Itikad Baik Dalam Kasus

Berdasarkan uraian dalam posisi kasus di atas, dalam sengketa merek Krakatau Steel dengan merek dagang KS melawan Perwira Adhitama Sejati Sejati dengan merek dagang mereka yaitu KSPS, KSJS, KSJIS, KSTL, KSL, KSMS dan LKS. Masalah muncul karena dalam ke-7 merek dagang Perwira Adhitama Sejati Sejati yang telah terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang KS milik Krakatau Steel yang juga telah terdaftar sebelumnya dengan jenis yang sama.

Dalam gugatan yang dilayangkan Krakatau Steel kepada Perwira Adhitama Sejati Sejati di Tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan dalil-dalilnya yaitu ke-7 merek dagang Perwira Adhitama Sejati Sejati telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak Krakatau Steel selaku pemilik merek dagang KS.

Pihak Krakatau Steel merasa keberatan atas pendaftaran tersebut dikarenakan pihak Perwira Adhitama Sejati Sejati dan ke-7 merek dagang yang didaftarkannya semua mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya dengan merek dagang KS. Pihak Perwira Adhitama Sejati Sejati dituding beritikad tidak baik dengan mendaftarkan ke-7 merek dagang tersebut.

Dari uraian diatas, didapati bahwa pada saat Perwira Adhitama Sejati Sejati mengajukan permintaan pendaftaran ke-7 merek dagang tersebut,

mereka telah mengetahui keberadaan merek terkenal KS dan variasinya. Dengan demikian, Perwira Adhitama Sejati Sejati pada saat mengajukan permintaan pendaftaran ke-7 merek dagang tersebut yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Krakatau Steel telah dilandasi adanya itikad tidak baik (*bad faith*). Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yaitu:

“Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.”

Dalam penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001, dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Disamping itu, Krakatau Steel juga telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran serta melakukan investasi dengan biaya yang tidak sedikit supaya merek tersebut dikenal oleh masyarakat. Karena itu merek KS

dapat dikategorikan merek terkenal karena telah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal seperti yang telah disebutkan di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:

“..... dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara,....”.

Ditambahkan menurut James E. Inman merek terkenal (*well-known trademark*) adalah Merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik Merek tersebut.⁹⁹

Merek KS juga telah memiliki kriteria penentuan merek terkenal berdasarkan WIPO *Joint Recommendation* yang berlangsung tanggal 20-29 September 1999 pada *Article 2*, yang menyatakan:

“In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:

- a) the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*

⁹⁹Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek), **Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I. Tahun 2001**. hlm 11 Dikutip dari James E. Inman, *Gray Marketing of Imported Trademarked Goods: Tariff and Trademark Issues*, *American Business Law Journal*, Volume 31, No. 1 Mei 1993, hlm 83

- b) *the duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
- c) *the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
- d) *the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
- e) *the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
- f) *the value associated with the mark.”*

(terjemahan): “Faktor-faktor dimana dapat disimpulkan bahwa suatu merek adalah merek terkenal atau tidak, termasuk dan tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) tingkat pengetahuan atau pengakuan terhadap suatu merek dalam sector yang relevan dari masyarakat;
- b) jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap pemakaian merek;
- c) jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk pengiklanan atau publikasi dan presentasi pada pameran raya atau pameran dari barang-barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan;
- d) jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran dan/atau setiap permohonan pendaftaran merek, sejauh mana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan terhadap merek tersebut;
- e) Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang; dan
- f) nilai yang dihubungkan dengan merek;”

Hal tersebut juga diperkuat oleh keputusan Menteri Kehakiman RI No.

M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 yang berisi penolakan permohonan merek terkenal atau merek terkenal milik orang lain atau badan lain.

Karena hal tersebut dirasa cukup maka dengan demikian Krakatau

Steel mengajukan Gugatan Pembatalan atas Merek dagang dari Perwira

Adhitama Sejati Sejati, karena di dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang

Merek disebutkan:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Dijelaskan menurut Cita Citrawinda dalam keterangannya sebagai saksi ahli dalam perkara Peninjauan Kembali perkara niaga hak atas kekayaan intelektual bidang merek mengatakan bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik merek yaitu (a) Mereknya yang telah terdaftar di Indonesia, (b) Merek yang menjadi pokok perkara memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang didaftarkan, (c) adanya unsur persaingan curang, (d) Merek yang digunakan tanpa hak oleh orang lain adalah merek terkenal.¹⁰⁰

¹⁰⁰Lihat Putusan MA dalam Perkara PT Accor dan AAPC Limited melawan PT Tria Sumatera Corporation dan PT Novotel Soechi Indonesia Putusan No. 078 PK/Pdt.Sus/2010, hlm 31.

Adapun dari pihak Perwira Adhitama Sejati selaku Tergugat juga memberikan eksepsi berupa:

1) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Dimaksudkan disini *obscuur libel* karena penggugat tidak secara jelas menguraikan tentang letak persamaan pada pokoknya merek milik Penggugat terhadap merek milik Tergugat dan dalam proses pendaftarannya pihak Tergugat merasa bahwa berdasarkan waktu pendaftaran jutru merekalah yang merupakan pendaftar pertama atas merek dagang tersebut.

2) Kurang Pihak

Dimaksudkan kurang pihak adalah karena pihak Penggugat tidak turut mencantumkan Direktorat Merek selaku instansi yang telah mengeluarkan sertifikat atas merek dagang tersebut.

Dalam pertimbangannya ternyata Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat serta menolak eksepsi dari Tergugat, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Sesuai dengan yang ada dalam Pasal 82 Undang-Undang Merek 2001 bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi maka pihak KS selaku Penggugat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni kasasi. Maka memori kasasi yang diajukan oleh Krakatau Steel secara garis besarnya sebagai berikut:

- a) bahwa *Judex Facti* tidak cemat dan salah dalam menerapkan hukum tentang ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan;
- b) bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena menyebutkan Itikad Tidak Baik dari Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Pemohon Kasasi/Penggugat.

Dengan demikian maka dalam putusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan Niaga dengan nomor 06/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, mengabulkan gugatan dari Krakatau Steel untuk seluruhnya, memerintahkan DirJen HKI untuk membatalkan ke-7 merek dagang Perwira Adhitama Sejati Sejati serta mencoret ke-7 merek dagang tersebut dan menolak permintaan pendaftaran merek-merek dagang yang menggunakan unsur KS untuk kelas barang yang sama.

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dirasa sangatlah tepat karena secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).¹⁰¹

¹⁰¹ Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, hlm 47

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).¹⁰²

Isi putusan tersebut diatas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426/PK/Pdt/1994, tanggal 20 September 1995 yang berbunyi:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful Infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*injust enrichment*)”;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 370 K/Sip/1983, tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek “Dunhill”, antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang inti pertimbangan hukumnya adalah:

“Pemakaian dan peniruan Merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum”.

¹⁰²*Ibid*

Ditambahkan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1987, No. 341/PK/Pdt./1986 (Perkara Merek RATU AYU) yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa pendaftaran merek No. 167258 milik tergugat asal 1 jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Ratu Ayu milik penggugat asal:”

Dalam Undang-Undang Merek 2001 didapati bahwa, Undang-Undang tidak memberikan batasan pengertian dan penjelasan mengenai itikad baik. Oleh sebab itu, dirujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah mempertimbangkan mengenai batasan itikad baik tersebut bahwa dalam putusan No.1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 (Perkara Merek HITACHI), putusan No.220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara Merek NIKE) dan putusan No.1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987 (Perkara Merek SNOOPY DAN WOODSTOCK), Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya.¹⁰³

Berkaitan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang terdapat pada kasus antara Krakatau Steel dengan Perwira Adhitama Sejati, dapat ditambahkan pula pendapat dari Amalia Rooseno, yaitu menurutnya ada doktrin yang dapat dipergunakan dalam menentukan ada atau

¹⁰³ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm 26

tidaknya persamaan merek, yaitu doktrin *enterities similar* dan doktrin *nearly resembles*.¹⁰⁴

Doktrin *enterities similar* menganggap persamaan keseluruhan elemen adalah standar, dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* reproduksi merek orang lain. ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik merek, khususnya untuk merek terkenal.

Sedangkan doktrin *nearly resembles* menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik (*bad faith*) untuk membonceng ketenaran milik orang lain.¹⁰⁵

Teori lain yang dapat dikemukakan berhubungan dengan kedua teori sebelumnya adalah teori *holistic approach* dan teori *dominacy*. Teori *holistic approach* ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan, baik dari bunyinya, artinya, ejaannya maupun dari

¹⁰⁴ Emmy Yuhassarie, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm 206-207

¹⁰⁵ *Ibid*

tampilannya. Sedangkan teori *dominacy* adalah untuk menentukan adanya persamaan merek antara merek satu dengan merek yang lainnya cukup diambil dari unsur yang paling dominan dari merek tersebut.¹⁰⁶

Doktrin tentang persamaan pada pokoknya menurut Wayne Covell memberikan beberapa indikator untuk menilai persamaan pada pokoknya: persamaan visual (*visual similarity*), persamaan kemasan (*packaging similarity*), persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*), dan persamaan fungsi serta pemakaian (*similarity in function and use*).¹⁰⁷

Pertemuan dalam *World Trade Mark Symposium* di Cannes, Perancis tanggal 5-9 Februari 1992 juga memberikan beberapa unsur yang dapat di gunakan sebagai patokan untuk menilai persamaan pada pokoknya, yaitu persamaan penampilan (*similarity of appearance*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan konotasi (*connotation similarity*) of appearance); persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*); dan persamaan jalur perdagangan (*trade cannel similarity*).¹⁰⁸

Pengertian beritikad baik tidak dapat terpisah dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, yakni pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik. Masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek

¹⁰⁶ Agus Mardianto, *Op.Cit*, hlm 45

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, SH, **Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992**, hlm 284-285 dikutip dari Wayne Covell, **Trade Mark Reporter** vol. 82. Mei -Juni 1992, No.3

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 285-286

dalam periode sebelumnya, jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dirinya sudah menggunakan mereknya walaupun belum didaftarkan, maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah berdasarkan prinsip “itikad tidak baik”.

Oleh sebab itu, tindakan dari Perwira Adhitama Sejati Sejati yang mendaftarkan ke-7 merek dagang yang mempuyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek KS milik Krakatau Steel dapat didiskualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*), sebagaimana seperti yang disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426 PK/Pdt/1994 yang berisi:

“Siapapun dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk:

1. peniruan (*imitation*) merek yang lain;
2. reproduksi (*reproduction*) merek orang lain;
3. penterjemahan (*translation*) merek orang lain.”

Seperti yang disampaikan oleh Mollenggraf, bahwa persaingan tidak jujur adalah suatu peristiwa yang manacara seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.¹⁰⁹

Tanggal pendaftaran merek yang diajukan pihak tergugat sebagai pembelaan sebenarnya tidak menjadi alasan yang menguatkan bahwa

¹⁰⁹R.M. Suryodiningrat, *Op.Cit*, hlm 66.

pembatalan pendaftaran merek ini menjadi gugur. Karena dalam konvensi paris Pasal 6 bis 3 menyebutkan batasan waktu 5 tahun tidak menjadi patokan,”Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa seijin pemilik merek.”

Ditambahkan dengan Pasal 69 ayat (2) yakni gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa adanya batasan waktu apabila merek yang dibatalkan berhubungan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam penjelasannya yang disebut bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Pencegahan akan pelanggaran terhadap merek ini sebenarnya telah dilakukan oleh pihak Dirjen HKI, mereka melakukan pengecekan seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Merek 2001. Namun pengecekan ini hanya bersifat *First To File*, tanpa pengecekan lebih lanjut apakah merek yang didaftarkan tersebut adalah merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu atau tidak.¹¹⁰

Asas *First To File* di Indonesia tidak berlaku absolut,itu dikarenakan siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu tidak otomatis menguasai merek tersebut, hal ini terbukti dari kasus Krakatau Steel dengan merek dagang KS ternyata pihak Dirjen HKI telah mendaftarkan juga merek lain

¹¹⁰ Metha Kurniawan, **Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia**, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm 16.

diluar KS dengan kelas yang sama yakni ke-7 merek milik Perwira Adhitama Sejati.

Oleh karena itu, perbuatan dari DirJen HKI telah menunjukkan bahwa DirJen HKI tidak teliti dan cermat dalam memeriksa suatu merek yang akan didaftarkan. Oleh karena itu, DirJen HKI seharusnya membatalkan pendaftaran merek milik PT. Perwira Adhitama Sejati Sejati sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Merek 2001.

Dengan demikian, dari penjelasan semua doktrin diatas bahwa ke-7 merek pihak Perwira Adhitama Sejati yang terdaftar jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Krakatau Steel yang juga telah didaftar. Hal tersebut apabila didasarkan pada beberapa elemen yakni meliputi susunan kata, bunyi dan ejaannya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen bahwa seolah-olah ke-7 merek tersebut juga berasal dari Krakatau Steel dimana hal tersebut merupakan unsur itikad tidak baik karena turut membonceng ketenaran milik pihak lain yang sudah terkenal.

Selain itu, ke-7 merek Perwira Adhitama Sejati juga merupakan merek yang terdaftar di jenis kelas yang sama dan jelas mempunyai persamaan fungsi serta pemakaian yang sama dengan merek milik Krakatau Steel yang sudah mengawali usaha tersebut sejak lama. Dimana hal ini makin menguatkan bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Perwira Adhitama Sejati merupakan perwujudan dari itikad tidak baik yang

seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan atas huruf yang menonjol yaitu KSpada ke-7 merek milik Perwira Adhitama Sejati terdapat persamaan pada pokoknya, maka Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 yang membatalkan ke-7 merek dagang milik Perwira Adhitama Sejati dan memerintahkan Direjen HKI untuk mencoret merk-merk dari Daftar Umum Merek (DUM) tersebut dirasa telah tepat karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah dituliskan pada Bab Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith* yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 oleh karena itu Dirjen HKI melalui Kantor Merek harusnya tidak menerima dan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik pada tahap pemeriksaan secara substantif.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara Krakatau Steel dengan Perwira Adhitama Sejati adalah merek pihak Perwira Adhitama Sejati mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Krakatau Steel yang sudah terkenal dan juga telah didaftar yang mana hal tersebut merupakan dasar dari itikad tidak baik yang mana layak dibatalkan, walaupun dalam Pengadilan Niaga memberikan putusan yang berbeda karena majelis hakim memutus perkara tersebut secara *a quo*. Hal tersebut jelas berbeda dengan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang memilih untuk membatalkan ke-7 merek dari Perwira Adhitama Sejati yang apabila

didasarkan pada beberapa elemen yakni meliputi susunan kata, bunyi dan ejaannya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen bahwa seolah-olah ke-7 merek tersebut juga berasal dari Krakatau Steel, dapat didapati bahwa hal tersebut merupakan unsur itikad tidak baik karena turut membonceng ketenaran milik pihak lain yang sudah terkenal. Merek Perwira Adhitama Sejati merupakan merek yang terdaftar juga di jenis kelas yang sama dan jelas mempunyai persamaan fungsi serta pemakaian yang sama dengan merek milik Krakatau Steel yang sudah mengawali usaha tersebut sejak lama. Bahwa hal ini makin menguatkan bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Perwira Adhitama Sejati merupakan perwujudan dari itikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek (DUM) karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini hendaknya juga diperbaharui dalam pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik serta Direktorat Merek khususnya pemeriksa merek sebaiknya lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek dan menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, sebagai upaya preventif yang bersifat pencegahan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa-sengketa pelanggaran merek terkenal dan sebaiknya pada tingkat pemeriksaan substantif dilakukan secara *online* terhadap kasus maupun pendaftaran merek.
2. Sebaiknya perlu melakukan pembenahan institusi Pengadilan Niaga, khususnya kepada aparaturnya penegak hukum dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang mempunyai kompetensi penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual untuk lebih dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari para hakim itu sendiri, sehingga diharapkan pembenahan sistem Pengadilan Niaga ini nantinya akan meningkatkan mutu atau kualitas putusan pengadilan terhadap sengketa hukum merek yang mampu menjawab rasa keadilan dan memunculkan hakim-hakim yang profesional dan tentunya memberikan hasil yang maksimal pada putusannya.