

## Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek

**Diannita Anjar Prasomya, Budi Santoso**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : diannitaanjarprasomya@gmail.com

### *Abstract*

*This journal article discusses the owners of trademark rights in general who apply for the cancellation of the mark for other parties who resemble their mark. However, in reality there are parties who are not entitled to be aware of their mistakes, so in good faith they make an application for cancellation of the mark. The purpose of this study is to find out the arrangements for cancellation of a mark in good faith under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The result of the research is to explain the development of good faith principle regulation from time to time with the latest amendment regulating the provisions on good faith as stated in Article 21 paragraph (3) regarding the application being rejected if submitted by a Petitioner with bad faith, as well as explained in the Explanation section regarding the Petitioner. in bad faith, as well as Article 77 paragraph (2) related to a lawsuit for cancellation can be filed indefinitely if there is an element of bad faith and the implementation of the principle of good faith in the trademark registration system in cases of cancellation of a registered trademark is that a trademark must be registered in good faith, because if there is an element of bad faith, the mark is canceled.*

**Keywords : development; cancellation; good faith**

### **Abstrak**

Artikel jurnal ini membahas pemilik hak atas merek pada umumnya mengajukan permohonan pembatalan merek bagi pihak lain yang menyerupai mereknya. Namun, dalam realitanya adanya pihak yang tidak berhak menyadari kekeliruannya, sehingga dengan Itikad baik melakukan permohonan pengajuan pembatalan merek. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan atas pembatalan merek dengan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian adalah menjelaskan perkembangan pengaturan prinsip itikad baik dari waktu ke waktu dengan perubahan terakhir yang mengatur ketentuan tentang itikad baik sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjelasan terkait Pemohon yang beritikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsure iktikad tidak baik serta Implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara-perkara pembatalan merek dagang terdaftar adalah merek harus didaftar dengan itikad baik, karena apabila terdapat unsur iktikad tidak baik maka merek tersebut dibatalkan.

**Kata kunci : perkembangan; pembatalan; iktikad baik**

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai

yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.

Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang dibidang merek akan selalu terjadi. Perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (*competitive*) dan berorientasi keuntungan (*profit oriented*), sehingga membuka potensi aktifitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan didalam praktek bisnisnya.

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut sehingga perlindungan hukum atas merek sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan dan kepedulian semua pihak, agar tercipta kondisi yang kondusif untuk berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan di bidang ekonomi dan penguasaan teknologi. 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 (Charles, 2014).

Meningkatnya produk-produk yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, juga berimbas kepada semakin sulitnya membedakan satu produk dengan produk yang lain. Untuk memperoleh perlindungan merek dibutuhkan adaptasi terus-menerus terhadap perangkat hukum untuk mengikuti dinamika perkembangan dibidang merek dengan harapan terciptanya harmonisasi ketentuan konvensi internasional dengan hukum nasional yang mengatur tentang merek.

Perlindungan merek secara internasional diatur dalam beberapa peraturan merek internasional seperti pada Konvensi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention For The Protection*

*of Industrial Property*). Revisi dilakukan di London pada tahun 1934, di Lisbon tahun 1958 dan terakhir di Stockholm pada tahun 1967. Beberapa catatan penting isi dari Konvensi Paris diatur mengenai : kriteria pendaftaran, hilangnya merek dagang karena tidak digunakan, perlindungan khusus bagi merek dagang terkenal, merek dagang jasa dan merek dagang kolektif serta pengalihan merek dagang, selanjutnya perjanjian internasional lainnya mengenai merek ialah Madrid Agreement (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967. Selain itu juga ada Konvensi Nice untuk penggolongan barang secara internasional (1957), yang diubah di Stockholm (1967) dan Jenewa (1977) dan Traktat Pendaftaran Merek Dagang / *Trademarks Registration Treaty* (TRT) – 1973, traktat ini dibuat selama konferensi WIPO (*World Intellectual Property Organization*) di Wina tanggal 12 Juni 1973.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi dibidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya (Santoso, 2009)

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.

Hak Cipta diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebelum dikeluarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. *Undisclosed Information / Rahasia Dagang* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. *Topography Right* (Semi Konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual, sama seperti hak cipta, hak paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya. Sedangkan pengertian merek yang ada pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”, Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain (Iswi, 2010).

Teori yang akan dijadikan landasan dalam Jurnal ini adalah teori perlindungan hukum. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit (Lili, 2003) Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Achmad, 2003).

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk Jurnal ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Pendaftaran Merek”. Dengan permasalahan Bagaimana perkembangan pengaturan prinsip itikad baik pada merek terdaftar dalam Undang-Undang Merek di Indonesia? Dan Bagaimana implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara pembatalan merek dagang terdaftar?

Runutan perkembangan prinsip itikad baik pada Undang-undang merek sebagaimana terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat perkembangan yaitu diatur ketentuan terkait dengan itikad baik tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjelasan terkait Pemohon yang beritikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik. Ketentuan perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan memuat Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyatakan: “permohonan harus ditolak Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Serta dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c menyatakan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”.

Dalam melakukan penyusunan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Pendaftaran Merek ini penulis memperhatikan pula terkait unsur kebaruan/orisinalitas hasil penelitian.

Hasil Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Pujo Saputro (Saputro, 2017) yang berjudul “Sengketa Merek Dagang Milik Perusahaan Asing Sephora dengan Perusahaan Lokal Sephora Batik” dalam penelitian ini meneliti tentang penerapan asas itikad tidak baik (*bad faith*) sebagai pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek Sephora Batik.

Hasil Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Asep Suryadi (Suryadi, 2019) yang berjudul “Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek” dalam penelitian ini meneliti tentang pengaturan pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif dan implementasi pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran konstitutif dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

Dalam penelitian penulis tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik dalam Sistem Pendaftaran Merek dengan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan pengaturan prinsip itikad baik pada merek terdaftar dalam Undang-Undang Merek di Indonesia dan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara pembatalan merek dagang terdaftar ini belum pernah dilakukan/diteliti sebelumnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel jurnal ini menggunakan bentuk penulisan yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu

pada praktik nyatanya di lapangan (Burhan, 2001). Berdasarkan metode penulisan yang dipilih, yaitu penulisan yuridis normatif, maka jenis data yang dapat digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah berupa data kepustakaan (data sekunder) baik sebagai bahan/sumber data primer dan bahan/sumber data sekunder. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide (Soekanto, 1994). Hasil penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pengaturan kewajiban pemegang paten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai pengaturan terkait prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum Merek di Indonesia, telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Ketika masih di bawah kekuasaan Belanda, di Hindia Belanda berlaku *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912.

Pengaturan tentang Merek di Indonesia telah mengalami lima kali perubahan dengan penggantian undang-undang. Terdapat beberapa hal pokok perubahan dan penambahan dalam setiap perubahan yang dilakukan. Perkembangan pengaturan merek di Indonesia diundangkan pada tahun Tahun 1961, 1992, 1997, 2001 dan 2016.

#### 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Setelah Indonesia merdeka, dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Merek. Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang Merek yang berlaku untuk Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961.

Undang-undang ini menggantikan peraturan tentang Merek yang sebelumnya berlaku, yaitu *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912. Dengan adanya Nomor 21 Tahun 1961, *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912 tidak

berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Nomor 21 Tahun 1961 adalah sejalan dan dapat dikatakan merupakan pengalihan dari *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912. Beberapa perbedaan signifikan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 1961 yaitu, masa berlaku perlindungan Merek adalah 10 tahun dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas berdasarkan persetujuan pendaftaran Merek di Nice, Perancis tahun 1957 (Usman, 2003)

Ketentuan tentang Iktikad Baik pada merek terdaftar belum diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Namun hanya mengatur ketika Merek dipergunakan dengan itikad tidak baik yaitu pada bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan disebutkan:

“Permohonan pendaftaran ditolak apabila merek yang bersangkutan pada keseluruhannya atau pada pokoknya bersamaan dengan merek orang lain yang telah didaftar untuk barang yang sejenis.

Begitu pula tidak akan didaftarkan sebagai merek lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang tidak mempunyai daya pembedaan atau yang sesungguhnya bukan merek.

Juga dengan sendirinya tidak akan didaftarkan apabila merek itu nyata-nyata dipergunakan dengan itikad tidak baik.“

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas suatu permohonan merek akan ditolak apabila merek yang bersangkutan pada keseluruhannya atau pada pokoknya bersamaan dengan merek orang lain yang telah didaftar untuk barang yang sejenis, serta tidak akan didaftarkan sebagai merek lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang tidak mempunyai daya pembedaan atau yang sesungguhnya bukan merek. Juga dengan sendiri didaftarkan apabila merek itu nyata-nyata dipergunakan dengan itikad tidak baik.

## **2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek**

Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3490. Undang-Undang yang berisi 90 pasal ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 itu adalah karena Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat itu. Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mengalami perubahan-perubahan yang

Bahwa ketentuan Iktikad Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diatur secara khusus yaitu Pada Pasal 4. Ketentuan tersebut berbunyi:

**Pasal 4**

- (1) Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.
- (2) Pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, telah diatur ketentuan yang mengatur bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemilik merek dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Pengaturan tentang itikad baik lebih tegas diatur pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek khususnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2).

**Pasal 57**

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Selanjutnya ketentuan tersebut dijelaskan pada bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek Pasal 57 Ayat (2) Pengertian "unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum" adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

### **3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek**

Bahwa pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian Internasional mengenai Aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-

GATT, Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Sebanyak 23 pasal dari total 90 pasal Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 mengalami perubahan.

Pertimbangan utama yang melandasi perubahan-perubahan tersebut adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), termasuk merek, dengan Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Adapun penambahan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 mengenai lingkup pengaturan perlindungan, yang mana diatur perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di samping itu diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.

Ketentuan tentang itikad baik berdasarkan Pasal ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek tidak dilakukan perubahan. Namun ketentuan tentang itikad baik ditambahkan pada bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek Umum yaitu berbunyi:

“c. Perlindungan Merek Terkenal.

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh *melalui penolakan* oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.”

Ketentuan tambahan tentang itikad baik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Umum mencakup penjelasan bahwa Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik sehingga berdasarkan undang-undang ini peniruan merek terkenal milik orang lain tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Serta terdapat peran aktif negara untuk melakukan penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Perlindungan terhadap Merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan Merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-undang ini, mekanisme perlindungan Merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik Merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal.

#### **4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Setelah berlaku selama empat tahun, Nomor 14 Tahun 1997 digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2001 Tentang Merek. Undang-Undang yang terdiri atas 101 pasal ini diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 110 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4131.

Bahwa perubahan ini selain dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, juga dimaksudkan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIP's yang belum ditampung dalam Nomor 14 Tahun 1997 (Usman, 2003). Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan.

Adapun beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibandingkan dengan Undang-Undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya

permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan bersangkutan disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang merek yang lama (Firmansyah, 2011)

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

#### Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon merek yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Asas-asas di atas membawa konsekuensi dalam pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (bad faith). Berbicara tentang pemilik merek yang beritikad baik, Undang-Undang Merek 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut.

Prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek dagang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sehingga dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal harus dilakukan dengan itikad baik, dalam arti itikad baik disini bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Itikad baik dalam arti bersifat dinamis artinya juga bahwa pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi, karena kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran merek.

#### **5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan pada tanggal 25 November 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 pada tanggal 25 November 2016.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan penyelarasan dari Undang-Undang Merek Tahun 2001, dengan unsur kebaharuan yaitu dengan penambahan substansi Indikasi Geografis dan memperluas terkait cakupan terkait merek. Adapun perluasan cakupan terkait merek pada Undang-Undang merek terbaru adalah termuat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Merek adalah sebuah tanda yang dapat ditampilkan (dilihat secara fisik) secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selain terkait tentang Indikasi Geografis, perlindungan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mencakup bentuk Merek. Pada peraturan perundang-undangan sebelumnya Merek yang dilindungi hanyalah Merek Konvensional berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda yang identik dengan logo dua dimensi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memperluas bentuk Merek yang dapat didaftarkan, di antaranya adalah Merek 3 (tiga) dimensi, Merek suara dan Merek Hologram.

Upaya pembaruan lainnya yang dibawa di dalam Nomor 20 Tahun 2016 adalah proses pendaftaran Merek yang menjadi lebih singkat. Percepatan tersebut terjadi pada masa pemeriksaan Substantif yang dipersingkat menjadi 150 hari, sebelumnya 9 bulan dan masa pengumuman Merek yang menjadi 2 bulan, sebelumnya 3 bulan. Poin lain yang difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016a adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek terkenal. Meskipun di dalam UU tersebut klasifikasi Merek terkenal masih di dalam garis abu-abu, suatu Merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai Merek terkenal, pemilik Merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Ketentuan tentang itikad baik diatur di dalam Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

Pengertian Itikad tidak baik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*Pemohon yang beritikad tidak baik*" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sebagai contoh adalah Permohonan Merek bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 76, Gugatan Pembatalan merek dapat dilakukan jika berdasarkan dasar/alasan yang terdapat dalam Pasal 20 dan/atau 21 yaitu tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak. Terkait Gugatan pembatalan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tetapi jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara,

peraturanperundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Lebih lanjut gugatan pembatalan apabila memuat unsur terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum dapat dilakukantan pabatas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pemberatan sanksi pidana merupakan hal yang baru di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka undang-undang mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa Hak dan tidak bertanggung jawab. Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dijelaskan secara rinci mengenai pendaftaran yang memiliki itikad baik. Dalam Undang-Undang Merek hanya menjelaskan syarat dan tata cara permohonan yang dicantumkan dalam Pasal 4 Ayat (2) juncto PerMenKumHam Nomor 67 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat (2) permohonan merek yang diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Bahwa berdasarkan runutan perkembangan prinsip itikad baik pada Undang-undang merek sebagaimana terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat perkembangan yaitu diatur ketentuan terkait dengan itikad baik tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjeasan terkait Pemohon yang beritikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik. sehingga dengan pemberian kesempatan pengajuan gugatan tanpa jangka waktu tersebut memberikan kesempatan tanpa batasan waktu kepada pihak penggugat untuk melakukan gugatan karena itikad tidak baik sehingga lebih ketat terhadap adanya merek-merek yang didaftar karena adanya itikad tidak baik.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bahwa berdasarkan runutan perkembangan prinsip itikad baik pada Undang-undang merek sebagaimana terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat

perkembangan yaitu diatur ketentuan terkait dengan itikad baik tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjeasan terkait Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik, sehingga dengan pemberian kesempatan pengajuan gugatan tanpa jangka waktu tersebut memberikan kesempatan tanpa batasan waktu kepada pihak penggugat untuk melakukan gugatan karena itikad tidak baik sehingga lebih ketat terhadap adanya merek-merek yang didaftar karena adanya itikad tidak baik. Implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara-perkara pembatalan merek dagang terdaftar adalah merek harus didaftar dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Selanjutnya terhadap gugatan merek dapat dilakukan jika berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 20 dan/atau 21 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu tentang merek tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, akantetapi jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Penulis juga merekomendasikan agar perlu adanya penguatan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik hak merek. Pemilik hak merek dapat dilakukan dengan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis baik ketentuan perdata maupun pidananya dalam setiap kasus-kasus pelanggaran terhadap hak perlindungan merek yang muncul di masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan upaya pencegahan yang efektif karena sanksi hukum yang diberikan cukup berat, sehingga pada masa mendatang pelanggaran terhadap hak merek tidak terjadi lagi. Kiranya agar dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih teliti dan memperketat pemeriksaan dalam proses penerimaan pendaftaran merek, sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung Tbk.
- Burhan, A. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Charles, Yeremia Far-Far., & Sigito, Sentot P., & Alam, M. Zairul (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013), *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Iswi, H. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Lili Rasjidi., & I. B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saputro, E.P. (2017). *Sengketa Merek Dagang Milik Perusahaan Asing Sephora dengan Perusahaan Lokal Sephora Batik*.
- Santoso, B. (2009). *Pengantar HKI Dan Audit Untuk Perusahaan*. Semarang : Pustaka Magister.
- Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji. (1994). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV.
- Suryadi, A. (2019). *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis