

Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Shafina Isma Faadhilah Rahardjo, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
shafinaisma@gmail.com

Abstract

Trademarks in Indonesia as part of IPR that can be supported by an Act approved and registered with DJKI. One of the things that must be changed so that the registered mark cannot be returned belongs to the good faith of the applicant. Good faith here means the brand created by the owner represents the original and original brand. The research method in this article uses the normative juridical method, which is a study of the principles of positive law that were passed in invitations with the technique of collecting literature study data from secondary data. The results this article publish: First, the conception protection of trademark holders in good faith in UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis can bring a claim to cancel a brand called Articles 76-79. Second, Judge Considerations in Deciding Decision Number62/Pdt.Sus-Trademark/2019/Pn.Commerce Jkt.Pst. Basically, in the same period of time the Defendant took action consisting of the approval of the lawsuit, registering the mark, and taking legal action on the Trademark Appeals Commission, which resulted in the birth of the INSA brand name and logo certificate forming Trademark Certificate IDM000650071 dated August 2,2019 requested at Class 35 is an act of bad faith.

Keywords: *registration; trademark; bad faith*

Abstrak

Merek di Indonesia sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dapat dilindungi oleh hukum apabila dilakukan pendaftaran ke DJKI. Salah satu unsur yang harus dipenuhi agar merek yang didaftar tidak mengalami penolakan adalah adanya itikad baik dari pemohon. Itikad baik disini memiliki arti bahwa merek yang dibuat oleh pemilik merupakan merek yang *original* dan asli. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: *Pertama*, konsepsi perlindungan pemegang merek yang beritikad baik dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dapat melakukan gugatan pembatalan merek sebagaimana Pasal 76 - 79. *Kedua*, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Merek Insa Dalam Putusan Nomor 62/ Pdt. Sus-Merek/ 2019/ Pn. Niaga. Jkt.Pst. pada intinya dalam kurun waktu bersamaan Tergugat melakukan tindakan yang terdiri dari mengajukan gugatan, melakukan pendaftaran merek, dan melakukan upaya hukum pada Komisi banding Merek, yang berakibat lahirnya sertifikat merek nama dan logo INSA berupa Sertifikat Merek Register IDM 000650071 tanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kelas 35 merupakan perbuatan beritikad tidak baik.

Kata kunci: *pendaftaran; merek; itikad tidak baik*

A. PENDAHULUAN

Kreativitas sebagai kemampuan intelektual manusia semakin tak terbandung seiring dengan berkembangnya globalisasi. Kreativitas yang menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi perlu dilindungi untuk memberikan rasa adil bagi pemiliknya, hal ini yang dalam ranah hukum disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai hasil dari kreativitas intelektual, sebuah karya melekat dua hak, yaitu hak ekonomi yang merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak moral sebagai hak yang melekat pada diri si pencipta yang tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak tersebut telah dialihkan (Nurachmad, 2012). Secara definisi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil-hasil dari kreativitas intelektual yang merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya-cipta manusia. Hal ini senada dengan Sagar Kishor Savale dan Varsha Kishor Savale yang menyebutkan bahwa (Savale, & Savale, 2016) :

“Intellectual Property Rights are legal rights, which result from intellectual activity in industrial, scientific, literary & artistic fields. These rights Safeguard creators and other producers of intellectual goods & services by granting them certain time-limited rights to control their use. Protected IP rights like other property can be a matter of trade, which can be owned, sold or bought. These are intangible and nonexhausted consumption.”

Rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual mengalami perkembangan yang sangat panjang dan telah berusia ratusan tahun dengan perubahan sistem sesuai dengan berkembangnya zaman. Sujana Donandi mengungkapkan bahwa HKI mulai dikenal sebelum abad ke-15, yaitu masa Renaisans dan upaya sistematisnya dalam Venetian Law sebagaimana terdapat dalam *Study Material Professional Program Intellectual Property Rights-Law and Practice* menyebutkan:

“The concept of intellectual property is not new as Renaussance northen Italy is thought to be the cradle of the intellectual property system. The Venetian Law of 1474 made the first systematic attempt to protect inventions by a form of patent, which granted an exclusive right to an individual for the first time” (Donandi, 2019).

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual dan *Paris Convention 1886* mengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua, yaitu: a. Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki kaitan dengan industri (*Industrial Property*) terbagi menjadi empat bidang, yaitu: paten, merek, nama perusahaan, persaingan curang, rahasia dagang (*undisclosed information*), dan b. Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki kaitan dengan estetika, yaitu hak cipta (Santoso, 2011). Indonesia sebagai negara

berkembang yang merupakan salah satu anggota dari beberapa kesepakatan internasional juga harus berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual dengan cara meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait Hak kekayaan Intelektual. Adapun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah (Nurachmad, 2012):

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under The PCT*.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, 1996 (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sering diperbincangkan adalah merek. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sudah lama dipergunakan untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan dan membedakan asal usul sebuah barang. Peraturan merek mulanya diterapkan di Perancis tahun 1857 yang kemudian diadopsi oleh Inggris dengan membuat *Merchandise Act tahun 1862* yang berbasis hukum pidana. Kemudian pada tahun 1883 berlaku Konvensi paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) dan diikuti oleh lahirnya Perjanjian Madrid 1973 sebagai perjanjian internasional yang disebut *Trademark Registration Treaty* (Perjanjian Pendaftaran Merek Dagang) (Yunita, 2019). Arif Hossain menyebutkan bahwa hakekatnya Merek merupakan sebuah tanda, yang menunjukkan produk dari pedagang tertentu dan membedakan dari produk paralel dari pedagang lain yang telah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu. (Hossain, 2018). Adanya merek sebagai penanda diharapkan akan membantu konsumen agar tidak akan kesulitan mencari barang yang dibutuhkan, sedangkan bagi produsen sendiri Merek memiliki fungsi untuk menjaga reputasi produk mereka.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai 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/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Beberapa unsur penting yang terkandung dari definisi merek sebagaimana telah dijelaskan yaitu: a. *Pertama*, dilihat dari bentuk atau wujud merek memiliki wujud dua dimensi, merek sama dengan “tanda” yang terdiri atas beberapa unsur yaitu nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, b. *Kedua*, dari segi tujuannya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, dan c. *Ketiga*, dari segi tujuannya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dalam hal ini juga diklasifikasikan kembali menjadi tiga jenis, yaitu Merek Dagang, Merek Jasa, serta Merek Kolektif (Gunawati, 2015).

Merek di Indonesia sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dapat dilindungi oleh hukum apabila dilakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan syarat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar merek yang akan didaftar tidak dilakukan penolakan, pendaftar harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar merek yang didaftar tidak mengalami penolakan adalah adanya itikad baik dari pemohon. Itikad baik disini memiliki arti bahwa merek yang dibuat oleh pemilik merupakan merek yang *original* dan asli. “Pada prinsipnya, pemilik merek beritikad baik ditunjukkan dengan merek buatan/ciptaan sendiri yang diperoleh dengan tidak meniru merek orang lain dan terlebih lagi mereknya sudah terdaftar.” (Dewi, 2019) Merek dalam pembuatannya baik wujud atau bentuknya tidak boleh memiliki kemiripan bahkan sama persis dengan merek orang lain. Namun, kenyataannya saat ini masih banyak merek yang terdaftar dengan adanya kemiripan dengan merek lain yang sudah lebih dulu didaftarkan yang menimbulkan gugatan pendaftaran dari pemilik merek yang lebih dulu didaftarkan.

Permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan dua teori, yaitu: *pertama*, Teori Itikad Baik (*good faith*) yang menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah sebuah konsep dalam hukum perdata yang tidak dapat didefinisikan secara umum, namun hanya dapat dijelaskan mengenai perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan itikad baik dan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk di dalam kalbu. Makna itikad baik tergantung pada masing-masing konteks penggunaannya (Sjahdeini, 2016) Itikad baik pada dasarnya mengandung beberapa unsur, yaitu: a. Kejujuran (*honesty*), b. Kepatutan (*reasonableness*), dan c. Tidak sewenang-wenang (*fairness*). (Hutabarat, 2010) *Kedua*, Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Aprita, 2019). Sedangkan Philipus M. Hadjon sendiri membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum untuk merugikan subjek hukum lainnya. b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Purwati, 2020)

Salah satu merek yang diajukan pembatalan adalah merek dan logo INSA antara Yayasan INSA Manunggal sebagai Penggugat melawan Perkumpulan INSA sebagai Tergugat dengan Putusan

Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggunaan merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter tersendiri terhadap produk-produk di dalam pasar dan diharapkan produk tersebut dapat membentuk reputasi bisnis terhadap penggunaan merek tersebut (Pahusa, 2015).

Dari pembahasan yang diuraikan di atas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel ini sebagai berikut: Bagaimana konsepsi perlindungan pemegang merek yang beritikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan merek INSA dalam Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

Berdasarkan penelusuran, penelitian yang memiliki fokus studi untuk membahas Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. sampai saat ini belum dijumpai, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penulisan ini yaitu: Siti Rahmah yang pada intinya membahas analisis hukum unsur itikad tidak baik dalam sengketa kepemilikan merek ayam lepas yang terfokus pada kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan (Rahmah, 2016). Unsur kebaruan dalam artikel ini terdapat pada pembahasan yang memfokuskan pada putusan yang digunakan yaitu Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya Ida Ayu Made Rizky Dewinta dan Ni Luh Gede Astariyani yang intinya membahas mengenai pengaturan penolakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, disini pembahasan tidak difokuskan dalam satu kasus tetapi prinsip-prinsip umumnya saja (Dewinta, & Astariyani, 2018). Kebaruan dalam artikel ini adalah terdapat pada objek penelitiannya, dimana dalam penelitian sebelumnya objek penelitian tidak terfokus pada satu kasus, sedangkan dalam artikel ini lebih ditekankan pembatalan merek dalam Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya RR. Putri Ayu Priamsari yang penelitiannya membahas mengenai penerapan itikad baik sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek di tingkat Peninjauan Kembali (Priamsari, 2010). Unsur kebaruan dalam artikel ini adalah objek yang dianalisis, penelitian sebelumnya menggunakan tiga kasus yaitu sengketa Merek Prada Antara Prada S.A. (*Italy*) Melawan Fahmi Babra (Indonesia), sengketa Merek Kinotakara Antara K-Link Sendirian Berhad (Malaysia) Melawan PT. Royal Bodycare Indonesia (Indonesia), serta Sengketa Merek Claudia Antara PT. Perusahaan Dagang Tempo (Indonesia) Melawan Endang Suganda/Claudia Cosmetics (Indonesia), sedangkan dalam artikel ini hanya membahas satu sengketa yaitu antara

Yayasan INSA Manunggal sebagai Penggugat melawan Perkumpulan INSA sebagai Tergugat serta Undang-Undang yang dipakai untuk menganalisis pendaftar merek yang beritikad tidak baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sebuah proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran yang dilandasi oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika dan berpikir empiris berdasarkan fakta menggunakan metode penelitian (Noor, 2017). Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang bertujuan menggali serta mengumpulkan data yang didokumentasikan yaitu sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Diantha, 2013). Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dari data sekunder. Seluruh data yang diperoleh pada akhirnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif berupa Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Perlindungan Pemegang Merek Yang Beritikad Baik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Sejarah merek dalam perundang-undangan di Indonesia telah berlaku pada masa penjajahan Belanda dengan adanya *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) dalam Stb. 1912 No. 545 *jo* Stb. 1912 No. 214. Setelah merdeka, Indonesia terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 hingga tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Desmayanti, 2018) Selanjutnya, tahun 1992 lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian diperbaharui pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Undang-Undang Merek pada tahun 1992 dilakukan perubahan sistem perolehan hak yang semula *first to use system* atau *stelsel deklaratif* menjadi sistem pendaftar pertama (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*). “*First to file system* mengharuskan setiap orang untuk mendaftarkan mereknya agar memperoleh hak, sedangkan *first to use system* tidak mewajibkan

orang mendaftarkan merek untuk memperoleh hak, melainkan pemakai pertama atas merek yang memperoleh hak”.(Yuswanto, 2019) Empat tahun berlalu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diganti lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku hingga sekarang.

First to file system atau *stelsel konstitutif* memiliki anggapan bahwa hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya. Permohonan ini harus diajukan dengan itikad baik (*good faith*). Pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak hanya diajukan berdasarkan kelengkapan formal saja, melainkan pemeriksaan materiel atau substantif (Jened, 2017). *First to file system* lebih dapat menjamin perlindungan hukum pada pemilik merek yang sebenarnya terutama merek-merek terkenal yang lalai tidak didaftarkan atau terlambat didaftarkan. Adanya syarat ini, maka pemilik merek yang didahului pendaftarannya oleh pemilik merek yang sama atau serupa yang tidak ber’itikad baik masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Niaga atau apabila masih dalam tahap pengumuman dapat mengajukan pembatalan pada Komisi Banding Merek. Namun, perlu diketahui bahwa *First to file system* yang dianut Indonesia tidak seperti negara lain, tetapi ketegasan dalam sistem pendaftaran ini terjadi bila pada hari yang bersamaan terjadi permohonan pendaftaran merek yang sama atau mirip yang pada pemohonnya memiliki itikad baiklah yang berhak atas merek tersebut (Maulana, 2020).

Telah dijelaskan bahwa merek dapat dilindungi dengan adanya permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran Merek harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016, yaitu:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan merek;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan merek diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Selain harus memenuhi syarat di atas, pendaftar harus memenuhi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar merek yang didaftarkan dapat didaftarkan maupun tidak ditolak. Apabila persyaratan telah dilengkapi serta mengindahkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka dapat dikatakan bahwa pendaftar memiliki itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek. Namun, perlu diketahui bahwa penjelasan itikad baik hanya diatur dalam satu pasal, yaitu dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan 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. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal 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 setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

“Konsep itikad tidak baik telah diatur sejak UU Merek 1992, dilanjutkan dengan UU Merek 2001 dan disempurnakan melalui UU Merek 2016. Dimana ketiga undang-undang tersebut telah menjelaskan konsep itikad *tidak baik* dalam pendaftaran merek yaitu Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Penjelasan tentang konsep itikad tidak baik juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220 PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember 1986 dan putusan No.1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, MA berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan” (Fajar, Nurhayati, & Ifrani, 2018).

Agus Mardianto dalam tulisannya menyebutkan bahwa jangkauan pengertian itikad tidak baik secara umum 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*) (Mardianto, 2011). Kekuatan unsur itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia sangatlah lemah. Hal ini

disebabkan karena kantor merek tidak dapat menolak permohonan pendaftar merek jika telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ada dalam Pasal 4. Selain itu, kekuatan unsur itikad baik seseorang tidak dapat dibuktikan saat melakukan pendaftaran merek tetapi hanya dapat dibuktikan ketika terdapat gugatan pembatalan dari pihak lain atas merek yang telah didaftarkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (Wijaya & Kansil, 2015).

Menurut Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek yang dilakukan dengan adanya itikad tidak baik memiliki konsekwensinya dibatalkannya merek yang telah didaftarkan melalui gugatan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi,
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Merek Kolektif terdaftar.

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti dan/atau

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut dimungkinkan akan membuat persaingan usaha tidak sehat. Hal ini senada dengan Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto yang menyebutkan bahwa:

Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara kompetitif. Apabila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diterima oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjerus pada pelanggaran hukum (Lumopa, Suherman, & Haryanto, 2018).

Dikaitkan dengan Teori Itikad baik, konsepsi perlindungan pemegang merek yang beritikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah mengandung beberapa unsur, yaitu: a. Kejujuran (*honesty*), b. Kepatutan (*reasonableness*), dan c. Tidak sewenang-wenang (*fairness*). Namun, unsur-unsur ini hanya dapat dibuktikan pada saat terjadinya gugatan pembatalan pendaftaran merek pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Merek Insa Dalam Putusan Nomor 62/Pdt. Sus-Merek/ 2019/ Pn. Niaga. Jkt.Pst.

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi *asset* bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri (Firmansyah, 2013). Merek sebagai identitas sebuah produk dapat dilindungi dengan melakukan pendaftaran merek. Namun, apabila pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, maka merek tidak akan diberikan perlindungan. Apabila pemakaian sebuah merek dilakukan dengan itikad buruk maka dapat dilakukan pembatalan pendaftaran merek. Terhadap pembatalan merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, masih dapat dilakukan pembatalan pendaftaran merek dengan cara mengajukan gugatan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan 79

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Mardianto, 2011). Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek yang berakibat berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.

Gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh Yayasan INSA Manunggal (Penggugat) mulanya dilakukan karena adanya indikasi itikad tidak baik Perkumpulan INSA (Tergugat) dalam mendaftarkan merek dan logo INSA dengan nomor pendaftaran IDM000650071 di kelas 35 kepada Dirjen HKI (Turut Tergugat). Gugatan didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu terkait permohonan pendaftaran merek dengan Itikad Tidak Baik.

Penggugat merupakan pendaftar pertama Merek INSA (*Indonesia National Shipowners' Association*) dengan jenis jasa di kelas 45, yaitu jasa sosial di bidang maritim sejak 07 Desember 2017 dengan diterbitkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000588626. INSA sendiri lahir melalui Surat Keputusan Menteri Maritim tanggal 6 September 1967. Dalam perkembangannya, pengurusan kegiatan dari keanggotaan organisasi INSA, dilakukan oleh perwakilan-perwakilan yang terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah INSA (DPD INSA), Dewan Perwakilan Cabang INSA (DPC INSA) dan Dewan Perwakilan Pusat INSA (DPP INSA). Bahwa pada tahun 2010, organisasi INSA melalui DPP INSA memutuskan untuk mendirikan Yayasan INSA Manunggal (Penggugat) berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 30 September 2010 yang disahkan SK Kemenkumham No. AHU-5119.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan Ketua Pembina adalah Bapak Johnson W. Sutjipto dan Ibu C. F. Carmelita Hardikusumo selaku Bendahara. Pada saat berakhirnya masa kepengurusan DPP INSA periode 2011- 2015, diadakan Rapat Umum Asosiasi INSA ke XVI pada tanggal 20 – 21 Agustus 2015 (RUA XVI) namun tidak berhasil memperoleh jajaran yang baru karena ada 2 kubu yang berkonflik yaitu kubu yang diwakili oleh Saudara Johnson W. Sutjipto (saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Tergugat) berhadapan dengan kubu yang diwakili oleh Ibu C.F. Carmelita Hardikusumo (saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP INSA yang sah) yang kemudian dilakukan pemilihan putaran kedua. Putaran kedua ini memenangkan Ibu C. F. Carmelita Hardikusumo. Atas terpilihnya sebagai Ibu C.F. Carmelita Hardikusumo Ketua DPP INSA, ternyata menjadi salah satu alasan Bapak Johnson W. Sutjipto untuk mendirikan juga badan hukum-badan hukum yang bernama serupa, yaitu: Perkumpulan *Indonesian National Shipowners Association* (disingkat INSA) dan Perkumpulan INSA.

Konflik internal DPP INSA terkait kepengurusan, telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1105 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 185/PDT/2017/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bapak Johnson W. Sutjipto (saat ini Ketua Umum Tergugat) tidak dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP INSA terpilih periode periode 2015-2019. Bahwa atas kedua SK Menkumham dari Perkumpulan INSA Versi Saudara Johnson W. Sutjipto tersebut di atas saat ini tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian tahun 2016, dengan merujuk kepada amanat dalam ART DPP INSA tanggal 21 Agustus 2015 terkait pengelolaan *asset*, diajukanlah pendaftaran MEREK di kelas 45 kepada Dirjen HKI (Turut Tergugat). Namun, pada tanggal 02 Agustus 2019 Tergugat dengan sengaja mendaftarkan merek di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000650071 karena mengetahui Penggugat selaku pemilik merek yang sah hanya mendaftarkan merek di Kelas 45.

Atas hal tersebut, Penggugat sebagai pendaftar pertama merek INSA kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana dalam hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dihubungkan dengan bukti tanda T-1 berupa Sertifikat Merek Register IDM 000650071 tanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kelas 35, dan bukti T-2 / TT.II-02 berupa Putusan Komisi Banding Merek dengan Nomor Register 441/KBM/HKI/2019 tanggal 03 Juli 2019, setelah Majelis mencermatinya, waktu pengajuan dan terbitnya dokumen tersebut di atas berlangsung atau terjadi dalam kurun waktu dimana Tergugat (Penggugat dalam perkara terdahulu) mendaftarkan dan putusannya perkara dalam bukti P-28 tersebut yakni daftar 10 April 2019 dan diputus pada tanggal 27 September 2019;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kurun waktu bersamaan Tergugat (Penggugat dalam perkara terdahulu) melakukan tindakan yang terdiri dari mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 10 April 2019, melakukan pendaftaran merek dengan nama dan Logo INSA kepada Turut Tergugat dan melakukan upaya hukum pada Komisi banding Merek sampai lahirnya putusan banding Merek pada tanggal 3 Juli 2019 sesuai dengan bukti tanda T-2 / TT-02, yang berakibat lahirnya sertifikat merek nama dan logi INSA sebagaimana tersebut dalam bukti tanda T-1 berupa Sertifikat Merek Register IDM 000650071 tanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kelas 35;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam melakukan permohonan pendaftaran merek

nama dan logo INSA pada saat adanya pemeriksaan perkara yang mempersengketakan merek nama dan logo INSA yang sah, telah cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dan menyatakan bahwa pendaftaran merek nama dan logo INSA sampai dengan terbitnya Sertifikat Merek Register IDM 000650071 tanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kelas 35, dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- d. Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasari atas pertimbangan bahwa seharusnya Tergugat menunggu sampai selesainya pemeriksaan perkara Nomor 22/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 10 April 2019 tersebut, dan bukan secara sepihak melakukan permohonan merek nama dan logo INSA, yang sementara pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, hal tersebut juga didasarkan pada adanya pendapat Majelis Hakim bahwa antara merek nama dan logo INSA yang dipersengketakan dalam perkara terdahulu tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya dengan merek INSA
- e. Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada adanya tampilan fisik dari merek nama dan logo INSA yang didaftarkan oleh Penggugat dan yang didaftarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

Merek Jasa :



Nomor Permohonan : J002015053299
 Tanggal Permohonan : 23 November 2015
 Nomor Pendaftaran : IDM000588626
 Tanggal Pendaftaran : 07 Desember 2017
 Kelas : 45
 Jenis jasa : Jasa sosial bidang maritim.
 dan
 Merek Jasa :



Nomor Permohonan : J002017001807
 Tanggal Permohonan : 12 Januari 2017
 Nomor Pendaftaran : IDM000650071
 Tanggal Pendaftaran : 02 Agustus 2019
 Kelas : 35
 Jenis jasa : Asosiasi atau Perkumpulan Pemilik Kapal Nasional Indonesia, Manajemen Usaha, administrasi usaha, konsultasi organisasi perusahaan, penelitian perniagaan, media komunikasi (presentasi), konsultasi professional mengenai perusahaan, informasi niaga, jasa-jasa pemberian nasehat untuk manajemen bisnis, bantuan manajemen komersial atau industri.

- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam hal melakukan pendaftaran merek dan Logo INSA sebagaimana tersebut di atas, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam angka (2) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat adalah Pemohon Merek yang beritikad tidak baik, adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;
- g. Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dikabulkannya petitum angka (2) tersebut, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat dan sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai pihak yang berhak atas merek dan Logo INSA, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (3), yang mohon agar Majelis menyatakan bahwa Merek Tergugat *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) dan Logo dengan Nomor Register IDM000650071 di kelas 35 yang terdaftar sejak 02 Agustus 2019 dibatalkan, adalah berdasar pula untuk dikabulkan, sehingga dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus merek Merek *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) dan Logo "INSA + LOGO" dengan Nomor Register: IDM000650071 pada kelas 35 milik Tergugat dari daftar umum pendaftaran merek.
- h. Menimbang bahwa dalam perkara a quo terdapat gugatan Rekonvensi, maka untuk menentukan beban dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan setelah Majelis mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

- i. Menimbang bahwa dalam Jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi. menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon Merek yang beritikad tidak baik; dan menyatakan batal demi hukum dan sah serta mengikat segala akibat hukum dari pembatalan atas Merek *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) dan Logo "INSA+Logo" dengan Nomor Register IDM 000588626 pada kelas 35 milik Tergugat Rekonvensi; serta Memerintahkan kepada Turut Tergugat Konvensi untuk menghapus Merek *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) dan Logo "INSA+Logo" dengan Nomor Register IDM000588626 pada Kelas 35 milik Tergugat Rekonvensi dari daftar umum pendaftaran merek;
- j. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek dan duduk perkara serta subjek dalam gugatan Rekonvensi ini adalah identik dengan perkara Nomor 22/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 10 April 2019, sebagaimana dimaksud dalam bukti P-28, yang amarnya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang mana putusan tersebut mengikat secara hukum dalam perkara a quo, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan bukti P-29 sebagaimana tersebut di atas;
- k. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- l. Menimbang bahwa bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka adalah berdasar hukum jika Majelis Hakim menyatakan menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- m. Menimbang bahwa sedangkan mengenai dalil-dalil dan pembuktian, baik yang diajukan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara aquo, dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan olehnya itu harus dikesampingkan;

Pertimbangan hakim atas Penolakan Pendaftaran Merek Dalam Putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst diatas dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan secara preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum untuk merugikan subjek hukum lainnya kenyataannya belum terpenuhi, sebab meskipun Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 telah menyebutkan merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik akan ditolak, tetap saja merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA versi Bapak Johnson W. Sutjipto diterima oleh Dirjen HKI dan terdaftar dengan Nomor Register IDM000588626 pada Kelas 35. Sedangkan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran telah terpenuhi dengan adanya putusan No. 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amar putusnya menyebutkan sebagai berikut:

M E N G A D I L I**Dalam Konvensi****Tentang Eksepsi :**

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Tentang Pokok Perkara :

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pemohon Merek yang beritikad tidak baik;

- c. Menyatakan bahwa Merek Tergugat *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) dan Logo dengan Nomor Register IDM000650071 di kelas 35 yang terdaftar sejak 02 Agustus 2019 dibatalkan;
- d. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus merek Merek *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) dan Logo “INSA + LOGO” dengan Nomor Register: IDM000650071 pada kelas 35 milik Tergugat dari daftar umum pendaftaran merek;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada artikel ini, maka dapat disimpulkan, *Pertama*, konsepsi perlindungan pemegang merek yang beritikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dapat melakukan pembatalan merek yang telah didaftarkan oleh pemohon beritikad tidak baik melalui gugatan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Merek Insa Dalam Putusan Nomor 62/ Pdt. Sus-Merek/ 2019/ Pn. Niaga. Jkt.Pst. pada intinya karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kurun waktu bersamaan Tergugat melakukan tindakan yang terdiri dari mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., melakukan pendaftaran merek dengan nama dan Logo INSA kepada Turut Tergugat dan melakukan upaya hukum pada Komisi banding Merek sampai lahirnya putusan banding Merek pada tanggal 3 Juli 2019, yang berakibat lahirnya sertifikat merek nama dan logo INSA berupa Sertifikat Merek Register IDM 000650071 tanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kelas 35. Tindakan Tergugat dalam melakukan permohonan pendaftaran merek nama dan logo INSA pada saat adanya pemeriksaan perkara yang mempersengketakan merek

nama dan logo INSA yang sah merupakan dasar untuk membuktikan dan menyatakan bahwa pendaftaran merek nama dan logo INSA sampai dengan terbitnya Sertifikat Merek Register IDM 000650071 tanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kelas 35, dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restruktatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6, (No. 1), p.1-21. <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874>.
- Dewi, C.G. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewinta, Ida Ayu Made Rizky., & Astariyani, Ni Luh Gede. (2018). Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak Baik. *Jurnal Kertha Senaya*, Vol. 6, (No. 11), p.1-16.
- Diantha, I.M.P. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Donandi, S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar, Mukti., Nurhayati, Yati., & Ifrani. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, (No. 2), p. 219-236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>.
- Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Gunawati, A. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni.
- Hossain, A. (2018). Basic Concept of Intellectual property Rights (IPRs). *Bangladesh Journal of*

Bioethics, Vol. 9, (No. 1), p.24-28. <https://doi.org/10.3329/bioethics.v9i1.37219>.

Hutabarat, S.M.P. (2010). *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo.

Jened, R. (2017). *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta: Kencana.

Lumopa, Farly., Suherman, & Haryanto, Imam. (2018). Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, (No. 2), p. 277-293. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.772>.

Mardianto, A. (2011). Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (No. 3), p. 460-469. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.174>.

Maulana, I.B. (2020). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Nurachmad, M. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru.

Pahusa, D. (2015). Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p. 169-194. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1848>.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Priamsari, R.P.A. (2010). *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Di Tingkat Peninjauan Kembali*. Universitas Diponegoro.

Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Rahmah, S. (2016). Analisis Hukum Unsur Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Merek Ayam Lepas (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan). *Premise Law Jurnal*, Vol. 10, p.1-17.

Santoso, B. (2011). *HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.

- Savale, Sagar Kishor. & Savale, Varsha Kishor. (2016). Intellectual Property Rights (IPR). *World Journal Of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, Vol. 5, (No. 6), p.2529–2559.
- Sjahdeini, S.R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan-Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Wijaya, Wilson., & Kansil, Chistine S.T. (2015). Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, (No. 1), p. 1-25. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181>
- Yunita, P. (2019). *HAKI dan Masyarakat Ekonomi Asean*. Malang: Cempluk Aksara.
- Yuswanto, S. (2019). *Merek Nafas Waralaba*. Jogjakarta: Deepublish.