



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 25 Januari 2023, Revised: 2 Februari 2023, Publish: 28 Februari 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN GUGATAN OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR

Selamat Lumban Gaol¹

¹Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Email: selamatgaol@unsurya.ac.id

Corresponding Author: selamatgaol@unsurya.ac.id

Abstract: *The principle of good faith is a fundamental legal principle in the registration and protection of registered trademarks, so it can be a reason for rejecting a lawsuit to cancel a registered trademark in the Commercial Court, if the Plaintiff cannot prove that the registration of the disputed trademark was carried out by the Defendant in bad faith. This article will examine how good faith is regulated in trademark registration based on the 2016 Trademark Law?, and what requirements must be met when filing a lawsuit for canceling a registered mark in the Commercial Court?, as well as how to apply the principle of good faith as a reason for rejecting a lawsuit for canceling a registered mark by the Court. Commerce? This article is the result of normative legal research, using a statutory, case and concept approach, using secondary data, with qualitative data analysis. The research results show that the regulation of good faith is regulated in Article 21 paragraph (3) and Article 77 paragraph (2) of the 2016 Trademark Law, and the requirements that must be fulfilled in filing a lawsuit for cancellation of a registered trademark at the Commercial Court meet the formal and material requirements in Article 76 to Article 79 and Articles 85 to Article 90 Jo. Article 21 of the 2016 Trademark Law, as well as the application of the principle of good faith as a reason for rejecting a claim for cancellation of a registered mark by the Commercial Court, is casuistic and proportional and objective according to the legal facts revealed in the trial.*

Keyword: *The principle of good faith, Cancellation of trademarks, Commercial Court, Rejection of lawsuits.*

Abstrak: Asas itikad baik merupakan asas hukum yang mendasar dalam pendaftaran dan perlindungan merek terdaftar, sehingga dapat menjadi alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran merek sengketa dilakukan Tergugat dengan itikad tidak baik. Artikel ini akan mengkaji bagaimana pengaturan itikad baik dalam pendaftaran merek berdasarkan UU Merek 2016 ?, dan apa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan suatu gugatan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga?, serta bagaimana penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga?. Artikel ini

merupakan hasil penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsep, menggunakan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan pengaturan itikad baik diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) UU Merek 2016, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga memenuhi syarat *formil dan materiil* dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 90 Jo. Pasal 21 UU Merek 2016, serta penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga bersifat kasuistik serta secara proporsional dan objektif sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci: Asas itikad baik, Pembatalan merek, Pengadilan Niaga, Penolakan gugatan.

PENDAHULUAN

Pendaftaran merek usaha di Indonesia adalah proses yang penting bagi pemilik usaha untuk melindungi merek mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Semakin banyak pemilik usaha yang menyadari pentingnya melindungi merek mereka dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hal ini mendorong peningkatan jumlah pendaftaran merek di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi dan semakin banyaknya pelaku usaha, persaingan di pasar meningkat. Ini dapat mendorong pemilik usaha untuk lebih memperhatikan perlindungan merek mereka untuk membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing.

Meskipun terdapat undang-undang yang melindungi merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek 2016), namun kasus pelanggaran merek di Indonesia masih sering terjadi. Salah satu kasus sengketa merek yang mencuri perhatian publik adalah sengketa yang melibatkan *public figure* tanah air yaitu Ruben Onsu vs Yangcent CS yang notabene adalah mantan mitranya yang bernaung dalam PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Mulanya Ruben Onsu hanya sebagai *brand ambassador* usaha kuliner “I Am Geprek Benu” milik Yangcent CS pada Mei 2017. Namun tidak berselang lama, Ruben Onsu pun mendirikan usaha sejenis dengan nama “Geprek Benu” dan memohon penetapan merek Benu sebagai singkatan dari namanya sendiri ke PN Jakarta Selatan. Ruben Onsu menggugat lawannya yaitu PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual* (DJKI) (Kompas, 2020). Namun gugatan Ruben Onsu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat, bahkan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Agung yang juga menolak permohonan kasusnya. Bahkan MA meminta agar pendaftaran hak milik Geprek Benu yang diklaim oleh Ruben Onsu untuk dibatalkan (CNN, 2022). Kasus ini menjadi menarik heboh karena adanya gugatan ganti rugi dari pemilik merek Geprek Benu yang sah yaitu sebesar 100 miliar dan meminta bisnis milik Ruben Onsu untuk dihentikan produksinya (Tempo, 2022). Adanya tuntutan ini bahkan sangat berpotensi mengancam eksistensi ribuan karyawannya (Wahyono, 2023).

Kasus lain yang tak kalah heboh adalah kasus yang menimpa pengusaha lokal Robin Wibowo karena digugat oleh Pengusaha dan mantan Presiden AS Donald Trump di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkaitan dengan plagiasi yang dituduhkan oleh tergugat karena menggunakan merek Trumps hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk memenangkan gugatan Donald Trump pada 6 Februari 2014. Kasus serupa juga terjadi pada PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang digugat oleh Hardwood Private Limited pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2020. Perkara tersebut pada akhirnya diputuskan 18 November 2020, dengan dimenangkan oleh Hardwood. Pengadilan juga menetapkan Unilever untuk membayar ganti rugi kepada Hardwood sebesar Rp 30 miliar atas sengketa merek tersebut (Liputan6, 2021).

Fenomena tersebut di atas menekankan pentingnya pemilik usaha untuk secara proaktif mengurus pendaftaran merek mereka dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran merek. Proses pendaftaran merek di Indonesia dapat memakan waktu yang cukup lama dan rumit. Ini bisa menjadi tantangan bagi pemilik usaha yang ingin segera melindungi merek mereka. Perubahan dalam regulasi merek di Indonesia, seperti revisi undang-undang atau peraturan pemerintah, bisa memengaruhi proses pendaftaran dan perlindungan merek. Pemilik usaha perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi terbaru untuk menjaga kepatuhan.

Strategi bisnis dalam perdagangan semakin bersaing sehingga memicu pelaku usaha untuk memecahkan persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik dengan menentukan kualitas yang memiliki standar mutu yang baik, tetapi juga bagaimana suatu merek barang atau jasa yang dimilikinya dapat diberikan perlindungan atau diproteksi dari kompetitor pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupa bagaimana memperoleh perhatian dari konsumen, namun juga bersaing dalam suatu merek yang memiliki nilai dalam suatu produk atau jasa yang diperdagangkan. Merek dengan nama yang menarik dan menjadi pengetahuan umum yang sangat luas bagi masyarakat dan tentunya menjadi keinginan para pelaku usaha agar produk barang atau jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh setiap konsumen yang membelinya (Iqbal, 2020).

Namun yang harus dipahami oleh pelaku usaha dalam kepemilikan sebuah merek adalah kesadaran melindungi merek yang diciptakan dengan mendaftarkannya ke DJKI. Dengan terdaftarnya merek di DJKI maka pemilik usaha bisa memakai mereknya secara eksklusif tanpa adanya plagiasi dari pelaku usaha lain yang ingin mengkomersialkannya, hal ini dikenal istilah *first to file*. Hal ini dikarenakan perselisihan merek produk semakin marak terjadi, bahkan tidak sedikit pelaku usaha saling klaim kepemilikan merek dan kasusnya diselesaikan hingga ke jalur litigasi, yaitu Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa merek (Romadhona, 2022).

Pada dasarnya merek memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara, untuk itu pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran merek di direktorat merek dan Indikasi Geografis. Agar hak atas merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkan pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tidak didaftarkan tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (Sujatmiko, 2011).

Pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Merek DJKI bila merek yang dimohonkan mengandung itikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftar atau merek terkenal (Chandra, 2020) Pendaftaran hak atas merek menganut asas *first to file system* yakni asas ini menyatakan pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik merek yang sah. Pendaftaran merek juga menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek yang diberikan apabila terjadi pendaftaran merek, sehingga terhadap pihak yang pertama terdaftar mendapatkan perlindungan hukum (Utomo, 2010).

Harus diakui, Indonesia merupakan surga bagi produk-produk bajakan. Selain pendaftaran yang longgar, penegakan hukum yang lemah juga didukung dengan budaya masyarakat yang memilih menggunakan merek-merek terkenal dengan harga murah. Hal ini juga dikarenakan tingkat ekonomi yang tidak bisa disamakan dengan negaranegara maju yang berimbang pula pada daya beli masyarakat. Banyaknya pendaftaran merek yang secara sengaja menyerupai merek terkenal sering mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Sehingga pelaku usaha saling bertarung di pengadilan (Ifrani, 2018).

Terkait aspek prosedural dan administratif, pendaftaran merek telah memberikan tuntutan dan patokan yang dielaborasi dalam regulasi tataran teknis. Namun dalam tahapan pemeriksaan substansi, masalahnya menjadi tidak sederhana. Karena yang dimaksud

substansi bukan hanya masalah elemen figuratif atau visual untuk menentukan ada persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lainnya. Lebih dari itu undang-undang mensyaratkan harus adanya motif itikad baik sebagai asas hukum yang menyatakan bahwa individu atau badan hukum harus bertindak dengan itikad baik dalam semua transaksi hukum mereka. Dalam konteks gugatan pembatalan merek terdaftar di pengadilan niaga, penggunaan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan dapat terjadi ketika pihak yang mengajukan gugatan tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran merek yang dipertentangkan dilakukan dengan maksud yang jahat atau tidak benar.

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana menilai, mengukur, dan memberikan judgement yang tepat terhadap motif itikad tidak baik yang berdimensi persaingan curang. Hal ini menuntut adanya sistem pengawasan pendaftaran merek yang lebih tegas dan lebih tertib. Menelusuri ketentuan yang mengatur itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan oleh pengadilan niaga dalam gugatan pembatalan merek terdaftar dan juga menelusuri putusan Pengadilan Indonesia saat ini yang menerapkan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan oleh pengadilan niaga dalam gugatan pembatalan merek terdaftar, menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian hukum berkenaan dengan pengaturan dan penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan oleh pengadilan niaga dalam gugatan pembatalan merek terdaftar oleh MA, oleh karenanya permasalahan yang akan dikaji dibatasi pada pokoknya adalah bagaimana pengaturan itikad baik dalam pendaftaran merek berdasarkan UU Merek 2016 ?, dan apa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan suatu gugatan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga?, serta bagaimana penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga?.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010) dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokan peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, putusan Pengadilan tertentu yang berkaitan dengan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan oleh pengadilan niaga dalam gugatan pembatalan merek terdaftar. Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier (Mamudji, 2014), dengan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis

Di Indonesia, pengaturan mengenai asas itikad baik dalam pendaftaran merek diatur dalam UU Merek 2016. Asas itikad baik menjadi salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam pendaftaran dan perlindungan merek. Dalam Pasal 4 UU Merek 2016 ditegaskan bahwa pemohon merek harus bertindak dengan itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ini berarti pemohon harus memiliki niat yang jujur dan tidak melanggar hak orang lain saat mendaftarkan mereknya. UU ini juga mengatur bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan maksud yang jahat atau melanggar hukum dapat dinyatakan tidak sah. Jika terbukti bahwa pemohon merek melakukan tindakan curang, penipuan, atau melanggar hak orang lain dalam pendaftaran merek, maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan.

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.

Patricia Loughlan menyebutkan fungsi merek *sebagai badge of origin, a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource*. Sebagai *badge of origin*, merupakan hak yang sangat penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai *personal property*, menempatkan merek sebagai kekayaan bagi pemilik merek. Sehingga dapat dijual atau melisensikan merek tersebut. Berbagai upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut dan mengambil hak ekonominya (Sujatmiko, 2010). Selanjutnya merek sebagai *cultural resource*, juga mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif itikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek (Loughlan, 1998). Di Indonesia misalnya akan janggal jika menggunakan merek dengan bahasa Jepang, Korea, atau Arab. Namun karena orang Indonesia menyukai produk dengan merek asing dengan anggapan lebih baik dari merek lokal, sehingga hal ini tetap dilakukan dengan maksud untuk mengelabui masyarakat.

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*) (Mardianto, 2010). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau memboncong 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*) (Garner, 2004).

Berkaitan dengan hukum merek, itikad tidak baik dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek 2016 bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Begitu juga dalam Pasal 4 UU Merek 2001 ditegaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) UU Merek 1992, dinyatakan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beritikad baik.

Selanjutnya penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek 2016 dinyatakan *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, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Mahkamah Agung memiliki frasa yang jelas mengenai *presumptions* yaitu “sulit dibayangkan adanya itikad lain selain mendompleng popularitas merek pihak lain”. Berbanding dengan frasa tersebut, maka tindakan mendompleng merek orang lain berarti melakukan tindakan yang didasari dengan itikad tidak baik (Soelistyo, 2016).

Pemohon yang beritikad tidak baik berkaitan dengan pendaftaran merek 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, menggecoh, 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 setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut (Santoso, 2022).

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa pengaturan asas itikad baik dalam UU Merek bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik merek yang sah dan mencegah praktik-praktik yang tidak jujur dalam pendaftaran merek. Hal ini juga mempromosikan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas dalam perlindungan merek di Indonesia.

Persyaratan Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar di Pengadilan Niaga

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. 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 itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Hak merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan apabila seseorang menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya, terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu (Djubaedillah, 1993). Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pendaftaran merek adalah merek dagang dapat didaftarkan hanya atas dasar permintaan pemilik merek yang bonafid atau yang disebut dengan asas itikad baik.

Dalam hal itikad baik, DJKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar, karena UU Merek 2016 menggunakan prinsip *first-to-file system*, yang menurutnya hanya merek terdaftar dan bonafid yang menerima. Payung hukum dilakukan atas dasar itikad buruk. Suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan permohonan yang dibuat dengan itikad buruk dan itikad baik oleh pemohon tanpa maksud untuk merusak reputasi merek pihak lain untuk kepentingan komersialnya dengan melanggar, meniru. Yang dimaksud dengan pemilik merek dagang yang bonafid diartikan sebagai satu persyaratan pendaftaran merek untuk memperoleh kepastian hukum Siapa sebenarnya pemilik merek.

Suatu pembatalan dalam pendaftaran merek kerap kali terjadi dikarenakan alasan yang didasarkan pada kesamaan pada pokok dan isi yang sama dengan yang dibuktikan pada suatu itikad baik dalam gugatan suatu pembatalan dalam pendaftaran Merek (Suparmono, 2003). Oleh karena itu itikad baik memiliki hubungan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi: 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.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) UU Merek 2016 dinyatakan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Dalam kutipan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu merek dapat dibatalkan jika ditemukan adanya persamaan pada pokok/keseluruhan isi suatu merek milik pihak yang lain yang sudah didaftarkan pertama kali, selanjutnya ditemukan persamaan suatu merek dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, serta adanya persamaan pada semua elemen mulai dari konotasi, logo, serta barang/jasa yang ditawarkan. Kemudian, suatu merek dapat disebut meniru suatu merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan sebagai persamaan secara keseluruhan diwajibkan memenuhi persyaratan, meliputi, ada persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa, persamaan wilayah dan segmen pasar, persamaan cara dan perilaku pemakaian, serta persamaan cara pemeliharaan (Harahap, 1996)

Gugatan pembatalan merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 90 UU Merek 2016. Pembatalan Merek yang telah

terdaftar dapat diajukan kepada pihak yang berwenang serta berkepentingan atau pemilik Merek, baik dalam bentuk permohonan kepada DJKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta bila Penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia (Usman, 2004).

Dari ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 90 UU Merek 2016 tersebut dapat diketahui syarat pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar dan hukum acaranya terdiri dari syarat *formil* meliputi: a. Penggugat adalah Pemilik Merek Terdaftar lebih dahulu {*vide* Pasal 76 Ayat (1) UU Merek 2016}, b. Tergugat adalah Pemilik Merek Terdaftar (Merek objek gugatan) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Penggugat {*vide* Pasal 76 Ayat (3) Jo. Pasal 21 UU Merek 2016}, c. Objek gugatannya berupa Merek Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Penggugat {*vide* Pasal 76 Ayat (1) Jo. Pasal 21 UU Merek 2016}, d. Kompetensi absolut memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Pembatalan Merek adalah Pengadilan Niaga {*vide* Pasal 76 Ayat (3) UU Merek 2016}, e. Kompetensi Relatif mengadili gugatan Pembatalan Merek adalah Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya melingkupi tempat kedudukan atau domisili Tergugat (Pemilik Merek Terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik Penggugat) {*vide* Pasal 85 Ayat (1) Jo. Pasal 76 Ayat (3) Jo. Pasal 21 UU Merek 2016}, f. Jangka waktu pengajuan Gugatan pembatalan Merek Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Penggugat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek {*vide* Pasal 77 Ayat (1) Jo. Pasal 76 ayat (1) Jo. Pasal 21 UU Merek 2016}, atau *tanpa batas waktu*, apabila terdapat unsur *iktikad tidak baik* dan atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum {*vide* Pasal 77 Ayat (2) Jo. Pasal 76 ayat (1) Jo. Pasal 21 UU Merek 2016}, serta g. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan Pembatalan Merek Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Penggugat harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. {*vide* Pasal 85 Ayat (1) dan (7) Jis. Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 21 UU Merek 2016}

Selanjutnya pemenuhan syarat *materiil*, Penggugat dapat membuktikan, Merek Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik penggugat untuk barang dan atau jasa sejenis, dan merek terkenal milik Penggugat untuk barang dan atau jasa *sejenis*, serta merek terkenal milik Penggugat untuk barang dan atau jasa *tidak sejenis* yang memenuhi persyaratan tertentu {*vide* Pasal 76 Ayat (1) Jo. Pasal 21 UU Merek 2016}

Pemenuhan persyaratan-persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diproses secara sah dan efektif oleh Pengadilan Niaga. Apabila syarat *formil* tersebut tidak dipenuhi, Pengadilan Niaga dapat menyatakan gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan oleh tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan apabila syarat *materiil* tersebut tidak dipenuhi, Pengadilan Niaga dapat menyatakan menolak gugatan pembatalan merek terdaftar tersebut.

Penerapan Asas Itikad Baik Sebagai Alasan Penolakan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar oleh Pengadilan Niaga

Penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga merupakan prinsip hukum yang penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam perlindungan merek. Asas itikad baik mengacu pada prinsip bahwa individu atau badan hukum harus bertindak dengan itikad baik dalam semua transaksi hukum mereka. Dalam konteks merek, hal ini berarti pemilik merek yang melakukan pendaftaran harus memiliki niat yang jujur dan tidak melanggar hak orang lain. Pengadilan Niaga akan mempertimbangkan apakah pemilik merek yang didaftarkan telah

bertindak dengan itikad baik dalam proses pendaftaran. Jika pendaftaran merek dilakukan tanpa adanya maksud yang jahat atau tanpa melanggar hukum, pengadilan cenderung untuk menolak gugatan pembatalan merek. Pengadilan akan menilai bukti dan fakta yang ada dalam kasus gugatan pembatalan merek. Jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemilik merek telah bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengadilan dapat menggunakan asas itikad baik sebagai dasar penolakan gugatan (Irhamudin, 2023).

Penolakan gugatan pembatalan berdasarkan asas itikad baik juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik merek yang sah. Hal ini memastikan bahwa merek yang didaftarkan dengan itikad baik tidak dipertanyakan secara tidak sah oleh pihak lain. penerapan asas itikad baik juga penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam kasus gugatan pembatalan merek. Pengusaha yang melakukan pendaftaran merek dengan itikad baik harus dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak dipertanyakan secara tidak sah.

Kriteria untuk menilai ada atau tidaknya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I, menurut temuan Penulis, antara lain *pertama Putusan* Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, dalam perkara Paula Andani Vs PT Agung Bumi Lestari, yang diwakili oleh Andrian Suwito selaku Direktur, dengan kaidah hukum pada pokoknya “Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena telah mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dengan niat untuk membonceng (*free riding*), meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, lebih-lebih tergugat menjual lebih murah.” *Kedua Putusan* Mahkamah Agung R.I. Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 27 Oktober 2014, dalam perkara Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong), Vs Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft, Dk, dengan kaidah hukum pada pokoknya “Merek didaftarkan oleh tergugat dengan itikad tidak baik karena meniru, menjiplak atau mengikuti merek penggugat yang sudah terkenal yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen.” *Ketiga Putusan* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 28 April 2021, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Vs Anthony Tan, dengan kaidah hukum pada pokoknya “Ada Unsur itikad tidak baik pada diri tergugat karena ingin mengambil manfaat dari nama merek hubo boss yang sudah terkenal dan terdaftar di Indonesia sejak 1989.”

Keempat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Paula Andani Vs PT Agung Bumi Lestari, yang diwakili oleh Andrian Suwito selaku Direktur, dengan kaidah hukum pada pokoknya “Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena telah mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dengan niat untuk membonceng (*free riding*), meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, lebih-lebih tergugat menjual lebih murah.” *Kelima Putusan* Mahkamah Agung R.I. Nomor 020/K/N/HaKI/2006 dalam perkara merek Yong Ma, dengan kaidah hukum pada pokoknya “Tergugat dalam mendaftarkan merek miliknya tersebut adalah beritikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek penggugat yang telah terkenal.” *Keenam Putusan* Mahkamah Agung R.I. Nomor 871 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 17 Februari 2010, dalam perkara merek Ferari, dengan kaidah hukum pada pokoknya “adanya itikad tidak baik yaitu mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain.”

Penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga harus dilakukan secara kasuistik sehingga tidak dapat digeneralisasi, oleh karenanya Pengadilan Niaga dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan pembatalan merek terdaftar harus proporsional dan objektif sesuai dengan fakta

hukum yang terungkap dalam persidangan dan diperoleh berdasarkan hasil pembuktian oleh para pihak berperkara di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan, *pertama* pengaturan itikad baik dalam hukum merek Indonesia dalam bentuk Undang-undang masih sangat minim, hanya diatur 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) UU Merek 2016. *Kedua* persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan suatu gugatan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga adalah memenuhi syarat *formil dan materiil* yang diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 90 Jo. Paal 21 UU Merek 2016. Apabila syarat *formil* tersebut tidak dipenuhi, Pengadilan Niaga dapat menyatakan gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan oleh tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan apabila syarat *materiil* tersebut tidak dipenuhi, Pengadilan Niaga dapat menyatakan menolak gugatan pembatalan merek terdaftar tersebut. *Ketiga* penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga bersifat kasuistik dan harus dilakukan secara proporsional dan objektif sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan hasil pembuktian yang dilakukan oleh para pihak berperkara di Pengadilan Niaga.

Saran yang dapat disampaikan adalah *Pertama* perlu dilakukan perubahan regulasi itikad baik dalam hukum merek Indonesia yang hanya diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) UU Merek 2016 melalui perubahan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis meliputi kriteria itikad baik dalam pendaftaran merek serta syarat dan hukum acara pemeriksaan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga. *Kedua*, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegasan pengaturan itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan oleh pengadilan niaga dalam gugatan pembatalan merek terdaftar dimasa yang akan datang dan untuk sementara MA perlu mengatur dan mengeluarkan Peraturan MA (PERMA) tentang asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan oleh pengadilan niaga dalam gugatan pembatalan merek terdaftar supaya tercipta konsistensi pengadilan dalam memutus perkara-perkara gugatan pembatalan merek terdaftar pada masa yang akan datang. *Ketiga* penerapan asas itikad baik sebagai alasan penolakan gugatan pembatalan merek terdaftar oleh Pengadilan Niaga harus dilakukan secara proporsional dan objektif sesuai dengan fakta hukum persidangan yang diperoleh berdasarkan hasil pembuktian oleh para pihak berperkara di Pengadilan Niaga.

REFERENSI

- Chandra, D. W. (2020). Perlindungan Merek Terkenal Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN). *Jurnal Notarius*, 13(1), 313.
- CNN. (2022). *Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu>
- Djubaedillah, M. D. dan R. (1993). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary, Eight Edition*.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti.
- Ifrani, M. F. N. Y. N. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum*, 25(2), 219–236.
- Iqbal, Z. A. & M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Yang Terdaftar. *Ius Constituendum*, 5(1), 47.
- Kompas. (2020). *Sebelum Dirikan "Ayam Geprek Benu", Ruben Onsu Pernah Jadi Brand Ambassador "I Am Geprek Benu."* Kompas.Com.

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/12/14425161/sebelum-dirikan-ayam-geprek-bensu-ruben-onsu-pernah-jadi-brand-ambassador?page=all>
- Liputan6. (2021). *Selain GoTo, Berikut 6 Sengketa Merek Dagang di Indonesia yang Mencuat ke Publik*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706459/selain-goto-berikut-6-sengketa-merek-dagang-di-indonesia-yang-mencuat-ke-publik?page=5>
- Loughlan, P. (1998). *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*.
- Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.
- Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 47.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Kencana.
- Romadhona, T. T. Y. M. (2022). Analisis Kasus Plagiarisme Merek Dagang Antara I Am Geprek Bensu Dan Geprek Bensu. *Prosiding SNADES 2022 – Desain Kolaborasi Interdisipliner Di Era Digital*.
- Santoso, D. A. P. B. (2022). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek. *Notarius*, 15(2), 660–675.
- Soelistyo, H. (2016). *Badfaith Dalam Hukum Merek*. Maharsa Artha Mulia.
- Sujatmiko, A. (2010). Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek. *Jurnal Yuridika*, 25(1), 53.
- Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2), 177.
- Suparmono, G. (2003). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Tempo. (2022). *Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar Soal Merek Geprek Bensu, Begini Kronologinya*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1582145/ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-soal-merek-geprek-bensu-begini-kronologinya>
- Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Wahyono, A. P. P. C. C. (2023). Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Agung Menolak Permohonan Kasasi Dalam Kasus Sengketa Merek. *Jurnal Evidence of Law*, 2(2), 232–246.