

**PENERAPAN IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANGAN NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

TESIS



Oleh :

SUDRAJAD DIMYATI

Nomor Mhs : 04 M 0065
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2006**

**PENERAPAN IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANGAN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

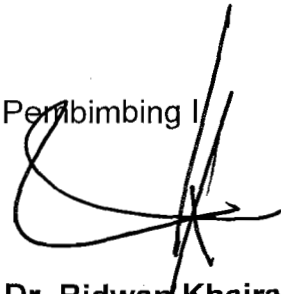
Oleh :

SUDRAJAT DIMYATI

Nomor Mhs : 04 M 0065
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

Pembimbing II



Siti Anisah, S.H.,M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



DR. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.



Tanggal

**PENERAPAN IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANGAN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

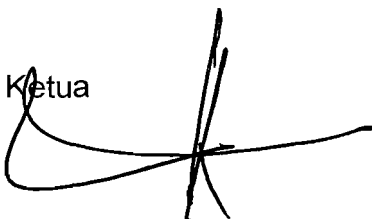
Oleh :

SUDRAJAT DIMYATI

Nomor Mhs : 04 M 0065
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 12 Agustus 2006 dan dinyatakan LULUS

Ketua

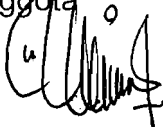


Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tim Penguji

Tanggal

Anggota



Siti Anisah, S.H.,M.Hum.

Tanggal

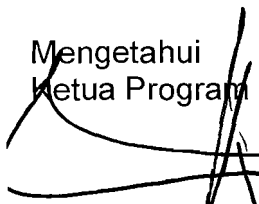
Anggota



Budi Agus Riswandhi, S.H.,M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.



Tanggal

Motto

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nissa’ : 58)

“Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”(QS. Al-Israa’ : 36)

*“Tiada harta lebih berharga daripada akal
tiada kemuliaan lebih baik daripada ilmu
tiada kekayaan lebih baik daripada kemurahan hati
dan tiada dukungan lebih baik daripada nasehat yang tulus.”
(Mutiara : Nahjul balaghoh, Iman Ali, R.A.)*

Persembahan

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk jiwa-jiwa
Yang telah memberikan pencerahan dalam kegelapan,
Menunjukkan jalan di tengah kesesatan, menghadirkan
keceriaan ditengah kesedihan, dan memantapkan
keimanan di tengah kebimbangan.

Tesis ini kupersembahkan kepada:

Keluarga tercinta

*Segenap Saudara terkasih yang selalu kuharapkan dan kubanggakan
Bapak Ibu Guruku (Dosen) yang dengan santun menuntun dan mengarahkan
hidupku*

*Segenap Saudara seakidah yang dimuliakan Illahi Robbi
Almamater akademik tercinta yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka*

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebabkan makin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Sehingga dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam kondisi ini, merek memegang peranan yang sangat penting oleh karena itu untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan penggunaan merek yang sah, diperlukan sistem pengaturan merek yang bagus. Hal ini akan memberikan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar dari segala tindakan peniruan maupun pemalsuan merek-merek terdaftar. Berbagai perkara merek atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia didominasi oleh gugatan pembatalan merek dan gugatan ganti kerugian yang berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal.

Adanya suatu unsur kesengajaan untuk mendaftarkan merek-merek yang sudah terdaftar merupakan pelanggaran atas hak intelektual orang lain dibidang merek. Unsur ini merupakan wujud dari iktikad tidak baik untuk mendaftarkan merek-merek yang terdaftar. Pendaftaran merek yang tidak beriktikad baik dilakukan secara tidak layak dan jujur serta adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang berakibat kerugian pada pihak atau menimbulkan kondisi persaingan yang curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang memberikan alasan untuk membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan indikasi-indikasi tersebut. Penerapan asas iktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dan juga sebaliknya penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan pendaftaran merek harus dilakukan dalam rangka menegakan ketentuan merek yang berlaku.

Penerapan iktikad tidak baik dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilakukan dalam tahapan pendaftaran merek dan pembatalan merek, dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek dan penjelasan dari Pasal 4 dan Pasal 69 UU Merek atau merupakan sinkronisasi dari alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Pembatalan ini diajukan melalui gugatan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek.

Akibat hukum dari pembatalan merek karena alasan iktikad tidak baik ini adalah adanya pembatalan dan pencoretan merek itu sendiri dari Daftar Umum Merek, berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan dan berakhirnya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang dibatalkan tersebut, sehingga merek tersebut dianggap tidak ada dengan segala kibat hukum yang terjadi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Iktikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Bidang Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dengan selesainya penulisan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terimakasih tidak terhingga kepada yang terhormat Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan berharga bagi penulis. Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada Siti Anisah, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk serta sumbangsih-pikiran bagi Penulis. Dengan iringan doa dan harapan semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan balasan atas segala kebaikannya.

Pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas bantuan dan kerjasamanya baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yaitu:

1. Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Staff Pengajar Program Magister (S2) Ilmu Hukum Bidang Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan ilmu kepada Penulis.

3. Segenap Staff Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah membantu dan memberikan informasi guna menunjang penelitian dan penulisan.
4. Keluarga dan anak-anak yang kami cintai.

Untuk mereka semua hanyalah do'a yang tulus dapat penulis berikan, semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan Penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala kritik, saran dan kontribusi konstruktif dalam penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis sederhana ini dapat sedikit memberikan sumbangan dan manfaat yang berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 2 Agustus 2006
Penulis,



Sudrajad Dimiyati, SH

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 17 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN IKTIKAD TIDAK BAIK | |
| A. Konsep Merek..... | 20 |
| 1. Batasan dan Fungsi Merek..... | 20 |
| 2. Ruang Lingkup Merek..... | 23 |
| 3. Pendaftaran Merek..... | 24 |
| a) Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak..... | 24 |
| b) Sistem pendaftaran merek..... | 31 |
| c) Permohonan pendaftaran merek..... | 34 |
| d) Pelaksanaan pendaftaran merek..... | 42 |

| | | |
|----|---|----|
| B. | Konsep Pembatalan Pendaftaran Merek..... | 56 |
| C. | Konsep Iktikad Tidak Baik Dalam UU Merek..... | 59 |
| D. | Penyelesaian Sengketa Merek..... | 65 |

BAB III: IKTIKAD TIDAK BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN

PENDAFTARAN MEREK

| | | |
|----|---|----|
| A. | Penerapan Iktikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek..... | 68 |
| 1. | Pendaftaran Merek..... | 69 |
| 2. | Pembatalan Pendaftaran Merek..... | 73 |
| a) | Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Merek..... | 74 |
| b) | Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Merek..... | 79 |
| c) | Berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 4 UU Merek..... | 88 |
| B. | Akibat Hukum dari adanya Pembatalan Merek Berdasarkan Alasan Iktikad Tidak Baik..... | 97 |

BAB IV: PENUTUP

| | | |
|----|------------------|-----|
| A. | Kesimpulan..... | 101 |
| B. | Saran-saran..... | 102 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perdagangan tampaknya tidak dapat dilepaskan dari masalah merek, karena selama ini sudah banyak barang-barang yang beredar dan di perdagangkan dengan menggunakan merek. Merek sengaja dilekatkan pada barang dagangan dengan maksud untuk membedakan barang-barang yang sama jenisnya.

Sehubungan dengan itu, merek memiliki fungsi yang dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu produsen, pedagang dan konsumen. Dalam pandangan produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakainya. Sudut pandang pedagang, merek digunakan sebagai alat promosi atas barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Sedangkan dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibelinya. Dengan demikian penggunaan merek menjadi sangat penting dalam dunia perdagangan karena merek mempunyai peran yang besar dalam menggerakkan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.¹

Kedudukan merek juga tidak dapat dipisahkan dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), karena merek merupakan salah satu jenis HKI yang hidup berdampingan dengan HKI yang lain. Pengertian HKI sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk didefinisikan, namun dipandang dari tujuannya adalah untuk

¹ Margono Suyad. Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta 2002. hlm. 30

melindungi gagasan-gagasan dari pengguna atau peniruan oleh orang lain yang tidak berhak, seperti adanya pelanggaran atau peniruan merek.²

Penggunaan merek bagi kalangan pengusaha sangat penting, karena sebagai lambang reputasi dan tempat bertransaksi di dalam suatu pasar. Namun demikian pengusaha akan mengalami kerugian apabila orang lain yang tidak berhak menggunakan mereknya tersebut, karena konsumen akan mengira bahwa barang yang bermerek dan dibeli tersebut diproduksi oleh pengusaha yang memiliki merek tersebut. Oleh karena itu, HKI memberikan perlindungan agar pengusaha yang dirugikan tersebut dapat menuntut orang yang telah meniru mereknya tersebut.³

Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai sehingga banyak dicari karena kualitas dan harganya terjangkau. Terhadap merek-merek tersebut cenderung ditiru oleh orang lain. Peniruan tersebut bertujuan mendompleng ketenaran merek dan juga ingin meraih keuntungan yang cukup besar. Kondisi ini yang menyebabkan pemilik merek terdaftar dirugikan dari adanya peniruan dan beredarnya merek-merek palsu di pasaran. Perlindungan hukum atas merek ini lemah karena penegakan dan budaya masyarakat belum akomodatif dan tidak mendukung bagi perlindungan merek serta aparaturnya lemah. Sehingga praktek peniruan dan pelanggaran-pelanggaran merek masih berkembang. Padahal hal yang mendasar bagi pemegang atau pemilik HKI adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu dan mempunyai hak

² Suyad Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novinda Pustaka Mandiri, Bandung 2002. hlm. 1

³ *Ibid.* hlm. 7

alamiah atau dasar untuk memiliki dan menggunakan apa yang menjadi miliknya tersebut⁴. Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*), menyebutkan bahwa:

*“Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”.*⁵

Untuk melindungi kepentingan itu, khususnya dalam hal merek sistem hukum Indonesia telah mengatur tentang ketentuan merek. Sejarah peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat berdasarkan Stablaad 1912 No. 545 jucto Stablaad 1913 No. 214⁶. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka ketentuan-ketentuan peninggalan kolonial Belanda tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam perkembangannya Undang-undang ini dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, maka diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian pada tahun 1997, undang-undang ini diperbarui lagi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 sampai akhirnya pada tahun 2001 dirubah lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku sampai sekarang. Perubahan undang-undang

⁴ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek (Studi mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003. hlm. 317

⁵ Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana merupakan penciptannya. (terjemahan bebas)

⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993. hlm.

merek di Indonesia sebagai konsekuensi dari globalisasi hukum merek di dunia dan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dalam konvensi-konvensi internasional, seperti WIPO, GATT, TRPIs dan WTO.⁷

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dalam rangka meningkatkan perekonomian khususnya untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia maka merupakan keharusan baginya untuk merombak undang-undang mereknya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan merek internasional⁸ sebagaimana diatur dalam TRIPs, yang mewajibkan anggota WTO untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang HKI termasuk merek, karena apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak menutup kemungkinan akan berakibat diberlakukannya sanksi-sanksi perdagangan WTO bagi Indonesia.⁹

Lahirnya Undnag-undang Nomr 15 Tahun 2001 ini disebabkan makin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Sehingga dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam kondisi ini, merek memegang peranan yang sangat penting oleh karena itu untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan penggunaan merek yang sah, diperlukan sistem pengaturan merek yang bagus. Hal ini akan memberikan

⁷ H.D. Effendy Hasibuan, *Op. Cit.* hlm. 27

⁸ Suatu sistem pendaftaran merek secara internasional sebagai bagian yang diatur dalam TRIPs *Agreement* merupakan solusi terbaik untuk mengatasi pembajakan merek.

⁹ H.D. Effendy Hasibuan, *Op. Cit.* hlm. 13

perlindungan bagi pemilik merek terdaftar dari segala tindakan peniruan maupun pemalsuan merek-merek terdaftar.¹⁰

Dari berbagai perkara merek atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia didominasi oleh gugatan pembatalan merek dan gugatan ganti kerugian yang berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal. Perkembangan perkara gugatan merek dapat dikutip dari perkara PT. Tancho Indonesia melawan Wong A Kiong mengenai merek Tancho hingga perkara Nabisco Foods melawan PT. Perusahaan Dagang dan Industri Ceres mengenai merek Ritz. Banyaknya penggunaan merek terdaftar tersebut oleh beberapa pengusaha domestik tidak lepas kaitannya dengan betapa pentingnya merek tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang atau jasa.¹¹ Insan Budi Maulana menyebutkannya sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasa.¹² Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*Individuality*) reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.¹³

Begitu besarnya peran merek dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, seringkali banyak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan ikut memakai nama merek tanpa izin pemilik merek, bahkan menggunakan merek tersebut untuk diajukan pendaftaran dengan alasan adanya daya pembeda. Padahal merek yang

¹⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003. hlm. 337

¹¹ Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, PSH FH UII bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta 2000. hlm. 91

¹² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1997. hlm. 60

¹³ Wiratmo Dianggoro, "Pembaharuan UU merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis", Artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, hlm. 34

didaftarkan tersebut ikit mendompleng ketenaran merek yang telah terdaftar. Atas kondisi ini, ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek) menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik atau mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.¹⁴

Adanya suatu unsur kesengajaan untuk mendaftarkan merek-merek yang sudah terdaftar merupakan pelanggaran atas hak intelektual orang lain dibidang merek. Unsur ini merupakan wujud dari iktikad tidak baik untuk mendaftarkan merek-merek yang terdaftar, iktikad tidak baik ini tercermin dari sikap :¹⁵

1. Adanya gambaran palsu tentang diskripsi barang (*false discription of good*)
2. Adanya petunjuk yang menyesatkan asal geografis atau sumber barang (*false indication of geographical origin or source*)
3. Adanya memberikan kesan palsu keaslian barang (*false impression of origin*)

Setiap tindakan yang mengandung penyesatan tersebut diatas, apabila dilakukan dengan dorongan kehendak untuk mencari keuntungan maka dianggap tindakan tersebut mengandung unsur adanya iktikad tidak baik (*bad faith*) guna

¹⁴ Pasal 5 UU. No. 15 Tahun 2001

¹⁵ Saidin, *op.cit.* hlm. 120

memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur (*unjust enrichment*)¹⁶. Dalam berbagai gugatan pembatalan merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga dengan alasan iktikad tidak baik dapat terlihat dalam beberapa perkara berikut:

1. PT. Primajaya Pantess Garment menggugat Mohindar HB atas merek "POLO" miliknya;
2. PT. Merdeka Jaya Sentosa menggugat pembatalan merek yang didaftarkan oleh PT. Gumas Agung untuk merek "KRESNATEL" miliknya;
3. Gianni Versac, S.P.A menggugat PT. Prima Perahu Agung atas merek "GIANNI VERSACE" dan "VERSACE" serta merek-merek lain yang mengandung merek "VERSACE" miliknya;
4. Senshindu Co. Ltd. Menggugat pembatalan merek terhadap PT. Senshindu Indonesia Pratama atas merek "HSIEN TZUTARING" yang artinya "SENSHINDU", dan
5. Wendy's International Inc. Terhadap Chandar Saputra atas merek "WENDY'S" yang telah terdaftar.

Dalam kasus-kasus tersebut, alasan adanya gugatan maupun permohonan pembatalan merek selain didasarkan pada ketentuan Pasal 5 dan ketentuan mengenai

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan UU. No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996. hlm. 278-279

sama pada pokoknya atau keseluruhannya¹⁷ juga didasarkan pada alasan adanya iktikad tidak baik dari pemohon untuk mengajukan pendaftaran. Pendaftaran merek yang tidak beriktikad baik dilakukan secara tidak layak dan jujur serta adanya niat untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan yang curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang memberikan alasan untuk membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan indikasi-indikasi tersebut. Penerapan asas iktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dan juga sebaliknya penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan pendaftaran merek harus dilakukan dalam rangka menegakkan ketentuan merek yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
2. Akibat hukum apa yang timbul dari adanya pembatalan merek berdasarkan alasan iktikad tidak baik tersebut ?

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

didaftarkan tersebut ikit mendompleng ketenaran merek yang telah terdaftar. Atas kondisi ini, ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek) menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik atau mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.¹⁴

Adanya suatu unsur kesengajaan untuk mendaftarkan merek-merek yang sudah terdaftar merupakan pelanggaran atas hak intelektual orang lain dibidang merek. Unsur ini merupakan wujud dari iktikad tidak baik untuk mendaftarkan merek-merek yang terdaftar, iktikad tidak baik ini tercermin dari sikap :¹⁵

1. Adanya gambaran palsu tentang diskripsi barang (*false discription of good*)
2. Adanya petunjuk yang menyesatkan asal geografis atau sumber barang (*false indication of geographical origin or source*)
3. Adanya memberikan kesan palsu keaslian barang (*false impression of origin*)

Setiap tindakan yang mengandung penyesatan tersebut diatas, apabila dilakukan dengan dorongan kehendak untuk mencari keuntungan maka dianggap tindakan tersebut mengandung unsur adanya iktikad tidak baik (*bad faith*) guna

¹⁴ Pasal 5 UU. No. 15 Tahun 2001

¹⁵ Saidin, *op.cit.* hlm. 120

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Mengetahui Akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan merek berdasarkan alasan iktikad tidak baik tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Mempelajari merek baik secara teoritis dan praktis membutuhkan suatu pengetahuan khusus mengenai aspek-aspek normatif yang terkandung dalam UU Merek. Hal penting yang patut diketahui adalah aspek peristilahan dan ruang lingkup. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Merek disebutkan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan pada pengertian ini, maka sesuatu hal dapat dijadikan sebagai merek apabila meliputi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2001. hlm. 23

2. Memiliki daya pembeda;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Pada hakekatnya merek adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Oleh karena apabila suatu merek hanya sepotong garis atau tanda yang terlalu ruwet seperti benang kusut, maka tidak dapat diterima sebagai merek. Atas tanda yang memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁹

Undang-undang Merek sendiri membedakan jenis merek dalam tiga jenis merek yaitu merek dagang²⁰, jasa²¹ dan merek kolektif²². Untuk menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan apakah menerapkan sistem konstitutif atau sistem deklaratif. Indonesia sendiri mengaut sistem konstitutif yang menetapkan hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftarannya. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara

¹⁹ Haryanto, *Pengertian dan Prosedur Pendaftaran Hak atas Merek*, Kanwil Dephuk HAM DIY, Yogyakarta 2004. hlm. 2

²⁰ Pasal 1 ayat (2) menyatakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

²¹ Pasal 1 ayat (3) menyatakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

²² Pasal 1 ayat (4) menyatakan Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Keuntungan dari sistem konstitutif ini adalah lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam arti siapa yang mereknya terdaftar dalam daftar umum merek, maka orang tersebut yang berhak atas merek untuk barang yang sejenis. Demikian pula dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa, pemilik merek cukup menunjukkan sertifikat pendaftaran merek yang dikeluarkan oleh kantor merek.²³

Sedangkan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan. Indonesia pernah menganut sistem ini pada masa berlakunya UU. Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan:

”Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.

Dalam sistem deklaratif ini memberikan hak atas merek pada pemakai pertama kecuali terbukti sebaliknya. Jika dalam proses peradilan terbukti bukan pemilik merek terdaftar bagi pemakai pertama, maka anggapan pemakai pertama menjadi tidak berlaku dan pendaftarannya dapat dibatalkan. Sistem ini dalam prakteknya kurang menciptakan dunia usaha yang tenang karena pendaftaran merek dapat dibatalkan dengan alasan yang diajukan oleh pihak lain sebagai pemakai

²³ Haryanto, *op. cit.* hlm. 3

pertama. Sedangkan pembuktian pemakaian pertama sering menimbulkan persoalan dalam praktek di pengadilan sehingga sistem deklaratif ini kurang menciptakan adanya kepastian hukum²⁴. Fungsi pendaftaran merek itu sendiri adalah:²⁵

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis

Dengan adanya pendaftaran dan terbitnya bukti hak atas merek terdaftar ini, pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak lain yang mengajukan merek yang sama jenisnya. Pembatalan merek ini hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga²⁶. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 dengan batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek atau tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. (Pasal 69 UU Merek).

²⁴ *Ibid.* hlm. 5

²⁵ Haryanto, *Tata Cara dan Prosedur Permohonan Merek*, Makalah dalam PKPA FH UII, Yogyakarta 2005. hlm. 5

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni Bandung 2003. hlm. 362

Pengertian bertentangan dengan moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum adalah sama dengan pengertian yang tertuang dalam penjelasan Pasal 5 huruf a yaitu apabila penggunaan tanda (merek) tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang direvisi tanggal 28 September 1979²⁷ dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa *no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*²⁸

Prinsip iktikad baik dalam hukum merek mengandung arti bahwa apabila pemohon beriktikad baik untuk 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.²⁹ Oleh karena itu, apabila seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang

²⁷ Pada tingkat internasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya *The Paris Convention for Protection of Industrial Property* di Paris tahun 1983. Saat WIPO menjadi *special agency* PBB, Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya menjadi anggota konvensi tersebut. Salah satu tujuan Konvensi Paris ini adalah untuk mencapai unifikasi di bidang peraturan perundang-undangan merek dengan harapan tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara uniform di seluruh dunia.

²⁸ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.* hlm. 121

²⁹ *Majalah Trust*, 20 Juni 2005

disadarinya sebagai milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.³⁰

Mahkamah Agung dalam perkara “Tancho” mengemukakan yang dimaksud dengan “iktikad baik” yaitu siapa saja yang berhak atas sesuatu merek adalah seseorang yang telah mendaftarkan mereknya di Indonesia dengan iktikad baik apabila pendaftaran dilakukan dengan iktikad buruk maka tidak akan dapat diberikan perlindungan³¹. Dengan kata lain hanya orang yang telah mendaftarkan merek secara hukum dianggap mempunyai iktikad baik karena dengan dilakukannya pendaftaran maka akan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, menyebutkan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik. Artinya jika tidak beriktikad baik dan ternyata telah didaftarkan maka dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU merek yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pengertian iktikad tidak baik dalam merek adalah permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan adanya niat 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. Contohnya merek dagang A yang sudah

³⁰ Tim Lindsey, et. al, ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2002, hlm. 141

³¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek di Indonesia*, Alumni Bandung, 1977. hlm.84

dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh ini sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya tidaknya patut diketahui unsure kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Apabila ada suatu merek terdaftar dan diketahui pendaftarnya terdapat maksud terselubung, tidak sewajarnya, membonceng, meniru, atau membajak merek orang lain maka pendaftaran merek tersebut mengandung iktikad tidak baik sehingga dapat diajukan pembatalan merek atau ditinjau kembali kedudukannya sebagai merek terdaftar³². Begitu juga segala tindakan yang menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen maka dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip iktikad baik. Pasal 50 *Model Law for Developing Countries*, menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk konsekuensi “persaingan curang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip iktikad baik. Hal inilah yang membuat dunia internasional memberikan perlindungan terhadap pemalsuan barang dan segala konkurensi yang tidak beriktikad baik.³³

Persaingan usaha ini sangat erat sekali dengan penggunaan merek baik dagang maupun jasa karena bila ada perusahaan dalam bidang usaha sejenis dan sama-sama berusaha dalam daerah yang sama, maka masing-masing dari mereka berusaha agar menjadi yang lebih baik dan disukai konsumen, sehingga menimbulkan

³² Penjelasan Pasal 56 UU. No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dan Penjelasan Pasal 4 UU Merek No. 15 Tahun 2001

³³ Tim Lindsey, et. al, ed, *op. cit.* Hlm. 145

persaingan. Dalam persaingan tersebut, bukan hanya kualitas barang saja yang dipertaruhkan namun juga merek dagang.

Adanya kompetisi usaha ini sangat berperan baik bagi perusahaan sebab dapat mendorong perusahaan untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu atau kualitas barang yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan perusahaan itu sendiri, namun juga menguntungkan masyarakat selaku konsumen dan lebih jauh dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun apabila persaingan ini sudah sampai pada keadaan dimana suatu perusahaan berusaha menjatuhkan perusahaan lain yang merupakan pesaingannya, maka akan menimbulkan kondisi yang menjurus pada pelanggaran hukum dalam bentuk tindakan curang atau persaingan tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha³⁴. Persaingan tidak sehat atau curang ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pelaku usaha yang menghambat terwujudnya *fair competition* dalam dunia usaha, khususnya dalam penggunaan merek dagang sebagai identitas barang yang akan berkompetisi dalam harga dan kualitas dengan barang lain yang sejenis.

Penggunaan merek dalam persaingan usaha terkait dengan jenis produk barang atau jasa sebagai merek dagang yang digunakan oleh perusahaan. Produk barang atau jasa, persaingan terjadi selain atas barang dan jasa itu sendiri juga

³⁴ Pasal 1 Ayat (6) UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

substitusinya, misalkan atas produk (merek dagang) makanan kaleng dengan makanan kaleng atau substitusinya. Disamping itu juga terjadi dalam wilayah pasarnya juga, misalkan untuk jasa (merek) *cleaning service* tentu akan berbeda dengan wilayah pasarnya dengan produk industri kayu lapis atau industri (merek) mie instan. Demikian pula ketersediaan produk alternatif harus ikut dipertimbangkan dalam menentukan ada atau tidaknya hambatan terhadap persaingan usaha. Kondisi perusahaan yang melakukan persaingan juga harus dipertimbangkan. Namun yang lebih penting adalah praktek bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha apakah akan mengakibatkan terhambatnya persaingan usaha yang sehat dan menimbulkan penggunaan merek-merek yang sudah terdaftar.³⁵

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat ketentuan nasional maupun internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak mengikat.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang berbentuk literatur dan dokumen hukum serta beberapa hasil penelitian-penelitian ilmiah. Sumber data tersebut terdiri dari:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat (*legally and binding*), yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, seperti:

³⁵ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap UU. No. 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1999. hlm. 17

- a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Putusan Pengadilan
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya dan artikel-artikel yang menyangkut dengan pokok masalah serta beberapa literatur.
 3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui konsep-konsep, teori, pendapat, ataupun doktrin baru yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang berhubungan. Disamping studi pustaka juga dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi misalkan melalui surat kabar, tabloid, majalah, dan media informasi lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menyusun data secara sistematis guna menemukan kejelasan masalah yang akan diteliti. Menurut Maria Soemardjono data yang diperoleh dari penelitian atau studi pustaka dan dokumen dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam analisis bersifat *abstrakteoritis*³⁶. Secara umum analisis data ini dengan cara penelitian kepustakaan. Dari hasil studi kepustakaan akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian

³⁶ Maria Soemardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997. hlm. 40

hukum yang melingkupi persoalan penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan merek berdasarkan alasan iktikad tidak baik tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986. hlm. 29

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK,
PEMBATALAN MEREK, DAN IKTIKAD TIDAK BAIK

A. KONSEP MEREK

1. Batasan dan Fungsi Merek

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan yang lazimnya disebut merek. Wujudnya dari tanda tersebut dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pengertian merek dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan pasal ini, dapat diketahui bahwa merek:

- a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
- b. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Dengan demikian, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau jasa. merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.

Di negara Australia dan Inggris, pengertian merek telah berkembang dan memasukkan bentuk dan aspek tampilan suatu produk sebagai bagian yang dapat dilindungi merek. Di Inggris, perusahaan Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botol mereka sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain sebuah produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditempeli merek tersebut.¹

Dalam perkembangannya, di beberapa negara sudah mulai mendaftarkan suara, bau dan warna sebagai sebuah merek. Fakta ini menunjukkan bahwa definisi merek terus mengalami perkembangan dan perubahan dengan bersandar pada

¹ Tim Lindsey, et. al, ed, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2002. hlm. 134

semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.²

Dari rumusan pengertian merek tersebut di atas, maka merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dimaksud merupakan sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.³

Dari pihak produsen, merek berfungsi dan digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.⁴

² *Ibid*

³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 322

⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta 1990. hlm. 45

2. Ruang Lingkup Merek.

Merek sebagaimana diatur dalam UU Merek ini meliputi merek dagang dan merek jasa⁵. walaupun dalam undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa⁶. Hal ini dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:

- a. Merek dagang Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2 UU Merek);
- b. Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3 UU Merek).

Selain kedua merek diatas, UU Merek juga mengatur mengenai merek kolektif. Pada prinsipnya merek kolektif ini adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama (*kolektif*) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Hal ini sesuai dengan pengertian merek kolektif yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Merek bahwa merek kolektif adalah merek

⁵ Pasal 2 UU Merek

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 11

yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang membedakan merek dalam merek perusahaan dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (*fabrieksmerk, factory mark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (*handelsmerk, trade mark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu ⁷. Perbedaan merek tersebut mengikuti ketentuan Paris Convention yang juga membedakan merek atas merek dagang (*trade mark*), merek jasa (*service mark*), merek gabungan atau kolektif (*collective mark*) dan nama dagang (*trade name*). ⁸

3. Pendaftaran Merek

a) Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu tidak dapat didaftarkan, harus ditolak pendaftarannya dan diterima atau didaftar. Dalam bahasa sehari-hari kata "tidak dapat didaftarkan" dan "harus ditolak pendaftarannya" tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua

⁷ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 88

⁸ Racmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 324

berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan merek mengalami salah satu diantara kedua hal tersebut, mungkin sama "menyakitkannya". Namun kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut.⁹

Dalam undang-undang merek secara umum merek tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek yang diajukan permohonannya atas dasar iktikad tidak baik (Pasal 4 UU Merek) dan merek yang didaftarkan tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini (Pasal 5 UU Merek):

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan dari khalayak umum atau golongan masyarakat tertentu. Sebagai contoh merek suatu barang yang haram untuk agama tertentu justru diberi tanda yang berupa simbol-simbol yang dihargai dalam agama tersebut.¹⁰

- 2) Tidak memiliki daya pembeda

⁹ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm. 13

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Sebagai contoh, sebuah merek tersebut terdiri atas angka-angka yang tidak beraturan dalam satu bidang tertentu yang didalamnya terdapat angka satu sampai seratus. Merek tersebut tidak dapat dibedakan dengan merek lain yang juga menggunakan angka satu sampai seratus walaupun tidak memiliki persamaan penempatan angka-angka tersebut. Selain itu masih banyak contoh lain walaupun berbeda antara satu dari yang lain, tidak memiliki daya pembeda.

3) Telah menjadi milik umum; atau

Salah satu contoh merek seperti adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Maksudnya merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dinohonkan pendaftarannya. Contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi.

Sedangkan permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh Dirjen HKI, apabila merek tersebut (Pasal 6 ayat (1) UU Merek):

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah Terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Contoh merek yang sama pada pokoknya yaitu antara barang merek "PINOKIO dengan "PINOKIC" karena merek ini hanya dibedakan oleh huruf O pada merek yang pertama dengan huruf C pada merek yang kedua. Kedua merek tersebut hampir sama karena hanya dengan menyambung kedua ujung huruf C tersebut sudah merupakan huruf O. Contoh lain adalah merek LEVRI dengan merek LEFRY, walaupun huruf-huruf yang digunakan jauh berbeda namun pengucapannya tetap sama.

- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak Lain untuk barang dan/atau sejenisnya;

Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia tetap saja dilindungi berdasarkan UU Merek.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atas keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Hal ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Disamping itu permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila terdapat hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (3)

UU Merek, yaitu:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Berdasarkan penjelasan dalam UU Merek, yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Pembatasan yang hanya melarang menggunakan nama badan hukum milik orang lain sebagai merek kalau nama badan hukum tersebut telah terdaftar sebagai merek sesungguhnya merupakan pembatasan yang kurang tepat karena dengan menggunakan nama badan hukum orang lain sebagai merek, meskipun nama badan hukum tersebut tidak terdaftar sebagai merek dapat menimbulkan kesan yang keliru dalam masyarakat bahwa barang yang memakai nama badan hukum orang lain sebagai merek tersebut adalah hasil produksi dari badan hukum yang bersangkutan dapat merugikan badan hukum yang namanya dijadikan merek.

- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian bendera merah putih yang merupakan bendera Indonesia tidak dapat dijadikan merek. Demikian pula burung garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikan merek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung pada umumnya (yang berbeda dengan burung garuda lambangnegara) yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan lambang negara.

- 3) 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.

Apabila memperhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan.

Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.

b) Sistem Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran merek dikenal dengan dua macam sistem (stelsel) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan kata lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.¹¹

Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.¹²

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

¹¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 331

¹² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm. 175

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknyapun tetap dilindungi. Kelemahan dari sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengakui sebagai pemakai pertama.¹³

Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif ini pernah dianut dalam Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barang siapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dianggap sebagai pemakai pertama dari merek. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merek dalam undang-undang ini didasarkan atas pemakain pertama dari merek itu. Sebagai pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang mendaftarkan

¹³ *Ibid.*, hlm. 276

merek itu untuk pertama kalinya, kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu.¹⁴

Hal ini mengingat luasnya wilayah Indonesia yang pada waktu itu perhubungan dan komunikasi tidak semudah dan secepat saat ini, sehingga sistem deklaratif inilah yang dianggap paling tepat dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dengan sistem deklaratif ini, Kantor Pendaftaran Merek tidak diwajibkan menyelidiki secara seksama persyaratan atas merek yang dimohonkan pendaftarannya, berhubung pendaftaran hanya memberikan dugaan bahwa pendaftar adalah pemakai pertama atas merek terdaftar. Artinya, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak lain, pendaftar yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai pertamanya.¹⁵

Dengan berlakunya UU Merek Nomor 19 tahun 1992, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2001, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif, karena sistem ini lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dengan didaftarkan merek tersebut pada Dirjen HKI, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah terdaftar tersebut. Apalagi undang-undang merek ini juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk, maka permohonan pendaftarannya tidak dapat diterima.

¹⁴ Rachmadi USman, *Op. Cit.* hlm. 332

¹⁵ *Ibid*, hlm. 333

c) Permohonan Pendaftaran Merek.

Permohonan pendaftaran merek ini diatur dalam Bab III Pasal 7 sampai Pasal 17 UU Merek yang mengatur mengenai syarat dan tata cara permohonan, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek dan perubahan serta penarikan kembali permohonan pendaftaran merek.

1) Syarat dan Tata Cara Permohonan

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Pasal 7 UU Merek menentukan hal-hal yang harus dicantumkan dalam formulir permohonan pendaftaran merek tersebut:

- (a) Tanggal, bulan, dan tahun;
- (b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- (c) Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- (d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

- (e) Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan pendaftaran merek ini harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon disini dapat terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun bila permohonan yang diajukan bersama ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Demikian pula bila permohonan pendaftaran mereknya diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar negeri wajib dilakukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia. (Pasal 10 UU Merek). Setiap permohonan pendaftaran merek juga harus dilengkapi dengan:

- (a) Surat pernyataan yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain. Surat pernyataan tersebut ditandatangani

oleh pemilik merek dan diberi materai cukup. Bila surat pernyataan ini tidak menggunakan Bahasa Indonesia harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

- (b) 20 (dua puluh) helai etiket merek yang bersangkutan. Etiket merek dimaksud berukuran maksimal 9 x 9 cm atau minimal 2 x 2 cm. Etiket merek yang berwarna harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih). Bila etiket merek menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia harus pula disertai terjemahan Bahasa Indonesia. Demikian pula etiket merek yang menggunakan huruf selain huruf latin, harus pula disertai dengan huruf latin. Kemudian bagi etiket yang menggunakan angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, harus disertai pula dengan angka yang lazim dipergunakan dalam bahasa Indonesia;
- (c) Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- (d) Surat kuasa apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa yang merupakan konsultan HKI. Surat kuasa khusus ini adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek yang menyebutkan merek yang akan dimohonkan pendaftarannya;

- (e) Bukti pembayaran dalam rangka permohonan pendaftaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (f) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- (g) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

2) Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas.

Pasal 11 UU Merek menentukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Pasal 1 angka 14).

Ketentuan ini di maksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1983*, sebagaimana telah beberapa kali di ubah atau anggota persetujuan WTO. Paris Convention memuat beberapa ketentuan mengenai hak prioritas ini, yaitu: ¹⁶

- (a) Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
- (b) Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota konvensi Paris;
- (c) Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (d) Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tutup, pengajuan permohonan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut,

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 336

yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Dirjen HKI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Seandainya ketentuan diatas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.¹⁷

Dengan memproses tanpa melalui hak prioritas, maka pendaftaran itu diproses seolah-olah merek tersebut belum pernah terdaftar di negara lain, sehingga proses pendaftarannya mengikuti pendaftaran hak merek yang baru didaftarkan untuk pertama kalinya.¹⁸

3) Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek.

Setelah persyaratan permohonan pendaftaran merek dipenuhi, Dirjen HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif. Apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan atas kelengkapan persyaratan, maka Dirjen HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm. 33

dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut (Pasal 13 ayat (2) UU Merek). Khusus dalam hal kekurangan menyangkut persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas (Pasal 13 ayat (3) UU Merek).

Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali (Pasal 14 ayat (1) UU Merek). Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen HKI tidak dapat ditarik kembali (Pasal 14 ayat (2) UU Merek).

Penarikan kembali ini tidak menghalangi permohonan untuk mendaftar kembali merek yang sudah didaftarkan. Namun pemohon harus melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran tersebut, termasuk pembayaran kembali biaya pendaftaran.

4) Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek tidak selalu sama artinya dengan waktu diajukannya permohonan pendaftaran merek. Walaupun permohonan tersebut diajukan dan diterima oleh Dirjen HKI,

kalau persyaratan administrasinya belum terpenuhi, waktu tersebut belum bisa disebut waktu penerimaan permohonan pendaftaran.

Dalam hal seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang dikenal dengan *filling date*, yang dicatat oleh Dirjen HKI (Pasal 15 UU Merek). *Filling date* tersebut merupakan tanggal dimulainya perhitungan jangka waktu perlindungan atas merek terdaftar apabila permohonan pendaftaran merek diterima.

Tanggal penerimaan¹⁹ mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan. Penentuan tanggal penerimaan sangat penting karena tanggal penerimaan tersebut merupakan tanggal awal perhitungan perlindungan hak merek. Hal ini berarti bahwa tanggal mulai berlakunya perlindungan hak merek (kalau permohonan diterima) juga mundur sama dengan tanggal dilengkapinya persyaratan yang dimaksud apabila ternyata pemohon tidak melengkapi persyaratan pendaftaran bersamaan dengan waktu pengajuan permohonan pendaftarannya.²⁰

5) Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

¹⁹ Pasal 1 angka 11 UU Merek menyatakan tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.

²⁰ *Ibid.* hlm. 35-36

Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian dan/atau alamat pemohon atau kuasanya (Pasal 16 UU Merek). Hal ini berarti bahwa perubahan yang terkait dengan substansi merek tidak dimungkinkan tetapi perubahan tersebut hanya meliputi identitas pemohon pendaftaran merek tersebut. Sedangkan penarikan kembali atas permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan selama belum memperoleh keputusan dari Dirjen HKI. Penarikan ini dapat dilakukan oleh pemohon atau kuasanya. Apabila penarikan dilakukan oleh kuasanya, maka penarikan tersebut harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut (Pasal 17 UU Merek). Hal ini mengignat penarikan kembali merupakan hal esensial bagi pemohon sehingga untuk melakukan penarikan kembali dibutuhkan suatu jaminan bahwa kuasa tersebut betul-betul dikuasakan untuk menarik pendaftaran merek tersebut. Atas penarikan kembali ini, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen HKI tidak dapat ditarik kembali.

d) Pelaksanaan Pendaftaran Merek

Pelaksanaan pendaftaran merek ini secara khusus dan pokok diatur dalam BAB IV Pasal 18 sampai dengan Pasal 27, yang meliputi pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, keberatan dan sanggahan dan pemeriksaan kembali.

1) Pemeriksaan Substantif

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan dan kelengkapan administratif, maka Dirjen HKI akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaan substantif ini dalam UU Merek diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU Merek. pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek, yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik atau merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan merek ditolak pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat didaftarkan, dan apabila berdasarkan ketentuan tersebut merek yang didaftarkan ternyata memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, pendaftaran terhadap merek tersebut tidak akan dilakukan.

Pasal 19 menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Dirjen HKI. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek²¹. Berdasarkan hal tersebut, maka pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan jenjang adalah jenjang

²¹ Pasal 1 angka 7 UU Merek

kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku²².

Dalam rangka pemeriksaan substantif terdapat berbagai kemungkinan atau langkah berikut yang dapat ditempuh, yaitu:

- (a) Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Dirjen HKI, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek;
- (b) Sebaliknya, dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Dirjen HKI, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya;
- (c) Apabila suatu merek dinyatakan tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tentang ditolak atau tidak dapat didaftarnya merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan;
- (d) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan tanggapan, pemohon dianggap menerima hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak dapat didaftar atau ditolak sehingga dalam jangka waktu yang telah

²² Penjelasan Pasal 19 ayat (3) UU Merek

ditentukan Dirjen HKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut;

- (e) Sebaliknya, dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Dirjen HKI, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- (f) Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Dirjen HKI, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut;
- (g) Keputusan penolakan baik karena tidak ada keberatan atau tanggapan maupun karena tanggapannya tidak dapat diterima, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan;
- (h) Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen HKI tidak dapat ditarik kembali.²³

Berbagai tahapan yang harus dilalui sehubungan dengan kemungkinan hasil pemeriksaan substantif tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan alasan-alasan tertentu agar mereknya dapat didaftarkan.

2) Pengumuman Permohonan

²³ Pasal 20 UU Merek

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dirjen HKI setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftarkan adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar. Dirjen HKI mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Lamanya pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dimana tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Dirjen HKI dalam Berita Resmi Merek, dan pengumuman tersebut dilakukan dengan:

- (a) Menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen HKI dan/atau;
- (b) Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Dirjen HKI.

Sarana khusus yang dimaksud adalah papan pengumuman atau dalam perkembangannya dengan mikrofilm, mikrofiche, CD-ROM, internet dan media lainnya. Penggunaan berbagai sarana baik secara kumulatif atau alternatif (tergambar dari kata "dan/atau") untuk mengumumkan merek yang sudah disetujui pendaftarannya akan lebih memudahkan khalayak ramai/konsumen untuk mengetahui keberadaan merek tersebut serta segala informasi lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Dengan demikian, pengumuman tersebut memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat untuk menilai apakah merek tersebut memang seharusnya layak

didaftar atau sebaliknya merek tersebut seharusnya ditolak pendaftarannya atau tidak dapat didaftar sebagai merek ²⁴. Pengumuman permohonan pendaftaran merek ini dilakukan dengan mencantumkan: ²⁵

- (a) Nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- (b) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- (c) Tanggal Penerimaan;
- (d) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- (e) Contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

3) Keberatan dan Sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman yaitu 3 (tiga) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI atas

²⁴ Ahmad Miru, *Op. Cit.* hlm. 43

²⁵ Pasal 23 UU Merek

permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU Merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam hal terdapat keberatan dari pihak tertentu, Dirjen HKI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. (Pasal 24 UU Merek)

Pemberian kesempatan kepada setiap pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek, menunjukkan bahwa bukan hanya pemilik merek terdaftar yang dapat mengajukan keberatan atas suatu permohonan pendaftaran merek, tetapi siapapun yang berpendapat bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Dengan demikian, orang yang tidak berkecimpung di dunia bisnis pun dapat mengajukan keberatan, terutama terhadap merek yang seharusnya tidak dapat didaftar sebagai merek. Sebagai contoh, seorang pemuka agama dapat mengajukan keberatan terhadap merek yang dianggap melanggar kesusilaan dan atau moralitas agama. Pemberian hak kepada setiap pihak untuk mengajukan keberatan tersebut merupakan hal yang penting karena terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak yang menangani pendaftaran merek tersebut di Dirjen HKI memiliki penilaian yang berbeda dengan

masyarakat tentang suatu merek, terutama yang berkaitan dengan moralitas agama dan kesusilaan.

Dalam hal terdapat keberatan terhadap pengumuman pendaftaran merek, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut kepada Dirjen HKI yang diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Dirjen HKI (Pasal 25 UU Merek). Keberatan atau sanggahan digunakan oleh Dirjen HKI sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.²⁶

Sanggahan yang dimaksud tentu saja untuk memberikan tanggapan balik terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak lain yang berpendapat bahwa merek yang diumumkan tersebut merupakan merek yang harus ditolak atau tidak dapat didaftar sebagai merek. Sanggahan ini paling tidak harus berisi alasan bahwa merek yang didaftarkan oleh pemohon tersebut belum pernah dipakai dan/atau didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain atau wujud merek tersebut layak dijadikan merek (tidak bertentangan dengan larangan dalam UU Merek).

Diberikannya kesempatan kepada kedua pihak masing-masing untuk mengajukan keberatan dan sanggahan, menunjukkan adanya keseimbangan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan pendapatnya terhadap dapat

²⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 341

atau tidaknya merek yang bersangkutan didaftarkan karena keberatan dan sanggahan inilah yang dijadikan pertimbangan oleh Dirjen HKI untuk menentukan didaftar atau tidaknya merek yang bersangkutan.

4) Pemeriksaan Kembali

Pemeriksaan kembali bukan merupakan tahapan yang mutlak dilalui dalam proses pendaftaran merek, karena diadakan atau tidaknya pemeriksaan kembali tergantung pada ada tidaknya keberatan yang diajukan oleh pihak lain pada saat pengumuman atas merek yang dimohonkan pendaftarannya, baik keberatan itu disanggah maupun tidak disanggah oleh pemohon. Oleh karena itu, dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Dirjen HKI menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 26 ayat (1) UU Merek).

Pemeriksaan kembali terhadap permohonan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dari Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal demikian, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding.

Sebaliknya, dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Dirjen HKI, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek (Pasal 26 UU Merek).

Dalam hal tidak ada keberatan dari pihak tertentu dan memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif, Dirjen HKI menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Dirjen HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek (Pasal 27 UU Merek).

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sertifikat merek dapat diberikan kepada pemohon tanpa melalui pemeriksaan kembali jika tidak ada keberatan pada saat pengumuman atau keberatan tidak dapat diterima.

Pasal 27 ayat (3) UU Merek menentukan bahwa sertifikat merek yang diterbitkan Dirjen HKI harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- (a) Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
- (b) Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
- (c) Tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;

- (d) Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- (e) Etiket Merek yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- (f) Nomor dan tanggal pendaftaran;
- (g) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- (h) Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

5) Permohonan Banding

Istilah banding yang dikenal dalam dunia peradilan mengingat pada suatu upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Namun, permohonan banding yang dimaksud dalam merek adalah permohonan banding yang kusus berlaku pada masalah pendaftaran merek. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek ²⁷ dengan tembusan yang disampaikan kepada Dirjen HKI dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan sebagaimana dimaksud tidak mereupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak, tetapi alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding tersebut harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan (Pasal 29 UU Merek).

Ketentuan ini diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melingkapi kekurangan dalam permohonan karena kesempatan untuk melingkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Kesempatan untuk mengajukan permohonan banding tersebut dibatasi jangka waktunya, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan dan apabila jangka waktu tersebut telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon sehingga Dirjen HKI mencatat dan mengumumkan penolakan itu (Pasal 30 UU Merek).

²⁷ Pasal 33 ayat (1) UU Merek: Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual

Untuk mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan banding, UU Merek memberikan pembatasan waktu penyelesaian pemeriksaan atas permohonan banding yang diajukan oleh pemohon yang permohonannya ditolak atau tidak dapat didaftarkan. Berdasarkan maksud mempercepat pemeriksaan banding tersebut, keputusan Komisi Banding Merek diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

Apabila Komisi banding Merek mengabulkan permohonan banding, Dirjen HKI melaksanakan pengumuman sebagaimana pengumuman atas permohonan yang disetujui secara langsung, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Hal ini berarti apabila suatu permohonan merek sejak pemeriksaan substantif telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Dirjen HKI sehingga pemohon mengajukan banding dan permohonan bandingnya diterima, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sementara, apabila permohonan tersebut pada saat pemeriksaan substantif dinyatakan diterima oleh Dirjen HKI sehingga diumumkan dalam Berita Resmi Merek, tetapi pada saat permohonan tersebut diumumkan ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehingga diadakan pemeriksaan kembali yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan kembali tersebut keberatan diterima dan menyatakan permohonan pendaftaran merek tersebut tidak dapat diterima sehingga pemohon mengajukan banding ke Komisi Banding

Merek dan komisi ini mengabulkan permohonan bandingnya tersebut, maka untuk mendaftarkan merek tersebut tidak perlu lagi diumumkan dalam Berita Resmi Merek karena sudah diumumkan sebelumnya.

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut²⁸. Berbeda dari proses perkara pada umumnya yang memungkinkan untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, terhadap putusan Pengadilan Niaga ini, hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 31 ayat (4) UU Merek). Hal ini berarti ada pemotongan satu tahapan proses peradilan yaitu tahap banding ke Pengadilan Tinggi, yang dimaksud untuk memperpendek proses penyelesaian perkara.

Meskipun ada ketentuan tentang permohonan banding atas penolakan pendaftaran merek, UU Merek tidak mengatur secara rinci tentang tata cara permohonan banding tersebut sehingga dalam UU Merek diamanatkan bahwa tata cara permohonan pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Namun sampai saat ini, keputusan yang dimaksud belum diterbitkan.

²⁸ Pasal 31 UU Merek

B. Konsep Pembatalan Pendaftaran Merek

Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek melalui permohonan pembatalan merek ke Direjen HKI atau gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Pihak yang berkepentingan dalam gugatan pembatalan pendaftaran merek ini antara lain Jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan.²⁹

Gugatan pembatalan pendaftaran merek ini juga dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI (Pasal 68 ayat (2) UU Merek). Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan pemilik merek tersebut tidak dilindungi.

Undang-undang Merek menentukan bahwa dasar atau alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 6 UU Merek yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Sedangkan tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun khusus untuk gugatan pembatalan merek yang didasarkan pada alasan

²⁹ Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU Merek

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu (Pasal 69 ayat (2) UU Merek).

Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya "tidak dapat didaftar" tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya "ditolak" tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah merek yang "tidak dapat didaftarkan".

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu³⁰. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.³¹

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, hanya dapat diajukan atau dilakukan upaya hukum berupa kasasi (Pasal 70 UU Merek). Dimana isi putusan Pengadilan Niaga tersebut, segera disampaikan oleh Panitera yang bersangkutan kepada Dirjen HKI setelah tanggal putusan diucapkan. Atas penyampaian putusan tersebut, Dirjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan diterima dan

³⁰ Penjelasan Pasal 5 huruf a UU Merek

³¹ Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek

mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Niaga yang tidak diajukan kasasi atau putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Kemudian diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.³²

Selain alasan pembatalan karena pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan bahwa permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Oleh karena itu, apabila merek tersebut tidak lagi digunakan sebagai merek kolektif, maka pendaftaran merek kolektif tersebut dapat dibatalkan.³³

³² Pasal 71 UU Merek

³³ Pasal 72 dan Pasal 50 ayat (1) UU Merek

C. Konsep Iktikad Tidak Baik Dalam UU Merek

Konsep iktikad tidak baik dalam undang-undang merek terkait dengan ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar, pendaftaran merek dalam hal pemeriksaan substantif dan permohonan banding, dan ketentuan tentang pembatalan pendaftaran merek.

Kerangka dasar dari ketentuan ini adalah Pasal 4 UU Merek yang mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Dengan demikian terhadap permohonan yang memiliki iktikad baik maka mereknya dapat didaftarkan. Kunci utamanya adalah ada dan tidaknya iktikad baik dari permohonan pendaftaran merek.

Pemohon yang beriktikad 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. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Permohonan yang beriktikad tidak baik dalam merek adalah permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan adanya niat 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.

Pengembangan makna iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek berarti bahwa merek yang didaftarkan tidak digunakan untuk dagang dan atau jasa. 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. Persyaratan iktikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa.³⁴

Sebagai contoh, sebuah perusahaan rokok berniat meluncurkan sebuah merek rokok bernama "MERIT". Ketika diberitahukan bahwa kemungkinan merek tersebut tidak dapat didaftar (karena belum memiliki daya pembeda), perusahaan itu sebaliknya mendaftarkan "NERIT" dan meluncurkan produk tersebut disebuah kantin staff perusahaan (dalam usaha untuk memenuhi kriteria penggunaan atau dimaksud untuk digunakan). Pendaftaran "NERIT" memungkinkan perusahaan memakai "MERIT" untuk rokoknya karena keduanya begitu mirip sehingga tidak dapat dihindari bahwa pemakaian "MERIT" oleh produsen rokok lain akan melanggar merek "NERIT" yang terdaftar tersebut. Akan tetapi, strategi ini dinyatakan gugur

³⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 141

oleh pengadilan, karena perusahaan tersebut tidak mendaftarkan "NERIT" dengan maksud untuk dipergunakan dalam perdagangan.³⁵

Makna iktikad tidak juga berarti persaingan curang. Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia karena mengandung unsur iktikad tidak baik.³⁶

Masalah iktikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek, usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai "iktikad tidak baik".

Undang-undang merek Indonesia mensyaratkan bahwa sebuah merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya harus "dipakai dalam kegiatan perdagangan atau jasa". ini berbeda dari ketentuan serupa di Australia yang hanya mensyaratkan bahwa sebuah merek harus dipakai atau dimaksudkan dipakai untuk membedakan barang atau jasa. ada pandangan bahwa peraturan tentang hal tersebut dalam hukum Indonesia mempunyai arti yang sama dengan ketentuan yang ada di Australia. Hal ini masuk akal karena secara harfiah, ketentuan yang terdapat dalam hukum Indonesia

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

tersebut mensyaratkan pemakaian merek tersebut dalam perdagangan sebelum didaftarkan.³⁷

Jika ditafsirkan bahwa hukum merek Indonesia hanya mensyaratkan maksud untuk memakai merek tersebut, timbul pertanyaan apa yang harus ditunjukkan pemohon untuk membuktikan bahwa dia mempunyai maksud tersebut. Ketentuan di Australia menyatakan bahwa maksud tersebut benar-benar ada dan murni, bukan sama-samar atau tidak pasti untuk memakai merek tersebut di masa yang akan datang. Meskipun demikian, sudah ditentukan bahwa pendaftaran merek tersebut mengindikasikan keinginan substansinya untuk memakai merek tersebut dan bergantung kepada pihak yang menentang untuk membuktikan bahwa tidak ada maksud untuk memakai merek tersebut.³⁸

Ketentuan tentang pendaftaran merek dalam hal pemeriksaan substantif, diatur dalam Pasal 18 UU Merek yang menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)³⁹ dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ketentuan ini mengandung arti bahwa pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan pendaftaran merek dilihat apakah permohonan pendaftaran merek tersebut terindikasi maksud iktikad tidak baik, yaitu niatan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pasal 18 ayat (1) UU Merek menyatakan Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dirjen HKI melakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan.

persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Bilamana hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa pemohon memiliki iktikad tidak baik tersebut, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Atas penolakan tersebut Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.⁴⁰

Atas penolakan permohonan pendaftaran merek ini, Pasal 29 UU Merek memberikan fasilitas permohonan banding yang dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Hal ini berarti undang-undang memberikan kesempatan dan keseimbangan bagi pemohon dan Dirjen HKI untuk bisa membuktikan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek mengandung iktikad baik atau tidak. Hal ini juga sangat penting, karena permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan⁴¹. Sehingga menjadi perhatian pemohon, jika melakukan permohonan banding karena adanya penolakan permohonan pendaftaran merek dengan dasar Pasal 4 UU Merek.

⁴⁰ Pasal 20 ayat (2) UU Merek

⁴¹ Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU Merek

Pasal 68 ayat (1) UU Merek menentukan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-lasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Sedangkan bagi pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Dari ketentuan ini, terlihat bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar. Khusus bagi pemilik merek yang tidak terdaftar sebelum mengajukan gugatan harus mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI terlebih dahulu. Sedangkan merek yang dapat diajukan pembatalannya adalah merek yang terdaftar.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek, tidak semata-mata karena pasal tersebut namun terkait atau dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya seperti Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam penjeleasan Pasal 69 ayat (2) termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Merek adalah adanya itikad tidak baik. Dengan demikian, pembatalan pendaftaran merek dengan dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum berlaku juga sebagai dasar adanya itikad tidak baik. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, namun

permohonan pendaftaran mereknya tetap diajukan berarti pendaftarannya mempunyai keniatan atau iktikad tidak baik.⁴²

Dari beberapa perkara gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan ke Pengadilan Negeri selain didasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek, selalu mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 4 UU Merek. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 namun tetap diajukan pendaftarannya dianggap telah ada maksud iktikad tidak baik. Namun ada tidaknya iktikad tidak baik dari merek yang terdaftar tersebut, hakimlah yang akan memutuskan baik tingkat pertama maupun kasasi.

D. Penyelesaian Sengketa Merek

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa atau izin darinya. Pasal 76 ayat (1) UU Merek menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ganti rugi disini dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi

⁴² Rachmadi USman, *Op. Cit.* hlm. 356

yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.⁴³

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila merek barang atau jasa yang digunakan secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.⁴⁴

Pasal 76 ayat (2) UU Merek menentukan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kompetensi mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan khusus. Pemberdayaan pengadilan ini dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus.⁴⁵

Undang-undang Merek memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 78 UU Merek menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penrima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran

⁴³ Saidin, *Op. Cit.* hlm. 304-305

⁴⁴ Ahmad Miru, *Op. Cit.* hlm. 93

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 365

dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

BAB III
IKTIKAD TIDAK BAIK
SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

A. Penerapan Iktikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya iktikad baik atau *good faith* dari pendaftar. Dengan prinsip ini hanya pendaftar yang beriktikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa direktorat merek Dirjen HKI juga berkewajiban secara aktif untuk menolak suatu pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad baik. Prinsip inipun berlaku terhadap suatu gugatan pembatalan merek terhadap merek-merek yang telah terdaftar.

Penerapan iktikad tidak baik atas suatu merek dilakukan mulai saat permohonan pendaftaran dan pembatalan merek yang sudah terdaftar. Pada tahapan permohonan pendaftaran, Direktorat Merek Dirjen HKI berhak menolak suatu pendaftaran yang beriktikad tidak baik. Sedangkan pada tahapan pembatalan merek yang terdaftar, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI. Gugatan pembatalan merek ini diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga kewenangan untuk membatalkan suatu

merek terdaftar dengan dasar iktikad tidak baik adalah keputusan hakim, yang diikuti dengan penghapusan merek yang dibatalkan tersebut dalam daftar umum merek oleh Dirjen HKI. Dengan demikian, penerapan iktikad tidak baik dalam merek adalah:

1. Pendaftaran Merek

Penerapan iktikad tidak baik ini, dalam Undang-undang Merek dimulai dari adanya suatu permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Merek Dirjen HKI. Apabila dalam suatu permohonan pendaftaran merek diindikasikan adanya iktikad tidak baik, maka permohonan pendaftaran ini tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 UU Merek bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Apabila ada suatu permohonan pendaftaran merek yang nyata-nyata tidak layak dan jujur, ada niatan untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain tersebut atau menimbulkan persaingan curang, mengecohkan atau menyesatkan konsumen, maka permohonan pendaftarannya ditolak. Adanya peniruan ini setidaknya tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal di pasaran.¹

Dalam tahapan pendaftaran ini, suatu permohonan merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak permohonannya. Terkait dengan iktikad tidak baik, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal

¹ Imran Nating, *Merek Terkenal di Hubungan dengan Pasal 6 Bis Konvensi Paris*, Artikel dalam www.dgip.go.id,

5 UU Merek terpenuhi². Hal ini berarti, apabila ada suatu merek yang hendak didaftarkan namun merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, yaitu apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu, maka dianggap pemohon memiliki iktikad tidak baik. Hal mana berlaku terhadap permohonan pendaftaran merek yang tidak memiliki daya pembeda, milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya suatu iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek³. Sehingga bilamana ada merek dengan menggunakan tanda, gambar atau tulisan yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu, maka dianggap pemohon memiliki iktikad tidak baik.

Terkait dengan merek harus memiliki daya pembeda, karena pendaftaran merek terkait dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol atau dalam bentuk lain. Oleh karena itu, suatu merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis. Menentukan daya pembeda dari suatu merek adalah merek tersebut digunakan untuk melakukan perdagangan barang atau jasa tertentu

² Pasal 5 UU Merek menyatakan Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini : (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b) tidak memiliki daya pembeda; (c) telah menjadi milik umum; atau (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

³ Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek

yang sifatnya menggambarkan barang atau jasa tersebut dan tidak menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografis. Selain itu, merek yang hendak didaftarkan telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Karena akibat pemakaian suatu merek yang hendak didaftarkan tersebut terus menerus, dapat membedakan merek tersebut dengan merek lain yang sudah terdaftar.⁴

Iktikad tidak baik sebagai dasar penolakan permohonan pendaftaran merek diterapkan terhadap permohonan merek yang hendak didaftarkan secara nyata dan jelas memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar, merek terkenal dan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut, Dirjen HKI harus menolak permohonannya dengan dasar ketentuan Pasal 5 ayat (1). Penolakan permohonan pendaftaran merek ini juga berlaku terhadap merek yang merupakan tiruan atau menyerupai:⁵

- a) Nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b) Nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

⁴ Asian Law Group, *Op. Cit.* hlm. 136-137

⁵ Pasal 5 ayat (2) UU Merek

- c) Tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Disamping itu, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek yang akan didaftarkan tersebut tidak digunakan atau dimaksudkan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, maka terhadap merek tersebut permohonan pendaftarannya ditolak dengan dasar adanya iktikad tidak baik dari pemohon.⁶

Dari uraian diatas, terlihat bahwa penerapan iktikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dilakukan untuk suatu merek yang tidak dapat didaftarkan dan penolakan suatu permohonan merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan karena adanya kualifikasi tertentu, sedangkan penolakan permohonan pendaftaran karena merek yang hendak didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya serta merupakan tiruan atau menyerupai. Disamping itu, pendaftaran merek yang tidak dimaksudkan untuk tujuan kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun untuk menghambat pihak lain sebagai bentuk persaingan curang (*unfair competition*), maka dianggap tidak beriktikad baik.

⁶ Asian Law Group, *Op. Cit.* hlm. 141

2. Pembatalan Pendaftaran Merek

Pembatalan merek ini diajukan melalui suatu gugatan pembatalan merek, yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan⁷ atau pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI. Makna dari adanya gugatan pembatalan merek ini adalah bahwa disamping ada merek yang sudah terdaftar ada merek lain yang juga terdaftar dan merugikan pemilik merek pertama. Oleh karena itu, tujuan gugatan pembatalan ini diajukan selain membatalkan merek yang dianggap merugikan juga menghapus dari daftar umum merek dan ganti rugi. Berbeda halnya dengan adanya pelanggaran merek terdaftar yang dilakukan orang lain dan merugikan pemegang atau pemilik merek. Karena pelanggaran ini kategori delik, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU Merek.

Pasal 68 UU Merek menentukan bahwa gugatan pembatalan merek diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu terkait dengan iktikad tidak baik, Pasal 5 terkait dengan merek yang tidak dapat didaftarkan dan Pasal 6 terkait dengan penolakan pendaftaran merek. Kompetensi pengajuan gugatan pembatalan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga, khusus tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Atas gugatan pembatalan merek ini, UU Merek membatasi bahwa gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Namun hal ini tidak berlaku untuk gugatan pembatalan merek dengan alasan

⁷ Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan.

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk alasan iktikad tidak baik. Artinya, gugatan pembatalan merek dengan dasar Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a tidak ada batas waktunya, kapan saja bisa diajukan.

Gugatan pembatalan merek dengan dasar iktikad tidak baik tidak selalu berdiri sendiri namun terkait dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 UU Merek dan penjelasan dari Pasal 4 UU Merek serta pengembangan atau penafsiran dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Merek. Dengan demikian, penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan merek menurut UU Merek, adalah:

a) Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 UU Merek.

Pasal 5 mengatur suatu merek tidak dapat didaftar karena mengandung unsur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Gugatan pembatalan merek atas dasar ketentuan Pasal 5 UU Merek ini ada dua kategori yang terkait dengan jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 UU Merek. Khusus Gugatan pembatalan merek atas dasar Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dapat diajukan tanpa batas waktu termasuk juga

alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek. Sedangkan alasan diluar itu, undang-undang membatasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- 1) Putusan MARI Nomor 022 K/N/HaKI/2002 jucto Putusan pengadilan Niaga Nomor 29/MERREK/2002/PN.NIAG.JKT.PST, dalam perkara "CORNETTO".⁸

Kasus pembatalan merek terdaftar dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Merek ini, terlihat dalam gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh UNILEVER NV, sebuah perseoran yang berbadan hukum Netherlands, selaku pemegang merek terkenal dan terdaftar "CORNETTO", selaku Penggugat terhadap PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Indonesia selaku Tergugat dan pemegang merek "Campinan CORNETTO", yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "CORNETTO" dan juga bertentang dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Merek. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU Merek yang merupakan penerapan dari ketentuan article 6 bis (3) Konvensi Paris, yang menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik. Konvensi ini telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris, sehingga menjadi alasan

⁸ PT. Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI* (Jilid 1), PT. Tatanusa, Jakarta, 2003. hlm. 17

yang sah bagi penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek “Campina CORNETTO” tersebut.

Dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tersebut, yang secara mutatis mutandis juga merupakan adanya iktikad tidak baik untuk meniru merek terkenal “CORNETTO” tersebut. Sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa sejak awal Tergugat berniat meniru dan membonceng ketenaran merek CORNETTO untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengeluarkan biaya promosi. Oleh karena itu, Tergugat patut diduga mempunyai iktikad tidak baik .

Meskipun ditingkat Pengadilan Niaga, gugatan ini ditolak namun dalam pemeriksaan tingkat kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa kasasi dalam kaitanya dengan iktikad tidak baik ini menyatakan bahwa pendaftaran merek “Campina CORNETTO” milik Termohon kasasi (dahulu Tergugat) didasarkan pada peniruan dan pemboncengan (pirate) kemashuran merek yang dimiliki Pemohon kasasi yang dapat menyesatkan konsumen, karena apabila tidak bermaksud demikian Termohon kasasi seharusnya memilih merek dalam Bahasa Indonesia.

Tidak adanya batas waktu dalam pengajuan gugatan pembatalan merek karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan

iktikad tidak baik sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 6 bis ayat

(3) Konvensi Paris.

2) Putusan MARI Nomor 010 K/N/HaKI/2003 jucto Putusan pengadilan Niaga Nomor 43/MERREK/2002/PN.NIAG.JKT.PST, dalam perkara “DUNHILL”.⁹

Dalam perkara ini, merek yang telah terdaftar pertama adalah merek DUNHILL dengan Logo D dalam lingkaran dan DUNHILL beserta logo D milik Penggugat. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat dengan iktikad tidak baik telah dengan sengaja mendaftarkan merek “D” (Longtail) dan DUNHILL (Longtail), milik Penggugat untuk kelas dan jenis barang yang sama. Atas pendaftaran tersebut, Tergugat dianggap mempunyai iktikad tidak baik mendompleng ketenaran merek milik Penggugat untuk memperoleh keuntungan. Karena asas atau prinsip hukum tersebut dianut oleh peradilan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam beberapa Yuriprudensi Mahkamah Agung yang melibatkan pihak Tergugat, yaitu:

- (a) Nomor 3485/Pdt/1982 tanggal 4 September 1995 yang menyatakan bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan adanya iktikad tidak baik yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan lagi konsumen mengenai asal usul barang;

⁹ Ibid. hlm. 193

(b) Nomor 411 PK/Pdt/1998, tanggal 7 Desember 2000 yang menyatakan bahwa kata “DUNHILL” selain merupakan merek terkenal juga merupakan nama perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Alfred Dunhill yang menurut konvensi Paris dimana Indoseia sebagai peserta, merek dagang terkenal dilindungi disemua wilayah tanpa mengenal batas geografis dan nasionalitas sehingga harus ditafsir iktikad tidak baik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Merek ini, maka tidak ada batas waktu pengajuan gugatan pembatalan merek apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Merek termasuk pula adanya iktikad tidak baik. Terhadap gugatan pembatalan merek ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut. Keputusan mana dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasinya sekaligus memperbaiki amar putusan yang dijatuhkan Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Desember 2002 tersebut.

3) Putusan MARI Nomor 09 K/N/HaKI/2002 jucto Putusan pengadilan Niaga Nomor 04/MEREK/2002/PN.NIAG.JKT.PST, dalam perkara “POLO”.¹⁰

PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT, selaku pemegang merek “POLO” telah terdaftar untuk melindungi jenis barang.kelas 25, mengajukan

¹⁰ Tatanusa, Jilid II, *Op. Cit.* hlm. 85

gugatan pembatalan merek "POLOPLAYER, milik, MOHINDAR H.B selaku Tergugat. Selain atas dasar persamaan pada pokoknya, Penggugat juga mendasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a termasuk adanya iktikad tidak baik dari Tergugat. Dalam pandangan Penggugat, Tergugat mempunyai niat untuk membonceng ketenaran merek POLO milik Penggugat yang telah beredar dan dikenal dimasyarakat. Oleh karena tindakan Tergugat tersebut, dianggap akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya atau menyesatkan masyarakat/khalayak ramai konsumen tentang asal usul dan kualitas barang yang jelas akan merugikan Penggugat.

Atas gugatan pembatalan merek ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2002 mengabulkan gugatan penggugat tersebut dan menyatakan bahwa alasan iktikad tidak baik dari Tergugat untuk mendaftarkan merek POLOPLAYER tersebut dan masih adanya jangka waktu dalam pengajuan gugatan karena ketentuan Pasal 69 ayat (2) jucto Pasal 5 UU Merek. Keputusan ini juga diperkuat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)

b) Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 UU Merek.

Pasal 6 UU Merek mengatur suatu penolakan pendaftaran merek apabila suatu merek yang hendak di daftar tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan suatu peniruan atau menyerupai. Dalam suatu gugatan

pembatalan merek dengan dasar ketentuan Pasal 6 ini dikaitkan juga dengan dasar iktikad tidak baik karena adanya suatu keniatan untuk meniru merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Sehingga bila ada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan ini, apakah merupakan perbuatan yang tidak layak dan jujur serta keniatan 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. Jika hal ini yang dilakukan dan terbukti, maka Hakim Pengadilan Niaga akan membatalkan pendaftaran merek yang digugat tersebut dari daftar umum merek.

Beberapa putusan pengadilan baik tingkat kasasi Mahkamah Agung maupun tingkat pertama Pengadilan Niaga dalam menerapkan iktikad tidak baik dalam pembatalan merek karena adanya gugatan pembatalan merek dengan dasar ketentuan Pasal 6 ini, antara lain:

- 1) Putusan MARI, Nomor 01/K/N/HaKI/2002 jucto Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/MEREK/2001/PN.Niaga. Jkt.Pst, dalam perkara merek "SUNSEA BRAND"¹¹

Kasus ini antara PT. LAUTAN LUAS Tbk, selaku Penggugat dan Termohon Kasasi melawan UTAYA YOSOSUDARMO, selaku Tergugat dan Pemohon Kasasi. Dalam gugatannya penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama dari merek dagang kata "lautan luas" dan logo "LTL"

¹¹ Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI* (Jilid 1), PT. Tatanusa, Jakarta, 2003. hlm. 2-3

dengan lukisan “Matahari Terbit”, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 2 dan 3, sehingga merek tersebut telah terdaftar. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 UU Merek, Penggugat adalah satu-satunya yang dapat menggunakan sendiri merek terdaftar tersebut.

Bahwa ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek “SUNSEA BRAND” dengan menggunakan logo “LTL” dengan lukisan “Matahari Terbit”, yang tidak saja sama pada pokoknya akan tetapi nyata-nyata meniru merek Penggugat dan merek tersebut telah terdaftar dengan nomor 401680 tanggal 29 Oktober 1997. Seharusnya pendaftaran ini ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 UU merek. Oleh karenanya, tindakan Tergugat yang mendaftarkan mereknya tersebut dilandasi dengan iktikad tidak baik karena dengan maksud meniru merek lain, oleh karena itu, perolehan hak merek SUNSEA BRAND+logo “LTL” dan lukisan “Matahari Terbit” dilandasi dengan iktikad tidak baik. Untuk itu merek Tergugat tersebut harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga melalui putusannya tertanggal 31 Januari 2002 mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa diantara merek Penggugat dan Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keduanya digunakan untuk barang sejenis dalam kelas 1. Menyatakan bahwa perolehan hak merek Tergugat tersebut dilandasi dengan iktikad tidak baik, oleh karenanya merek Tergugat yang telah terdaftar tersebut dibatalkan.

Atas putusan Pengadilan Niaga ini, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi ini, permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon (dahulu tergugat) tidak dapat diterima, karena lewat tenggang waktu pengajuan memori kasasi dari tanggal permohonan kasasi tersebut diajukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diajukan.

- 2) Putusan MARI No. 015 K/N/HaKI/2002 jucto Putusan Pengadilan Nomor 19/MEREK/2002/PN. Niaga. Jkt.Pst, dalam perkara pembatalan merek "MAPLE LEAF"¹²

Gugatan pembatalan merek ini antara Maple Leaf Foods Inc/Les Ali,ents Maple Leaf Inc, perseroan berbadan hukum Canada selaku Penggugat dengan Tine Ratulangi, seorang pengusaha dari Indonesia selaku Tergugat. Penggugat dalah pemilik merek "MAPLE LEAF", yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan Daftar Umum Merek dibawah nomor 366200 pada tanggal 30 Agustus 1996 untuk melindungi kelas barang 29. namun dipasaran telah beredar merek "MAPLE LEAF: tersebut, yang ternyata telah didaftarkan Tergugat dengan tanpa seijin Penggugat dibawah nomor 463068, tanggal 19 Januari 2001 untuk melindungi kelas barang 24.

Atas pendaftaran merek tersebut, Penggugat keberatan karena merek yang didaftarkan tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek

¹² Tatanusa, *Op. Cit.* hlm. 213

Penggugat dan merupakan tiruan belaka dari merek Penggugat yang sudah terkenal di dunia internasional. Atas alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 UU Merek. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada tanggal 24 Juni 2002 memberikan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan merek "MAPLE LEAF" milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu, oleh karenanya membatalkan pendaftaran merek milik tergugat tersebut dalam Daftar Umum Merek.

Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi. Melalui putusannya tertanggal 23 Oktober 2002, Mahkamah Agung dalam kasasinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi, yaitu masalah *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya tentang persamaan pada pokoknya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Merek dan keberatan mengenai *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena pertimbangannya tentang iktikad baik bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Merek.

Keberatan yang diajukan Pemohon kasasi tersebut di atas, oleh Mejlis Hakim pemeriksa kasasi tidak dapat diterima. Alasannya, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

dilaksanakan atau kesalahan dalam penerapan hukum, bukan terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Meskipun, pertimbangan putusan kasasi ini tidak terkait dengan pembatalan merek karena adanya iktikad tidak baik, namun dapat alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi mengenai iktikad tidak baik dapat kita jadikan suatu pertimbangan bahwa keterkaitan antara pasal 6 ayat (1) dan Pasal 4 UU Merek memang saling berhubungan. Alasan Pemohon kasasi, bahwa yang dapat dikatakan sebagai beriktikad tidak baik adalah suatu tindakan yang secara nyata adalah tindakan meniru, mencontoh, membonceng ketenaran merek orang lain dan membajak.

Dengan adanya pendaftaran merek yang diajukan Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) adalah salah satu kategori meniru dan membonceng ketenaran merek "MAPLE LEAF" milik Termohon kasasi (dahulu Penggugat) yang sudah terdaftar dan terkenal di dunia internasional. Oleh karenanya, pembatalan merek berdasarkan Pasal 68 UU Merek ini dapat diajukan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukumnya.

3) Putusan MARI dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara merek "AQUA"

Sebagaimana diketahui merek "AQUA" adalah merek terdaftar untuk jenis barang-barang kelas 32, sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dirjen HKI atas nama PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, yang berkedudukan di Jakarta. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 UU

Merek sebagai pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek terdaftar “AQUA” tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, merek “AQUA” juga sebagai merek terkenal sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Kasasi MARI Nomor 757K/Pdt/1989, Nomor 980K/Pdt/1990 dan Nomor 1371K/Pdt/1993 dalam perkara pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek “AQUA”. Keputusan Kasasi MARI Nomor 757K/Pdt/1989 dan Nomor 980K/Pdt/1990 telah dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan putusan MARI Nomor 521 PK/Pdt/1992 dan Nomor 394 Pk/Pdt/1992. Dengan adanya putusan MARI ini, maka merupakan yurisprudensi tetap dari MARI.¹³

Sepanjang tahun 2003 sampai tahun 2005, gugatan pembatalan merek atas merek terkenal “AQUA” mencapai 6 (enam) kasus. Lima kasus pada tingkatan kasasi dan satu kasus pada tingkatan peninjauan kembali. Alasan yang diajukan oleh pemegang atau pemilik merek “AQUA” dalam mengajukan pembatalan merek selalu dikaitkan dengan alasan iktikad tidak baik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU Merek.¹⁴

Dalam tahun 2003, gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT. Aqua Golden Mississippi Tbk, selaku pemegang dan pemilik merek “AQUA” diajukan terhadap merek “AQUALIVA”, “INDOQUA” dan merek “AQUADAENG” dengan alasan merek tersebut mempunyai persamaan

¹³ Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI* (Jilid 3), PT. Tatanusa, Jakarta, 2003. hlm. 2-3

¹⁴ www.dgip.go.id. Diakses tanggal 2 Mei 2006

pada pokoknya dan secara keseluruhan dengan merek terkenal “AQUA” serta beriktikad tidak baik karena membonceng ketenaran merek “AQUA” sebagai merek dagang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat konsumen Indonesia.

Terhadap gugatan pembatalan merek “AQUALIVA”, baik tingkat pertama maupun kasasi dikabulkan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA” dan secara nyata ada iktikad tidak baik atau maksud membonceng ketenaran dari merek yang telah terkenal tersebut ¹⁵.

Untuk gugatan pembatalan merek “INDOQUA”, majelis hakim Pengadilan Niaga dalam Putusannya Nomor 63 Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST menolak gugatan pembatalan atas merek “INDOQUA” tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh UU Merek yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Namun dalam tingkat kasasi, *judex facti* dianggap salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Pengertian bertentangan

¹⁵ Putusan MARI Nomor 014 K/N/HaKI/2003 jucto Putusan Pengadilan Niaga Nomor 56/Merek/2002/PN.Niaga. JKT.PST.

ketertiban umum termasuk pula adanya iktikad tidak baik¹⁶ dari tergugat (Termohon kasasi). Sehingga dalam putusannya MARI dalam kasasinya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. Aqua Golden Mississippi Tbk serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut¹⁷. Dikabulkannya permohonan kasasi tersebut, dengan dasar penerapan Pasal 69 ayat (2) ini menunjukkan bahwa alasan pokok adanya pembatalan pendaftaran merek “INDOQUA” ini didasarkan pada alasan bertentangan ketertiban umum yang merupakan adanya iktikad tidak baik. Dengan demikian penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan merek selalu terkait dengan ketentuan lain dalam UU Merek.

Gugatan pembatalan merek “AQUADAENG”, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek terkenal “AQUA” milik Penggugat, disamping itu secara nyata merek “AQUADAENG” mempunyai niatan membonceng ketenaran dari merek “AQUA” yang sudah dikenal luas dalam masyarakat secara umum sejak puluhan tahun. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusannya nomor 01/Merek/2003?PN. Niaga.SBY. mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan bahwa merek “AQUADAENG” untuk jenis barang kelas 32 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “AQUA”, oleh karenanya harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

¹⁶ Pasal 69 UU Merek dan Penjelasannya

¹⁷ Putusan MARI Nomor 017 K/N/HaKI/2003

Keputusan tingkat pertama ini juga dikuatkan oleh MARI dalam putusan kasasinya yang menimbang bahwa *judex facti* tidak salah dalam penerapan hukumnya, karena merek "AQUADAENG" tersebut mempunyai kesamaan pada pokoknya serta adanya maksud iktikad tidak dengan membongceng ketenaran merek lain. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) merek tersebut dapat dibatalkan karena dasar Pasal 6 dan Pasal 4 UU Merek.¹⁸

c) Berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 4 UU Merek.

Penjelasan Pasal 4 UU Merek menyebutkan bahwa Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, 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. Dari rumusan pasal ini, terlihat bahwa adanya suatu iktikad tidak baik karena adanya niat/maksud atau secara nyata tidak layak dan jujur, ada niat membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, yang kesemuanya menimbulkan suatu kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Gugatan pembatalan merek atas dasar ketentuan Pasal 4 UU Merek ini, pernah diajukan oleh PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPITbk selaku pemegang dan pemilik merek terkenal AQUA, terhadap merek merek "AQUARIA"¹⁹,

¹⁸ Tatanusa, Jilid III, *Op. Cit.* Hlm. 225

¹⁹ Putusan MARI Nomor 980 K/Pdt/1990

CLUB AQUA”²⁰ dan “QUA-QUA”²¹, karena merek-merek tersebut oleh pengadilan dianggap dan dikwalifisir beriktikad tidak baik karena ada maksud membonceng ketenaran dari merek AQUA²². Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh EXXON MOBIL CORPORATION selaku Penggugat terhadap PT. KARISMA GEMILANG WAHANA selaku tergugat terhadap merek ASSO milik tergugat yang dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya baik dalam ucapan kata atau suara dengan merek ESSO milik penggugat. Oleh karenanya, merek ASSO milik tergugat tersebut mencerminkan iktikad tidak baik dari tergugat. Alasan ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa Kasasi yang memandang bahwa dengan menggunakan kata ASSO untuk suatu merek, tergugat telah melakukan perbuatan dengan iktikad tidak baik karena dengan jelas bermaksud membonceng ketenaran merek milik penggugat yaitu ESSO. Oleh karenanya merek ASSO tersebut dibatalkan dari Daftar Umum Merek berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut.²³

Penerapan iktikad tidak baik dalam arti persaingan tidak sehat (curang) sebagai dasar pembatalan merek terlihat dalam perkara gugatan pembatalan merek “ROYAL GREEN” milik PT. TANINDO SUBUR UTAMA, selaku Tergugat yang diajukan pembatalannya oleh ROYAL CANIN S.A, selaku pemilik dan pemegang merek ROYAL CANIN. Merek milik Tergugat selain

²⁰ Putusan MARI Nomor 757 K/Pdt/1989

²¹ Putusan MARI Nomor 980 K/Pdt/1990

²² Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI* (Jilid IV), PT. Tatanusa, Jakarta, 2003. hlm. 82

²³ Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI* (Jilid V), PT. Tatanusa, Jakarta, 2003. hlm. 219

dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya juga adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam memperoleh pendaftaran merek YOYAL GREEN tersebut yang berusaha mengasosiasikan produknya dengan produk milik Penggugat atau dengan istilah lain Tergugat telah melakukan suatu persaingan yang tidak sehat (curang), karena berusaha mengelabui konsumen seolah-olah produknya berasal dari perusahaan yang sama memproduksi merek ROYAL CANIN.

Penerapan iktikad tidak baik dalam arti meniru atau menjiplak ketenaran merek lain sebagai dasar pembatalan merek yang terdaftar terlihat dalam perkara gugatan pembatalan merek BIG BOLA DUNIA yang diajukan oleh SUSANTO SALIM pemilik merek BOLA DUNIA, selaku Penggugat terhadap PT. CAHAYA BUANA INTITAMA, selaku Tergugat. Dalam pandangan Penggugat pendaftaran merek BOLA DUNIA oleh Tergugat tersebut dilakukan secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik karena telah meniru dan menjiplak serta mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BOLA DUNIA milik Penggugat. Sehingga hal menimbulkan kebingungan serta dapat menimbulkan kekacauan dikalangan masyarakat (*risk of confusion*), karena sangat mungkin masyarakat khususnya konsumen barang-barang milik Penggugat akan mengasosiasikan barang-barang milik Tergugat yang menggunakan merek BOLA DUNIA sebagai barang-barang hasil produksi Penggugat yang telah dikenal masyarakat. Namun gugatan ini oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena terkait dengan jangka waktu pengajuan gugatan yang telah lewat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam eksepsinya. Namun

ditingkat kasasi, permohonan kasasi dari pemohon kasasi (dahulu Penggugat) memandang selain adanya persamaan pada pokoknya juga ada maksud peniruan dan penjiplakan dari merek BOLA DUNIA yang sudah dikenal masyarakat.²⁴

Penerapan iktikad tidak baik dalam arti persaingan curang ini juga pernah dilakukan oleh PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, terhadap TAU GWAN HARJANTO karena melakukan produksi dan memasarkan produk air minum dengan menggunakan nama merek tiruan AQUA, yang selain merupakan pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Merek, juga termasuk kategori usaha persaingan curang yang merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan yang tidak wajar dalam pergaulan masyarakat. Meskipun gugatan ini bukan merupakan gugatan pembatalan merek terdaftar dan dalam tingkat pertama ditolak, namun pertimbangan Majelis Hakim kasasi yang menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dapat kita cermati bahwa makna persaingan curang dalam iktikad tidak baik bertujuan memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar juga melindungi khalayak ramai dari kekeliruan dalam membeli produk barang atau jasa yang menggunakan nama merek tiruan, karenanya terhadap setiap perbuatan pelanggaran peniruan merek sangat dilarang UU Merek bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris tentang perlindungan terhadap

²⁴ Tatanusa, Jilid IV, *Op. Cit.* Hlm. 150

persaingan curang, karena tindakan persaingan curang dapat menimbulkan kekeliruan dan mengelabui masyarakat konsumen.²⁵

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 39 K/Pdt/1989 memberikan kriteria hukum tentang iktikad buruk dan *unfair competition*. Setiap perbuatan peniruan dan pemalsuan merek juga dikualifikasikan sebagai persaingan curang yang merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tindakan pemboncengan pada ketenaran merek AQUA dikualifikasikan oleh Mahkamah Agung sebagai usaha yang menunjukkan iktikad tidak baik²⁶. Disamping itu, Putusan-putusan MARI yang terkait dengan merek "AQUA" baik dalam penggunaan mereknya maupun memproduksi dan memasarkan merek tiruan dengan nama "AQUA" merupakan tindakan yang menunjukkan iktikad tidak baik, baik sebagai wujud dari peniruan, penjiplakan dan pemboncengan merek yang sudah dikenal maupun dalam kegiatan usaha yang menimbulkan persaingan curang. Karena tindakan-tindakan tersebut secara nyata akan membingungkan, mengecohkan dan mengelabui masyarakat konsumen.

Dari berbagai kasus di bidang merek, yang sering mengemuka adalah pemakaian merek yang lebih dahulu punya nama atas suatu produksi barang dan jasa secara sah. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara menjiplak barang-barang merek terkenal, baik untuk barang sejenis maupun untuk barang yang

²⁵ Putusan MARI Nomor 033 K/N/HaKI/2003

²⁶ Tatanusa, Jilid IV, *Op. Cit.* hlm. 81

berlainan jenis, yakni hanya dengan memakai merek saja. Melalui pemakaian merek terkenal ini seakan-akan pihak yang melakukan kecurangan telah membonceng nama baik produsen lain sebagai pemegang merek terkenal.

Wujud kecurangan ini bukan hanya penjiplakan label barang produk luar negeri, melainkan juga menggunakan merek terkenal. Di pasaran sering di temui barang yang meniru dan menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut.

Dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*on rechte matige daad*), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pembatalan merek dengan dasar Pasal 4 UU Merek adalah menghubungkan atau mengkaitkan dengan penjelasan dari pengertian iktikad tidak baik, dalam wujud tindakan 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. Penerapan iktikad tidak baik ini tidak serta merta berdiri sendiri, namun ada kaitannya dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UU Merek, seperti alasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek juga terkait dengan ketentuan tidak ada batas waktunya dalam pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UU Merek. Dengan demikian, penerapan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek adalah pelaksanaan dari Pasal 68 ayat (1) dan sinkronisasi dari Pasal 69 ayat (2) UU Merek.

Dalam prakteknya sulit untuk mendefinisikan yang pasti dan konkret mengenai pengertian iktikad tidak baik ini. Dari pendekatan teori dan praktek terdapat pengertian yang sangat luas. Misalkan meniru, memproduksi atau mencontohkan maupun membonceng kemashuran merek orang lain menurut Pasal 6 bis Konvensi Paris, dianggap sebagai perbuatan “pembajakan” (*pirate*) secara iktikad tidak baik.

Setiap orang tahu jika iktikad tidak baik (*bad faith*) merupakan lawan dari kata iktikad baik (*good faith*). Secara umum, jangkauan pengertian iktikad tidak baik ini, meliputi perbuatan penipuan (*fraud*), termasuk juga rangkaian yang menyesatkan (*misleading*) orang lain, meliputi juga tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan atau bisa juga diartikan melakukan

perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*).²⁷

Dalam pengakajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, memperbanyak, membajak atau membonceng kemashuran merek orang lain dianggap perbuatan pemalsuan (*fraund*), penyesatan (*deception, misleading*), memakai merek orang tanpa hak (*unauthorized use*). Setiap perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*).²⁸

Hal mana berlaku dalam menerapkan iktikad tidak baik sebagai alasan membatalkan merek terdaftar karena adanya suatu gugatan pembatalan. UU Merek telah mengadopsi pengertian dan kualifikasi dari adanya iktikad tidak baik, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 4 UU Merek. Hal ini terlihat dari berbagai putusan MARI dalam membatalkan merek terdaftar atas dasar iktikad tidak baik, walaupun merek tersebut telah terdaftar lebih dulu atas nama pemilik lokal, yaitu:

1. Putusan MARI Nomor 677 K/Sip/1972 tertanggal 13 Desember 1972 tentang merek "TANCHO", antara PT. Tancho Indonesia Co. Ltd melawan Wong A Kiong (Ong Sutrisno), yang intinya pemakai pertama harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beriktikad baik), karena sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan hanya diberikan kepada orang yang beriktikad baik;

²⁷ Tatanusa, Jilid II, *Op. Cit.* hlm. 44

²⁸ *Ibid.* hlm. 45

2. Putusan MARI Nomor 370 K/Sip/1983 tertanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek "DUNHILL" antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang intinya pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beriktikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum;
3. Putusan MARI Nomor 1272 K/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "SNOOPY dan "WOODSTOCK" antara United Feature Syndicate Inc, melawan George Kalalo, yang intinya secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah RI;
4. Putusan MARI Nomor 1596 K/Pdt/1983 tertanggal 19 Januari 1985 tentang sengketa merek "CROCODILE" antara Li Seng Min Co. SDN, BHD melawan Ny. Rusi Fulia;
5. Putusan MARI Nomor 1269 K/Pdt/1984 tertanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "HITACHI", antara Hitachi Limited melawan PT. Maspion;
6. Putusan MARI Nomor 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 tentang sengketa merek "DIAMANT" antara Gebir Hoesch GmbH & Co. KG melawan PT. Djasta (Djakarta Stationary);

7. Putusan MARI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tertanggal 16 Desember 1986 tentang sengketa merek "NIKE" antara Nike Internasional Limited melawan Lucas Sasmito, yang intinya berbunyi serbagai berikut:

Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain merek-merek Warga Negara Asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari UU No. 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli.

B. Akibat Hukum dari adanya Pembatalan Merek Berdasarkan Alasan Iktikad Tidak Baik.

Undang-undang Merek telah mensyaratkan bahwa pembatalan merek dengan dasar atau alasan iktikad tidak baik dilakukan melalui gugatan pembatalan merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Artinya syarat untuk membatalkan merek

dengan alasan iktikad tidak baik ini harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu, gugatan yang diajukan harus ada memuat tuntutan atau permintaan untuk membatalkan merek yang diajukan gugatan tersebut, biasanya terkandung dalam petitum penggugat. Atas permohonan ini, maka hakim yang memeriksa perkara dalam amar putusannya harus memuat pernyataan bahwa merek yang diajukan tersebut batal apabila gugatan pembatalan merek ini dikabulkan. Dengan adanya pembatalan merek melalui putusan pengadilan tersebut, maka konsekuensinya merek yang dibatalkan tersebut harus dibatalkan dan dicoret dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dan merek yang dibatalkan tersebut dianggap tidak ada.

Pasal 70 UU Merek menentukan bahwa apabila isi putusan badan peradilan menerima gugatan dan membatalkan merek yang digugat tersebut, maka segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal HKI setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HKI akan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pembatalan merek karena adanya putusan pengadilan ini, dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Merek, yaitu

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Dengan adanya pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek tersebut, hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya tidak berlaku lagi karena sudah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini tidak ada perlindungan hukumnya.²⁹

Adanya putusan pembatalan merek karena dasar iktikad tidak baik dari pemilik merek yang dibatalkan ini, menunjukkan bahwa terhadap merek yang terdaftar harus benar-benar merupakan merek 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

²⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 364

kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Dengan demikian, konsekuensi atau akibat hukum dari pembatalan merek karena alasan iktikad tidak baik ini adalah adanya pembatalan dan pencoretan merek itu sendiri dari Daftar Umum Merek, berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan dan berakhirnya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang dibatalkan tersebut, sehingga merek tersebut dianggap tidak ada dengan segala akibat hukum yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan iktikad tidak baik dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dilakukan dalam tahapan pendaftaran merek dan pembatalan merek, dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal, 5 dan Pasal 6 UU Merek. Penerapan iktikad tidak baik dalam pembatalan merek ini diajukan melalui gugatan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek. Penerapan iktikad tidak baik sebagai dasar pembatalan merek bisa merupakan penjelasan dari Pasal 4 dan Pasal 69 UU Merek atau merupakan sinkronisasi dari alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek.
2. Akibat hukum dari adanya pembatalan merek berdasarkan alasan iktikad tidak baik ini, merek yang terdaftar tersebut dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek oleh Dirjen HKI dengan segala akibat hukumnya dan merek yang dibatalkan tersebut dianggap tidak ada. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan ini, hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya tidak berlaku lagi

karena sudah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

B. **Saran-saran**

1. Perlu adanya ketentuan tersendiri yang mengatur tentang iktikad tidak baik, karena baik dari sisi pengertian maupun penerapannya masih mengalami kendala;
2. Perlu adanya pemeriksaan dan penelitian yang cermat dari Direktorat merek, Dirjen HKI atas permohonan pendaftaran merek, khususnya terhadap merek-merek yang diindikasikan memakai merek terkenal.
3. Perlu adanya kemauan dan *political will* dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan usaha dan investasi melalui perlindungan hukum terhadap merek-merek yang terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, MAKALAH, JURNAL, DAN WEBSITE

- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU. No. 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1999
- Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2002
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajwali Pers, Jakarta, 2005
- H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek (Studi mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003.
- Haryanto *Tata Cara dan Prosedur Permohonan Merek*, Makalah dalam PKPA FH UII, Yogyakarta 2005.
- _____, *Pengertian dan Prosedur Pendaftaran Hak atas Merek*, Kanwil Dephuk HAM DIY, Yogyakarta 2004.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta 1990
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1997.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan UU. No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996.
- Margono Suyad, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novinda Pustaka Mandiri, Bandung 2002.
- _____, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta 2002.
- Maria Sumardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997.

- PL. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta 1990.
- Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni Bandung 2003.
- Ridwan Khairandy *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, PSH FH UII bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta 2000.
- _____, *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2001.
- _____, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993.
- _____, *Hukum Merek di Indonesia*, Alumni Bandung, 1977
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2002
- Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI, Jilid I*, PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2004
- _____, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI, Jilid II*, PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2004
- _____, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI, Jilid III*, PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2004

_____, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI*,
Jilid IV, PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2004

Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI, Jilid V,
PT. Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2005

Majalah Trust, 20 Juni 2005

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, 2004

www.dgip.go.id

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945, Pasal II Aturan Peralihan

Reglement Industriële Eigendom (RIE), Staatblaad 1912 No. 545 jucto Staatblaad
1913 No. 214

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 Merek

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris