

ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

Dewi Rosanti^{1*}, Salamiah², Dedi Sugiyanto³

¹ Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810071

² Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1128037202

³ Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1112069202

*e-mail : dewirosanti670@gmail.com

ABSTRAK

Pada pemberian putusan pembatalan merek para hakim menafsirkan adanya itikad tidak baik dengan alasan yang berbeda-beda dalam pertimbangannya. Salah satu perkara pembatalan merek karena adanya itikad tidak baik adalah Perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keterkaitan pembatalan merek dagang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia terkait dengan itikad tidak baik dan untuk mengetahui bagaimana analisis alasan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 terkait dengan itikad tidak baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh bahwa keterkaitan pembatalan merek dagang terdaftar dengan itikad tidak baik dilihat dari sejak awal proses permohonan pendaftaran, sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan suatu putusan pembatalan merek dagang, melihat terlebih dahulu apakah unsur itikad tidak baik itu memang telah ada sejak dari awal permohonan pendaftaran, dan mengenai analisis yuridis putusan perkara nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019, merek AAA ALSTYLE & ACTIVEWAR Tergugat didaftarkan dengan memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna yang dalam kasus ini keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat yang telah didaftarkan diberbagai negara dan tercantum pada wikipedia, karena keterkenalan dan mudahnya informasi merek Penggugat, maka mudah mengetahui keberadaan merek milik Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dengan ini memiliki niatan yang buruk atau itikad tidak baik karena sejak dari awal mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan dengan Penggugat sehingga merugikan reputasi merek penggugat yang dikenal masyarakat dan mengecoh konsumen, maka terbukti adanya itikad tidak baik oleh Tergugat. Sehingga secara yuridis telah melanggar pasal 21 ayat (3).

Kata Kunci: *Itikad Tidak Baik; Merek Dagang; Pembatalan Merek Dagang.*

ABSTRACT

In this decision, the evaluation of the marks of the judges who will present is not good for different reasons in their consideration. One of the cases is the brand due to bad faith, namely Case Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. The purpose of this study is to find out how the relevance of trademarks registered at the Directorate General of Intellectual Property of the Republic of Indonesia is related to bad faith and to find out how the reasons for the judge's consideration in the decision Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 are related well. This research is a normative legal research, with a legal approach and a case approach. From this study, it was found that several times seeing a trademark that was recorded well was not good from the beginning of the registration process, so the Panel of Judges in deciding an award, first, whether it was not good from the beginning of the registration. , and regarding the juridical analysis of the case decision number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019, the Defendant's AAA ALSTYLE & ACTIVEWAR marks have similarities in terms of design, way of writing, speech and color combinations in this case as a whole with well-known marks belonging to the Plaintiff since in various countries and listed on wikipedia, because of the familiarity and ease of information on the Plaintiff's brand, it is easy to know the existence of the Plaintiff's mark, so that the Defendant hereby has bad or bad intentions because from the beginning he registered a trademark that has similarities with the Plaintiff, thereby harming the reputation of the plaintiff's trademark. known to the public and deceive consumers, it is proven that there was bad faith by the Defendant. So that legally it has violated Article 21 paragraph (3).

Keywords: Bad Faith; Trademark; Trademark Cancellation.

PENDAHULUAN

Merek merupakan suatu kekayaan intelektual, dan merek mempunyai peranan penting, khususnya bagi pemilik hak atas merek, dikarenakan merek merupakan kekayaan intelektual yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya atau penciptanya, namun selain memberi keuntungan bagi pemiliknya, merek juga memiliki peranan penting yang berguna bagi masyarakat sebagai konsumen dari suatu produk, yaitu untuk melindungi masyarakat agar tidak adanya pemalsuan kualitas suatu produk.¹ Perlindungan merek diberikan oleh pemerintah atau negara, kepada pencipta atau pemilik karya intelektual dengan wajib untuk mendaftarkan merek miliknya. Dalam pendaftaran suatu merek, tentu sebelumnya harus melewati proses permohonan pendaftaran, pemohon merek harus melewati tahapan-tahapan pengkajian atau tahapan pemeriksaan untuk menentukan bahwa merek tersebut tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satu hal yang dapat membuat suatu merek kemudian ditolak permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual adalah karena adanya itikad tidak baik, mengenai hal ini terdapat pada Pasal 21 Ayat (3) yang berbunyi: "*Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik*". Berdasarkan aturan undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek yang terdaftar wajib atau haruslah diajukan oleh pemohon dengan beritikad baik, karena jika beritikad tidak baik maka permohonan ditolak. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, dan kemudian dapat melewati pemeriksaan, sehingga menjadi merek terdaftar, maka dari karena itulah pihak yang merasa dirugikan atas merek yang telah terdaftar dapat mengajukan pembatalan suatu merek terdaftar dengan alasan karena tidak adanya itikad baik oleh pemohon pendaftaran merek tersebut.

Dalam praktiknya, mengenai merek terdaftar yang dikatakan merupakan merek beritikad tidak baik oleh para penggugat dalam gugatannya ataupun hakim dalam memberikan alasan pada pertimbangan putusannya untuk menyatakan suatu merek terdaftar dikatakan beritikad tidak baik, ditafsirkan dengan berbeda-beda, padahal dalam hal ini itikad tidak baik merupakan alasan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan itikad tidak

¹ Nadia dan Yati Nurhayati, "Tindakan Meniru Nama Restoran dalam Prespektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis", *Al-Ad'Al: Jurnal Hukum*, 2020, hlm.2-3, dapat diakses online pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alddi/article/view/2640/2052>, tanggal 26 April 2021

baik merupakan salah satu hal yang penting karena kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan merek dagang. Terdapat salah satu kasus perkara mengenai pembatalan merek dagang yang membahas terkait dengan prinsip itikad tidak baik yang terdapat pada merek terdaftar, yaitu dalam bentuk kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Oleh karena itu, penulis kemudian ingin melakukan kajian penelitian berupa analisis yuridis itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, dimana dalam hal ini kajian yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai keterkaitan pembatalan merek dagang dengan itikad tidak baik dan analisis terkait dengan itikad tidak baik pada pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan putusan perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Sehingga judul penelitian ini adalah Analisis Yudiris Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang digunakan untuk memahami keterkaitan pembatalan merek dagang dengan itikad tidak baik dan juga membantu memahami analisis alasan hakim dalam pembatalan merek dagang terdaftar studi kasus nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Penelitian hukum normatif menurut pendapat dari pakar hukum Peter Mahmud Marzuki adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum agar kemudian bisa menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.² Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penilitan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Yurisprudensi (Putusan Hakim Nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membantu penjelasan mengenai bahan hukum

² Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

primer.³ Pada penelitian ini bahan hukum sekundernya antara lain yaitu: Buku, jurnal, hasil penelitian dan artikel terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik

Asas *first to file* adalah asas yang digunakan pada suatu pendaftaran merek dagang diwilayah Indonesia, pada asas ini pihak yang pertama kali melakukan permohonan pendaftaran mereklah yang kemudian diberi keutamaan untuk dinyatakan menjadi pemilik merek.⁴ Namun berdasarkan dari pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, "*Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad baik*", maka dapat disimpulkan juga bahwa Indonesia juga memberikan perlindungan kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan beritikad baik, dikarenakan pemohon yang tidak beritikad baik akan ditolak pendaftarannya. Oleh karena itu kemudian diperlukan suatu pemeriksaan dalam suatu permohonan pendaftaran. Pemeriksaan permohonan pendaftaran dimaksudkan untuk melihat apakah merek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar aturan yang ada.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual adalah petugas pelaksana yang melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan juga sebagai pelaksana dari kebijakan pada bidang kekayaan intelektual yang sesuai dengan ketentuan aturan undang-undangan.⁵ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap suatu permohonan pendaftaran merek dengan menjalankan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan ini salah satunya adalah Pemeriksaan Substansif. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "*Pemeriksaan substansif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek*", artinya dalam suatu permohonan pendaftaran merek kepada direktorat jendral kekayaan intelektual, hal yang menjadi kewajiban untuk dimiliki oleh pemohon pendaftaran dalam suatu pendaftaran merek adalah "itikad baik". Pemeriksaan substansif yang dilakukan oleh direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia

³ *Ibid* hlm. 157

⁴HukumOnline, "Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar>, tanggal 10 Juni 2021

⁵Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., "Struktur Organisasi", dapat diakses online pada <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, tanggal 11 Juni 2021

adalah dilakukannya penilaian apakah suatu permohonan merek tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan aturan pada pasal 20 ataupun pasal 21. Suatu merek yang telah terdaftar di direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia berarti telah melewati tahapan-tahapan yang ada termasuk seperti pemeriksaan formalitas maupun substansif oleh direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia.

Dalam pemeriksaan substansif salah satu yang dilihat dan dinilai adalah mengenai itikad baik yang terdapat pada permohonan pendaftaran merek. Dengan tidak ditolaknya suatu permohonan pendaftaran berarti dapat dikatakan bahwa merek tersebut menurut penilaian dari direktorat jendral kekayaan intelektual adalah merek yang didaftarkan dengan beritikad baik dan kemudian dapat diberikan hak atas merek.

Suatu merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan, hal ini terdapat pada pasal 76 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa "*Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau 21*", maka dalam hal ini salah satu hal yang dapat menjadi alasan pembatalan merek dagang adalah tidak adanya itikad baik.

Sehingga menurut penulis, suatu merek dagang dapat diakui memiliki itikad baik dan memang telah secara pantas ataupun layak untuk melewati tahapan pemeriksaan yang ada, serta dapat diakui sebagai merek terdaftar di direktorat jendral kekayaan selama merek dagang terdaftar itu tidak mendapatkan adanya gugatan pembatalan merek dagang.

Mengenai pembatalan merek dagang diatur pada pasal 76 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa "*gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau 21*", menelaah pasal tersebut, artinya salah satu hal yang dapat menjadi alasan pembatalan merek dagang adalah adanya itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar.

Adanya itikad tidak baik pada suatu gugatan pembatalan merek dagang tidak dapat lagi dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya penolakan dari direktorat jendral kekayaan intelektual terhadap merek tersebut atau lolosnya suatu merek pada pemeriksaan substansif oleh direktorat jendral kekayaan intelektual. Dikarenakan yang menjadi dasar adanya suatu gugatan pembatalan adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan merasa bahwa suatu merek dagang yang telah terdaftar seharusnya tidak dapat menjadi merek terdaftar, dikarenakan pemohon pendaftaran tidak beritikad baik, artinya penggugat pembatalan merek merasa merek tersebut sejak awal seharusnya telah ditolak oleh Direktorat Jendral Kekayaan

Intelektual dan berarti dalam hal ini secara otomatis penggugat pembatalan merek tersebut merasa bahwa merek tersebut tidak seharusnya dapat melewati tahapan pemeriksaan substansif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini pemeriksaan substansif bukan lagi menjadi acuan ada atau tidak adanya itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan merek dagang di pengadilan.


Pengkajian mengenai itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan merek dagang di pengadilan kemudian dapat dilihat oleh Majelis Hakim dari apakah unsur itikad tidak baik itu memang telah ada sejak dari awal permohonan pendaftaran, dan apakah telah memenuhi kriteria dari yang dimaksud itikad tidak baik dan dalam hal ini adanya maksud tidak jujur untuk meniru ataupun curang sehingga pemohon termasuk pada pemohon yang beritikad tidak baik.



Dalam hal ini penggugat pembatalan merek dagang yang menyatakan dalam gugatannya penggugat beritikad tidak baik, harus dapat membuktikan bahwa merek terdaftar tersebut memang benar-benar telah dilakukan oleh pemohon yang melakukan permohonan pendaftaran dengan beritikad tidak baik.



Sehingga kemudian perlindungan dari pemerintah ataupun pemberian hak atas merek dapat dibatalkan kepada pemilik merek yang telah terdaftar apabila gugatan kepada pengadilan niaga ataupun kasasi ke mahkamah agung mengenai tidak adanya itikad baik dapat dibuktikan dan pembatalan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim.

Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian-uraian diatas maka penulis berkesimpulan mengenai keterkaitan dan hubungan pembatalan merek dagang terdaftar di direktorat jendral kekayaan intelektual republik Indonesia dengan itikad tidak baik terdapat pada permohonan suatu pendaftaran merek karena alasan pembatalan merek mengenai adanya itikad tidak baik dilihat dari sejak awal proses permohonan pendaftaran.

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019 Terkait Dengan Itikad Tidak Baik

Pada pokok tuntutan gugatannya pihak Gildan Activewear sebagai Penggugat menyatakan bahwa merek  (dibaca AAA ALSTYLE & ACTIVEWEAR) terdaftar milik Tergugat Darmanto memiliki kesamaan dengan merek terkenal milik penggugat dan diajukan Tergugat dengan beritikad tidak baik, sehingga kemudian karena adanya gugatan tersebut maka permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat kepada turut tergugat kemudian dipertanyakan, apakah telah dilakukan dengan itikad baik atau ternyata tidak beritikad baik.

Penggugat dalam gugatannya menyatakan merek  (dibaca AAA ALSTYLE & ACTIVEWEAR) miliknya merupakan merek terkenal, hal ini telah dibuktikan dalam persidangan oleh penggugat mengenai keterkenalan merek miliknya, dengan mencantumkan tabel pendaftaran merek  (dibaca AAA ALSTYLE & ACTIVEWEAR) dan variasinya milik penggugat yang didaftarkan jauh lebih dulu diberbagai negara seperti amerika serikat, uni eropa, jepang, meksiko, kanada, dibandingkan merek terdaftar milik tergugat di Indonesia dan telah mencantumkan produk-produknya pada laman wikipedia, yang merupakan website multibahasa yang populer didunia. Sehingga terbukti bahwa merek miliknya adalah merek terkenal yang memiliki reputasi yang diketahui para konsumen.

Penggugat dalam hal ini Gildan Acctivewear juga dapat membuktikan adanya persamaan antara merek miliknya dengan tergugat yakni pada bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna antara etiket merek dari Merek Terdaftar Tergugat  dengan etiket merek terkenal  milik Penggugat.

Maka dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa Tergugat mengenai hal ini tentu saja telah meniru atau menjiplak merek milik Penggugat karena adanya kesamaan dengan merek yang secara luas diketahui dimiliki oleh Gildan Activewear, dan karena telah didaftarkan diberbagai negara. Dimana dalam hal ini Penggugat telah dapat membuktikan bahwa merek miliknya adalah merek terkenal sesuai dengan kriteria merek terkenal. Bahkan produk-produknya telah dicantumkan pada wikipedia yang merupakan website multi bahasa terbesar dan paling populer terkait dengan pencarian referensi di dunia maya.

Menurut penulis karena kemudahan internet dan kepopuleran laman website wikipedia di internet atau dunia maya saat ini maka dalam hal ini seharusnya Tergugat telah mengetahui adanya kesamaan merek yang ingin dimohonkan pendaftarannya dengan merek terkenal milik Penggugat yang telah tercantum dalam website multi bahasa tersebut.

Dari uraian-uraian diatas, Penulis berkesimpulan bahwa itikad tidak baik dari Darmanto sebagai tergugat tentu telah ada sejak dari awal permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, karena sejak dari awal Tergugat Darmanto berniat untuk mengecoh konsumen dengan melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna dalam kasus ini keseluruhannya memiliki persamaaan dengan merek terkenal milik tergugat yang telah didaftarkan diberbagai negara sehingga dalam hal ini merek Penggugat memiliki reputasi secara internasional, dan menghiraukan reputasi merek milik Penggugat

yang produknya tercantum pada tempat pencarian informasi yang juga dikenal masyarakat atau konsumen secara luas yaitu wikipedia, yang seharusnya karena keterkenalan merek dan mudahnya terdapat informasi mengenai merek Penggugat, maka tergugat tentu telah mengetahui keberadaan merek Penggugat dan mengetahui adanya persamaan dengan merek milik penggugat tetapi dengan niat buruk tetap mendaftarnya sehingga merugikan reputasi merek penggugat yang dikenal masyarakat dan mengecoh konsumen, sehingga terbukti adanya itikad tidak baik oleh Tergugat.

Sehingga secara yuridis terbukti bahwa pada saat tergugat Darmanto melakukan permohonan pendaftaran merek, Tergugat telah melanggar pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian itu merupakan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai alasan pertimbangan hakim terkait itikad baik pada putusan Nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019

Kemudian untuk ini penulis juga akan menambahkan alasan pertimbangan hakim terkait itikad tidak baik pada putusan yang lain, yaitu:

Pada kasus Joggers pada putusan mahkamah agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang diajukan CORTINA NV sebagai pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat melawan HARYANTO WIDJOJO, S.E., sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat, yang pada gugatannya menyatakan bahwa Merek terdaftar JOGER milik tergugat memiliki persamaan dengan SAFETY JOGGERS milik Penggugat yang merupakan merek terkenal sehingga JOGER tergugat beritikad tidak baik, dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dari Tergugat, pada alasan pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa terbukti merek milik safety joggers penggugat adalah merek terkenal dan dari segi pengucapan/bunyi kata JOGER sama dengan JOGGERS yang merupakan kata esensial, bahwa dengan demikian terbukti Tergugat mempunyai itikad tidak baik (bad faith) karena perbuatan Tergugat mendaftarkan merek JOGER itu memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti dan membonceng merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat yang merupakan merek terkenal, dan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, karena perbuatan Tergugat itu dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Demikian daripada itu, analisis yudiris berkaitan dengan pembatal merek di Direktorat Jenderal Hakim masih dianggap berbeda-beda, dikarenakan tidak ada pakem utama dalam pembatal merek tertentu. Dalam konteks untuk mengecoh konsumen dengan melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna dalam kasus ini keseluruhannya memiliki

persamaan dengan merek terkenal milik tergugat yang telah didaftarkan diberbagai negara sehingga dalam hal ini merek Penggugat memiliki reputasi secara internasional, dan menghiraukan reputasi merek milik Penggugat. Sehingga hal ini juga merujuk pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Sedangkan untuk perbandingan secara mendalam terlebih lagi, penafsiran hakim dalam Yurisprudensi hakim, berkaitan dengan hal ini seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bahwa itikad baik adalah dimana merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain yang mana dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3485 K/Pdt/1992 dalam sengketa merek Gucci bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni membongceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang. Dengan demikian apabila mengaitkan dengan analogi terbalik bahwa adanya itikad baik jika tidak membongceng keterkenalan merek dan tidak menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan sengketa merek Viper bahwasanya yang mana persamaan secara keseluruhan dengan merek tersebut milik pemohon, sehingga pendaftaran merek milik termohon keberatan tidak dilakukan dengan itikad baik, karena dapat menyesatkan masyarakat pada umumnya ini terdapat dalam yurisprudensi nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan tentang itikad baik ketika terbukti memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan suatu merek dengan untuk menyesatkan konsumen, oleh karena itu merek milik yang tidak beritikad baik harus dibatalkan dalam putusan Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Tidak jauh berbeda dengan sengketa merek Motorrad yang mana bahwa memiliki persamaan pada pokoknya dan mempunyai itikad tidak baik menumpang ketenekenalan pada merek BMW Motorrad yang merupakan merek terkenal milik pihak penggugat yang mana menyesatkan masyarakat atas merek tesebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Analisis penulis memang saat melakukan tingkat pertama penggugat Yang mana tidak dapatnya mendalilkan bahwa itikad tidak baik menyertai tergugat, penggugat tidak dapat diterima karena dianggap tidak dapat membuktikan penggugat merupakan pemilik merek terkenal. Yang mana sesuai dengan dasar ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang merek: “Permohonan dengan menggunakan hak prioritas

harus digunakan 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 *Angreement Establishing The World Trade Organization.*”

Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas bahwa sesuai dengan dalil yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan merek penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai negara, maka merujuk pada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, penggugat telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan Hak Prioritas.

Akan tetapi untuk sengketa Gildan Activewear dan Darmanto saat tahapan pertama ini bahwa pengadilan niaga setidaknya tidak “bertautan” penafsiran tentang itikad baik sehingga pada putusan pertama ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan dalil-dalil berikutnya tentang itikad baik maupun tidak beritikad baik yang mana penafsiran hakim tingkat pertama dalam sengeketa ini demikian.

Bahwasanya dalam penerapan sendiri Gildan Activewear dengan Darmanto dalam halnya secara yuridis dapat dilakukan pembatalan merek hanya dapat diberlakukan apabila salah satu pihak saat mendaftarkan mereknya terindikasi memiliki itikad tidak baik. Terlepas tentang pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Walaupun dalam pembatal merek beikatan dengan pasal 77 Undang- Undang Merek terbaru ayat (1) : “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”, gugatan tetap dapat diajukan dengan landasan pasal pasal 77 ayat (2) “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Berdasarkan undang-undang yang lama dapat dilihat dipasal 68 ayat (2). Demikian pula Gildan Activewear dengan Darmanto dapat diajukan pembatalan merek dipengadilan.

Sehingga secara yuridisnya, Darmanto melanggar dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pasal 21 ayat (3) “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” serta sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 370 K/Sip/1983 pada tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek Dunhill yang intinya dalam pertimbangan hukumnya. Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus didiskualifikasi sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.

KESIMPULAN

1. Keterkaitan antara pembatalan merek dagang terdaftar dengan itikad tidak baik terdapat pada permohonan suatu pendaftaran merek karena alasan pembatalan merek mengenai itikad tidak baik dilihat dari sejak awal proses permohonan pendaftaran. Sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan suatu putusan melihat apakah unsur itikad tidak baik itu memang telah ada sejak dari awal permohonan pendaftaran.
2. Pada kasus putusan nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang sengketa merek AAA ALSTYLE & ACTIVEWEAR. Analisis yuridis menurut penulis adalah bahwa merek AAA ALSTYLE & ACTIVEWEAR Tergugat telah didaftarkan dengan memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna yang dalam kasus ini keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat yang telah didaftarkan diberbagai negara dan tercantum pada wikipedia, karena keterkenalan dan mudahnya informasi merek Penggugat, maka mudah mengetahui keberadaan merek milik Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dengan ini memiliki niatan yang buruk atau itikad tidak baik karena sejak dari awal mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan dengan Penggugat sehingga merugikan reputasi merek penggugat yang dikenal masyarakat dan mengecoh konsumen, maka terbukti adanya itikad tidak baik oleh Tergugat. Sehingga secara yuridis telah melanggar pasal 21 ayat (3).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, (2007), *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Emmy Yuhassarie, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Gunawati, Anne, (2015), *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, (2008), *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Hasyim, Farida, (2009), *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ike Janita Dewi, (2005), *Prespektif Baru Dalam Strategi Branding, Bisnis, Dan Karir*, Yogyakarta: Penerbit Amara Books.

- Insan Budi Maulana, (1997), *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jened, Rahmi, (2015), *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integritas Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (1995) *Hukum pembangunan yang berpengaruh di Indonesia. "Fungsi dan Perkembangan Hukum dan Pembangunan Nasional"*, Bandung.
- Lindsay,dkk, (2006), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group & Alumni.
- Margono, Suyud, (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, (2003), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- OK. Sadikin, (2004), *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Intellectual Property Right*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rachmadi, Usman, (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Alumni.
- Sutedi, Adrian. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. (2010), *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tomi, Suryo, (2009), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Yusran, Isnaini, (2010), *Buku Pintar HAKI tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Alfred Nobel Sugio Hartono, "Perlindungan Hukum Merek Dari Cybersquatting", *E-Journal UAJY*, 2013, hlm.26, diakses online pada <http://e-journal.uajy.ac.id/327>, tanggal 4 Maret 2021
- Ardian Thomson Indarto, "Pengaruh Citra Merek Pada Kesiediaan Konsumen Untuk Membayar Harga Premium Produk Starbucks", *E-Journal UAJY*, 2016, hlm.7, diakses online pada <http://e-journal.uajy.ac.id/10425/>, tanggal 3 Maret 2021
- Murjiyanto, R. 2017. Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif", Volume 24 Nomor 1, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Fakultas Hukum Universitas Janabrada*.

Nadia dan Yati Nurhayati, “Tindakan Meniru Nama Restoran dalam Prespektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis”, *Al-Ad’l: Jurnal Hukum*, 2020, hlm.2, dapat diakses online pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/2640/2052>, tanggal 26 April 2021

Welly Sanjaya, “Pengaruh Trust in a Brand Terhadap Brand Loyalty Pada Konsumen Air Minum Aqua Di Barbarsari Yogyakarta, ”, *E-Journal UAJY*, 2013, hlm.13, diakses online pada <http://e-journal.uajy.ac.id/1260/>, tanggal 3 Maret 2021

Wilson Wijaya, Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” *Journal Hukum Adigama*, 2018, hlm. 9-11, dapat diakses online pada <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2181> , pada tanggal 4 Juni 2021.

SKRIPSI

Abdi Dwi Wibowo, “Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 8 PD/PDT.SUS-HKI/2020), 2021, *Repository USU*, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30656?show=full>, pada 11 Juni 2021

Tahta Kurniawan, “Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Di Dirjen HAKI Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) (Studi Putusan Nomor 968 K/PDT.Sus-HKI/2016)”, *Repository UMY*, 2017 , diakses online <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20059>, tanggal 3 Maret 2021.

WEBSITE

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & HAM R.I., “Struktur Organisasi”, dapat diakses online pada <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelek-tual>, tanggal 11 Juni 2021

HukumOnline, “Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar>, tanggal 10 Juni 2021

SNH Law Office, “Beracara di Pengadilan Niaga dalam Perkara Gugatan Merek”, dapat diakses online pada <https://snhlawoffice.com/id/artikel/62-beracara-di-pengadilan-niaga-dalam-perkara-gugatan-merek-3> , tanggal 10 Juni 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.