



Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis & Studi Kasus Putusan MA NO.8/PK/PDT.SUS-HKI/2020

Carmela M.S Manlea¹, Orpa J.Nubatonis², Yossie Jacob³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: carmelasonya3@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpanubatonis@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: *This study analyzes the violation of the principle of good faith in trademark usage based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, focusing on the Supreme Court's decision No. 8/Pk/Pdt.Sus-HKI/2020. The principle of good faith is a fundamental concept in trademark law aimed at preventing the misuse of trademark rights, particularly in the unauthorized registration and usage of trademarks. In this case, the Supreme Court examined the actions of a party deemed to have used a trademark in bad faith by copying or duplicating a well-known mark for personal gain. This research employs a normative juridical method, using a statutory and case-based approach. The analysis reveals that violations of good faith in trademark usage can harm legitimate trademark owners and breach existing legal provisions in Indonesia. The Supreme Court's ruling provides significant guidance on the application of the good faith principle in trademark protection and underscores the importance of honesty and transparency in trademark registration.*

Keywords: *Good Faith, Trademark, Violation, Supreme Court.*

1. Pendahuluan

Perdagangan adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan ini muncul akibat perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Secara umum, perdagangan atau niaga melibatkan pembelian atau produksi barang dengan tujuan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.¹ Perdagangan juga telah memainkan peran penting dalam memperluas pasar, meningkatkan spesialisasi produksi, dan memungkinkan akses terhadap berbagai barang dan jasa dari berbagai sumber.

Persaingan dalam sektor perdagangan terus meningkat dan semakin ketat, terutama terkait dengan produk-produk asing yang telah mendunia dan dikenal secara global. Dalam hal ini merek sangat berperan penting dalam bagian periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tersebut.

¹ Bambang Utoyo, Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik, (Bandar Lampung:2004).

Merek yang dikelola dengan baik dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam perdagangan, memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). UU ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan investasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan merek dagang juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk atau jasa yang menggunakan merek yang menyesatkan atau menipu. Pendaftaran merek harus didasarkan pada prinsip itikad baik. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pemilik merek terdaftar dari tindakan penjiplakan oleh pihak lain.

Persaingan tidak jujur sesuai pemaparan dari Molengraf merupakan kejadian dimana individu menarik para langganan (orang lain) pada perusahaannya maupun untuk menambah omzet penjualan perusahaannya dengan memanfaatkan berbagai upaya yang berlawanan dengan kejujuran dan itikad baik dalam perdagangan

Dalam UU MIG, etika tidak baik dalam pendaftaran merek dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (3), yang menyatakan bahwa "permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik".² Kalimat "Pemohon yang beritikad tidak baik" dimaksudkan untuk pemohon yang berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lain untuk kepentingan bisnisnya, menyesatkan, mengecoh konsumen, dan memicu kondisi persaingan usaha yang merugikan.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menerapkan sistem konstitutif, atau dikenal dengan prinsip *first to file*, yang berarti hak atas merek tidak serta merta muncul secara otomatis. Untuk memperoleh perlindungan hukum yang penuh dari negara, merek tersebut harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum. Pasal 1 Ayat (5) UU MIG menyebutkan bahwa negara memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek terdaftar dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hak tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain melalui pemberian izin. Maka dari itu pemeriksaan sebelum pendaftaran merek sangat penting dilakukan untuk memastikan keaslian merek yang diajukan.

Salah satu keunggulan dari sistem *first to file* adalah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar, sehingga mereka dapat secara penuh memanfaatkan merek tersebut untuk kepentingan komersial. Selain itu, kepemilikan sertifikat merek terdaftar dapat memperlancar proses pembuktian jika muncul konflik di kemudian hari. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah jika kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa masing-masing memiliki sertifikat merek yang terdaftar. Maka dari itu, Sebelum sertifikasi dan setelah merek terdaftar, pemeriksaan dan pengawasan terhadap merek yang melibatkan itikad buruk sangat penting.

Pengawasan ketat diperlukan dalam kasus merek yang didaftarkan dengan itikad buruk, seperti adanya kemiripan mendasar (*similar*) atau keseluruhan (*identical*) dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, yang dapat membingungkan atau menyesatkan

² Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

pelanggan atau konsumen. Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa kedua merek berasal dari produsen yang sama, yang mengakibatkan pemanfaatan ketenaran merek lain.

Kasus sengketa merek dengan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 menarik untuk dianalisis. Dalam putusan tersebut, terdapat itikad buruk dari sebuah merek lokal yang berusaha memanfaatkan ketenaran merek terkenal lainnya. Pengajuan pembatalan pendaftaran merek menurut UU MIG dapat dilakukan kapan saja jika ada indikasi itikad buruk atau merek tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara, peraturan perundang-undangan, norma moral, ajaran agama, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis kasus ini karena merek PT Garuda Tasco Internasional milik Penggugat cukup terkenal. Ada indikasi bahwa Tergugat bermaksud menjiplak atau meniru merek Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari ketenaran merek tersebut. Penggugat berargumen bahwa Tergugat dengan itikad buruk telah mengajukan pendaftaran merek PT Garuda Tasco Internasional di DJKI, meskipun Tergugat mungkin tahu bahwa merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara atas nama Penggugat. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai apakah pendaftaran merek tersebut harus dibatalkan karena itikad buruk, atau jika Majelis Hakim memiliki pandangan lain yang tidak melihat tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum merek.

2. Metode

Metode penelitian diterapkan untuk mengumpulkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, di mana analisis dilakukan secara mendalam. Lebih lanjut, dilakukan pula pemeriksaan menyeluruh terhadap realitas hukum dengan tujuan menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Jenis Penelitian ini bersifat hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, sering disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap patut³.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah berupa pendekatan studi kasus dengan tipe sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi dan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan Kasus dilakukan dengan meninjau berbagai kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

menjadi keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

3) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini digunakan dengan memeriksa setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dan alat pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan hasil yang objektif, dapat dibuktikan, dan dapat dipertanggungjawabkan:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini melibatkan pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

b) Studi Dokumen

Informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi mungkin diketahui oleh pihak tertentu menjadi subjek pada studi ini. subjek penelitian dalam dokumen penelitian ini adalah mengkaji Putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

Teknik Analisis dilakukan dengan pengolahan data yang merupakan salah satu metode dalam penelitian yang berupa kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

Proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Analisis data (*deskriptif*)

Analisis data deskriptif adalah penulis penelitian dalam melakukan analisisnya berkeinginan untuk mengemukakan gambaran/pemaparan subjek maupun objek pada penelitiannya sebagaimana hasil dari penelitian tersebut.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah proses menyusun ulang data secara logis, berurutan, dan teratur sehingga mudah dimengerti dan ditafsirkan. Dalam penelitian ini, penulis merancang ulang bahan hukum yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang objektif dan sistematis. untuk dapat memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai analisis yuridis terhadap kasus pendaftaran PT Garuda Tasco Internasional dengan itikad tidak baik.

c. Sistematika data (*systemizing*)

Pengaturan data dilakukan berdasarkan urutan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan cakupan topik utama secara sistematis, dengan tujuan mempermudah analisis data terkait kajian yuridis mengenai kasus pendaftaran merek PT Garuda Tasco Internasional dengan itikad baik. Penulis menyajikan data secara sistematis dan teratur sebelum menarik kesimpulan Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini tentang analisis yuridis kasus pendaftaran merek Putusan No.8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

3. Pengaturan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Kedudukan Asas Itikad Baik Dalam Pembuatan Peniruan Merek Terdaftar.

Merek adalah nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen ini yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari produk atau layanan lain di pasar. Merek berfungsi untuk membangun identitas dan citra produk atau perusahaan di mata konsumen dan sering kali mencerminkan kualitas, reputasi, dan nilai yang terkait dengan produk atau layanan tersebut.⁴

Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG).

Berdasarkan sistem pendaftaran merek di Indonesia, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon secara langsung atau melalui kuasa yang ditunjuk oleh Menteri, baik secara elektronik maupun langsung dalam bahasa Indonesia. Menurut UU MIG, proses pendaftaran merek terdiri dari beberapa tahap, yaitu verifikasi formulir, pengumuman, verifikasi substantif, dan sertifikasi. Pada tahap verifikasi formulir, dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran memenuhi syarat administratif, seperti pengisian formulir, termasuk label merek, bukti pembayaran biaya, pernyataan kepemilikan merek, serta surat kuasa atau bukti prioritas jika pendaftaran diajukan oleh perwakilan yang sah. Permohonan harus memenuhi persyaratan minimum dalam waktu 15 hari setelah diterima, dan kemudian akan diumumkan dalam Berita Merek Resmi (BRM).

Dalam teori hukum merek, tanda-tanda yang tidak bisa didaftarkan disebut sebagai dasar penolakan absolut. Dasar-dasar penolakan absolut ini diatur dalam Pasal 20 UU MIG.⁵

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, hukum yang berlaku, agama, kesopanan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berhubungan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
- c. Mengandung informasi yang tidak sesuai dengan fungsi produk;
- d. Tidak adanya kekuatan pembeda;
- e. Adalah nama atau simbol yang dimiliki publik.

⁴ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, Op. Cit.

⁵ Rachmadi Usman, Op. Cit.

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa “permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan:”⁶

- a. Merek yang telah terdaftar atas nama pihak lain atau telah diajukan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sama;
- b. Merek terkenal milik pihak lain yang digunakan untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain yang digunakan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis namun memenuhi syarat tertentu; atau Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG Permohonan dapat ditolak jika merek tersebut:

- a. Mengandung atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemilik hak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan akan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang berniat tidak baik.⁷

Menurut Subekti, makna etikad baik yang berikutnya merupakan itikad baik dalam arti obyektif, yang disebut sebagai kepatutan.⁸ Dalam konteks objektif ini, itikad baik dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁹ Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, itikad baik bukan terletak pada kondisi jiwa manusia, melainkan pada tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak saat melaksanakan perjanjian. Sehingga, kepatutan di sini bersifat fleksibel. Integritas dan kesusaian memiliki dasar pada fungsi hukum secara umum, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan suatu perjanjian, tindakan dari kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur, harus dinilai berdasarkan norma-norma objektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu, itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebut sebagai itikad baik dalam arti objektif. Di sini, objektif merujuk pada fakta bahwa perilaku para pihak harus sejalan dengan anggapan umum mengenai itikad baik, bukan hanya berdasarkan pandangan pribadi mereka.

⁶ Pasal 21 ayat (1) UU MIG

⁷ Pasal 21 ayat (2) UU MIG

⁸ Subekti, *Hukum Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

⁹ Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata

Kejujuran (itikad baik) yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak tergantung pada keadaan jiwa manusia, melainkan terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak saat melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu, kejujuran ini bersifat dinamis. Kejujuran dalam konteks dinamis atau kepatutan ini berasal dari fungsi hukum secara umum, yaitu upaya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam suatu sistem hukum, pada dasarnya, tidak diperbolehkan untuk mengabaikan atau mendesak kepentingan orang lain. Masyarakat seharusnya berfungsi sebagai neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.

Menurut Riduan Syahrani, KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, kecuali bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan niat baik. Istilah itikad baik, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *te goeder trouw* (kejujuran), dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:¹⁰

1. Itikad baik saat hendak membuat perjanjian.
2. Itikad baik saat menjalankan kepentingan dan kewajiban dari perjanjian tersebut.

Pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 diatur secara rinci, mulai dari persyaratan, proses pemeriksaan, hingga perlindungan hukum yang diberikan. Pasal-pasal dalam UU MIG seperti Pasal 3, 4, 20, 21, 22, 23, dan 76 menjadi landasan utama dalam menentukan hak eksklusif dan sanksi bagi pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk.

Asas itikad baik berakar dari hukum Romawi, yang dikenal dengan istilah *Bonafides*. Dalam KUHPerdata, istilah ini memiliki dua makna. Pertama, itikad baik dalam pengertian subyektif, yang merujuk pada kejujuran. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 530 KUHPerdata, yang mengatur kedudukan berkuasa (*bezit*) dengan penekanan pada sikap atau perilaku yang jujur dalam menjalankan setiap tindakan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap merek adalah bahwa merek hanya bisa didaftarkan melalui permohonan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik, yang dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Karena Undang-Undang Merek menerapkan asas *First to File System*, hanya merek yang didaftarkan dengan itikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Dirjen HKI memiliki wewenang untuk menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik.¹²

Berdasarkan pendapat Edy Damian, niat buruk dalam pendaftaran merek merujuk pada upaya disengajakan guna meniru sebagian atau seluruh aspek dari merek yang telah

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT.Alumni, 2013).

¹¹ Ismijati Jenie, *Itikad baik sebagai Asas Hukum*, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009).

¹² Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, 2005.

terdaftar, dengan harapan agar merek yang baru didaftarkan dapat meraih popularitas serupa demi keuntungan pribadi pendaftar.¹³

Tindakan curang semacam ini tidak diperbolehkan berdasarkan prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Oleh karena itu, itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.¹⁴

- a. Perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, terutama pada merek terkenal yang mempunyai nilai komersial di pasar.
- b. Suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk bersaing dengan merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasar, dengan tujuan agar pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kerugian yang dialami oleh pemilik merek yang telah terdaftar dan ditirunya.
- c. Proses pendaftaran merek yang dilaksanakan tanpa itikad baik secara sadar melanggar hukum, terutama prinsip dasar pendaftaran merek yang berkaitan dengan itikad baik. Akibatnya, hal ini menimbulkan kerugian merek yang telah didaftarkan sebelumnya, yang telah dikenal dan memiliki nilai komersial yang baik di pasar.

Terkait ini, Dirjen HKI sebagai otoritas yang berwenang harus mengikuti ketentuan menurut Pasal 4 Undang-Undang MIG, pendaftaran merek tidak diperbolehkan jika permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki itikad buruk baik *bad faith*. Dirjen HKI diwajibkan melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohon pendaftaran merek dalam jangka waktu tiga (3) bulan, dengan batas maksimal sembilan (9) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek.

Penulis berpendapat bahwa Penggunaan asas itikad buruk dalam proses pendaftaran merek diterapkan sebagai dasar untuk membatalkan merek sesuai dengan UU Merek. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ada atau tidaknya kesamaan pada pokoknya serta Itikad buruk dalam tuntutan pembatalan pendaftaran merek. Pembatalan merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sejalan dengan pembuktian adanya itikad tidak baik dalam gugatan pembatalan tersebut. Maka, makna itikad tidak baik terkait erat dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU MIG, yang menyatakan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut:

- a. Merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu (produk jasa atau barang sejenis)
- b. Merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.
- c. Merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terkenal.

Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf a UU MIG menegaskan bahwa persamaan unsur pokok berarti adanya kemiripan. Menurut KBBI, "kemiripan" bersumber dari kata "mirip," yang maknanya sebagian besar sama atau sebanding. Maka dari itu, kesamaan

¹³ Edy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 2020

¹⁴ *Ibid*

pada dasarnya dalam suatu merek hanya menunjukkan bahwa bentuknya sebagian besar serupa atau menyerupai merek lain yang sudah ada.¹⁵

Itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum, terutama terkait dengan pendaftaran merek, yang bertujuan untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam praktik bisnis. Dalam konteks hukum merek, asas ini menuntut agar pihak yang mendaftarkan merek bertindak dengan niat yang jujur, tanpa maksud untuk meniru, menyesatkan, atau memanfaatkan reputasi merek lain yang telah ada.

Pelanggaran terhadap asas ini, seperti yang terlihat dalam kasus PT Garuda Tasco yang mendaftarkan merek "PB" tanpa izin pemilik sahnyanya, dapat merugikan pemegang hak asli dan menyebabkan kebingungan di pasar. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU MIG, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika permohonannya diajukan oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa asas itikad baik berfungsi sebagai pengendali terhadap praktik tidak adil dalam pendaftaran merek dan memastikan bahwa hanya mereka yang bertindak sesuai prinsip kejujuran yang mendapatkan perlindungan hukum atas merek.

4. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pendaftaran Merek Yang Tidak Memenuhi Asas Itikad Baik Pada Putusan Nomor 8 Pk/Pdt.Sus-HKI/2020

Putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 merupakan putusan yang menyelesaikan kasus antara Pihak Syarikat Jun Chong SDN, BHD dengan PT. Garuda Tasco. Kasus pelanggaran asas itikad baik ini bermula ketika PT Garuda Tasco diduga menggunakan merek "PB" tanpa izin dari pemilik merek yang sah, yaitu Syarikat Jun Chong SDN, BHD. Syarikat Jun Chong SDN, BHD mengklaim bahwasannya merek "PB" sudah terdaftar atas nama mereka dan digunakan oleh PT Garuda Tasco tanpa lisensi atau izin resmi. Syarikat Jun Chong SDN, BHD merasa bahwa PT Garuda Tasco sudah melakukan pelanggaran karena merek "PB" digunakan oleh PT Garuda Tasco secara keseluruhan atau sebagian besar mempunyai kesamaan dalam` merek yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh Syarikat Jun Chong SDN, BHD.

Hal ini dinilai sebagai tindakan dengan itikad tidak baik karena PT Garuda Tasco tidak melakukan proses lisensi yang seharusnya, yang memungkinkan Syarikat Jun Chong SDN, BHD untuk menerima royalti atas penggunaan merek tersebut. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Niaga Jakarta, di mana pengadilan menyatakan bahwa PT Garuda Tasco telah melanggar asas itikad baik dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Syarikat Jun Chong SDN, BHD. Keputusan pengadilan ini didasarkan pada fakta bahwa merek "PB" telah dikenal secara luas di beberapa negara, sehingga dianggap sebagai merek terkenal yang dilindungi.¹²

Prinsip itikad baik memegang peranan krusial dalam melindungi hak-hak pemegang merek yang telah terdaftar. Prinsip ini bertindak sebagai mekanisme penyaring yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penjiplakan merek. Penjiplakan tersebut berpotensi menyesatkan konsumen terkait asal-usul, kualitas produk, bentuk, maupun

¹⁵KBBI, "Arti Kemiripan", <https://kbbi.web.id/kemiripan>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 11.40 WITA).

aspek lain dari barang atau jasa, sehingga menyebabkan ketidakmampuan merek yang digunakan untuk secara jelas membedakan diri dari merek yang telah terdaftar sebelumnya. Dalam menganalisis adanya kesamaan antara merek PB yang dimiliki oleh Syarikat Jun Chong SDN dengan merek lainnya, dapat diterapkan doktrin yang relevan dalam menentukan tingkat kesamaan, seperti doktrin *entities similar* dan *nearly resembles*.

Ketentuan tentang aturan itu sejalan dengan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, dimana dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika diajukan dengan itikad tidak baik. Dalam konteks ini, itikad baik diartikan sebagai situasi di mana sebagian besar merek yang ingin didaftarkan telah dikenal dan terdaftar sebelumnya oleh pihak lain.

PT. Garuda Tasco terlibat dalam salah satu kasus pelanggaran asas itikad baik. Syarikat Jun Chong SDN, BHD mengklaim bahwa PT. Garuda Tasco telah menggunakan merek PB yang sudah terdaftar sebelumnya. Menurut Syarikat Jun Chong SDN, BHD, pemakaian merek PB menunjukkan kemiripan yang signifikan dengan merek yang sah milik Syarikat Jun Chong SDN, BHD. Dalam peran sebagai pihak pemilik merek, Syarikat Jun Chong SDN, BHD merasa dirugikan oleh tindakan PT. Garuda Tasco karena memakai merek tersebut diluar izin atau lisensi, yang mengakibatkan kerugian penggugat.

Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta perlindungan terhadap merek PB yang sebelumnya telah dimiliki haknya. Selain itu, penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa merek yang dimiliki SJC dan desain yang digunakan adalah sebuah merek terkenal. Melalui penetapan ini, merek terkenal tersebut dinyatakan terdaftar secara resmi. Pendekatan pendaftaran seperti ini tentunya memberikan kemudahan bagi penggugat untuk membuktikan bahwasannya mereka merupakan kelompok yang pertama kali mengajukan pendaftaran, sesuai prinsip *first to file*. Dengan demikian, apabila ada kelompok lain yang menggunakan merek yang sudah menjadi hak penggugat, tindakan itu dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk.

Mengacu pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pengaplikasian merek yang dilindungi oleh entitas lain dapat dibatalkan beserta semua konsekuensi hukumnya. Produk yang sebelumnya menggunakan merek yang digunakan secara itikad buruk harus mengganti merek akibat pembatalan. Suatu merek harus memiliki kemampuan untuk membedakan diri dari merek lain yang sudah terdaftar (*capable of distinguishing*). Hal ini disebabkan oleh penggunaan merek tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi merek-merek terdaftar. Syarat ini merupakan elemen penting yang tidak boleh diabaikan.

Terkait gugatan yang diajukan oleh Syarikat Jun Chong SDN, BHD, PT. Garuda Tasco mengusulkan penolakan dan menolak Atas dasar bahwa merek tersebut tidak termasuk dalam kategori merek terkenal. Karena bukan didaftarkan dan diakui sebagai merek terkenal, maka merek PB yang digunakan oleh PT. Garuda Tasco dianggap sebagai merek yang belum didaftarkan. Garuda Tasco berargumen bahwa mereka menggunakan merek PB beserta desainnya yang tidak terdaftar hak kepemilikannya.

Adanya banyak pandangan ini jelas memerlukan keputusan yang dapat memberikan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, pelanggaran asas itikad baik dalam penggunaan merek tanpa izin dari pemilik hak merek PB oleh PT. Garuda Tasco (J.A.T) perlu dianalisis, terutama mengenai dua prinsip dasar dalam sistem hukum yang sering kali saling melengkapi, namun juga bisa bertentangan yaitu Kepastian hukum dan keadilan. Pendapat Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan mengenai hukum itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sambil memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶

Berikut ini beberapa poin penting dalam analisis kasus ini:

1. Asas Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek :
Berdasarkan UU MIG, merek yang di daftarkan harus didasari itikad baik. Pendaftaran yang dilakukan dengan niat buruk dapat dibatalkan, sebagaimana terjadi dalam kasus ini. Merek PB dianggap memiliki kesamaan terhadap merek yang didaftarkan oleh Syarikat Jun Chong SDN, BHD.
2. Gugatan :
Penggugat meminta pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek PB yang dilakukan oleh PT Garuda Tasco, karena dianggap mendaftarkan merek dengan niat buruk (itikad tidak baik). Penggugat juga meminta pengadilan untuk mengakui bahwa merek PB mereka adalah merek terkenal, sehingga mendapatkan perlindungan hukum lebih kuat.
3. Keputusan Pengadilan:
Pengadilan memutuskan bahwa PT Garuda Tasco beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek PB dan memerintahkan agar pendaftaran merek tersebut dibatalkan.
4. Kasasi:
PT Garuda Tasco mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, namun ditolak oleh Mahkamah Agung, yang memperkuat keputusan pengadilan tingkat pertama.

Kasus ini menekankan pentingnya asas itikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek, serta bagaimana pelanggaran asas tersebut dapat mengakibatkan pembatalan merek yang telah didaftarkan. Dalam buku yang ditulis oleh Ahmadi Miru, disebutkan bahwa Permohonan untuk membatalkan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal pendaftarannya. Namun, permohonan pembatalan merek dapat dilakukan tanpa batasan waktu jika merek tersebut melanggar norma-norma agama, etika, atau ketertiban umum.¹⁷

Pertimbangan hukum dalam kasus pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan oleh PT Garuda Tasco dalam penggunaan merek PB melibatkan analisis administratif dan substantif sebagai berikut:

¹⁶ Gustav Radbruch, *Theo Huijbers, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944* 2579, 2020.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, 2022.

1. Pendaftaran Merek dengan Itikad Buruk:
Pengadilan menemukan bahwa PT Garuda Tasco mendaftarkan merek PB dengan itikad tidak baik, karena merek tersebut secara signifikan memiliki kesamaan dengan merek PB milik Syarikat Jun Chong SDN. Pendaftaran ini dianggap bertentangan dengan prinsip itikad baik yang diatur dalam Pasal 21 UU MIG Penggugat (Syarikat Jun Chong SDN) berhasil membuktikan bahwa merek PB adalah merek terkenal dan telah terdaftar di berbagai negara;
2. Pengakuan Merek Terkenal:
Pengadilan mempertimbangkan bahwa merek PB termasuk dalam kategori merek terkenal, karena telah diakui di berbagai negara. Dengan demikian, pendaftaran merek oleh PT Garuda Tasco tanpa izin dari pemilik asli dianggap sebagai pelanggaran, yang menyebabkan kerugian materiil dan formil bagi Syarikat Jun Chong SDN;
3. Putusan Pengadilan:
Berdasarkan bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa PT Garuda Tasco tidak beritikad baik dan memerintahkan pembatalan pendaftaran merek PB oleh PT Garuda Tasco. Putusan ini juga menyatakan bahwa penggunaan merek tersebut tanpa lisensi atau perjanjian kerjasama melanggar prinsip hukum yang berlaku;
4. Kasasi yang Ditolak:
PT Garuda Tasco kemudian mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum, bukan fakta baru, dan memutuskan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum.

Penulis mengkaji bahwa asas itikad baik berkaitan dengan kejujuran dan kepatutan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Dalam konteks hukum, asas ini digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak bertindak secara adil, jujur, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik dalam pembuatan perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban, maupun dalam proses pendaftaran hak seperti merek.

Berkaitan dengan kasus pendaftaran merek, asas itikad baik berkaitan dengan niat jujur pendaftar untuk mendaftarkan merek tanpa meniru, menyesatkan, atau melanggar hak atas merek yang sudah ada. Jika pihak yang mendaftarkan merek bertindak dengan itikad buruk (misalnya dengan sengaja meniru merek terkenal untuk mengambil keuntungan), maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan karena melanggar asas itikad baik.

Secara keseluruhan, berdasarkan pengamatan penulis kasus ini mempertegas pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, khususnya merek, dalam rangka menjaga integritas pasar dan mendorong persaingan bisnis yang sehat. Bagi pelaku usaha, memahami dan menghormati asas itikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek adalah langkah yang wajib untuk menghindari konflik hukum.

5. Kesimpulan

Pengaturan Hukum Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). UU ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan investasi dengan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan merek dagang. Prosedur pendaftaran merek diatur dengan detail dalam UU MIG, meliputi pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi. Pendaftaran merek dapat dilakukan baik secara elektronik maupun manual, dan melalui beberapa tahapan untuk memastikan persyaratan administratif dan substantif terpenuhi sebelum merek tersebut didaftarkan dan diberikan sertifikat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Asas itikad baik, atau "*good faith*," merujuk kepada prinsip yang mewajibkan individu untuk bertindak dengan niat yang jujur dan adil dalam urusan perniagaan. Asas itikad baik membantu mencegah peniruan merek dengan tujuan mengelakkan kekeliruan di kalangan pengguna. Namun Pelanggaran itikad baik dalam peniruan merek menunjukkan niat tidak jujur untuk meniru atau memanfaatkan reputasi merek lain demi keuntungan pribadi. Pelanggaran ini tidak hanya dapat merugikan pemilik merek asli secara finansial dan merusak reputasi mereka, tetapi juga mengganggu persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik menjadi sangat penting dalam melindungi keadilan, menjaga integritas sistem merek, dan memberikan sanksi berupa pembatalan pendaftaran merek serta tuntutan ganti rugi terhadap pelaku peniruan yang bertindak dengan niat buruk.

Penyelesaian sengketa terhadap pendaftaran merek yang tidak memenuhi asas itikad baik pada Putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus- HKI/2020 adalah bahwa Mahkamah Agung menguatkan keputusan sebelumnya yang membatalkan pendaftaran merek oleh pihak tergugat karena tidak dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 21 UU MIG yang di dalamnya melindungi hak atas merek dari pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Pengadilan dan Mahkamah Agung menegaskan Merek yang didaftarkan dengan itikad buruk apalagi melanggar hak atas merek terkenal, dapat dibatalkan. Ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik merek terkenal terhadap pihak-pihak yang berusaha untuk mendaftarkan merek secara tidak sah.

Referensi

- Bambang, Utoyo. Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. Bandar Lampung, 2004.
Damian, Eddy. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumi, 2003.
Dewi, Chandra Gita. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Sleman: Deepublish, 2019.
Indriyanto, Agung, dan Irnie Mela Yusnita. Aspek Hukum Pendaftaran Merek. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Radbruch, Gustav, dan Theo Huijbers. "Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944, 2579, 2020.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sasongko, Wahyu, dkk. *Modul Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.