

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek dalam dunia perdagangan memiliki peran yang sangat penting dengan adanya merek tersebut suatu produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitas serta terjamin originalitasnya agar mencegah terjadinya meniruan suatu merek. produk dapat terkenal oleh masyarakat banyak melalui merek sebagai tanda pengenal suatu merek tersebut.

Dalam tercapainya suatu produk atau persaingan usaha yang sehat merek juga digunakan di dunia periklanan, pemasaran masyarakat luas. pemilik merek dalam suatu barang dapat dilindungi, pasalnya di dalam merek sangat berperan penting terhadap hak kekayaan intelektual dapat memiliki nilai ekonomi bagi sipemilik merek tersebut. suatu merek juga menjadi identitas bagi suatu produk untuk apa yang membedakan produk tersebut dengan produk lain.<sup>1</sup>

Merek merupakan cakupan hak dari kekayaan intelektual yang harus memiliki daya pembeda agar terhindar dari dugaan terjadinya sengketa merek atau pembatalan merek, semakin bersaing inovasi yang dibuat oleh pengusaha harus memiliki ciri khas tersendiri, merek juga dikaitkan dengan adanya perlindungan hukum caranya dengan mendaftarkan merek sesuai prosedur dan ketentuan tersebut untuk diakuinya atas

---

<sup>1</sup> Mukti fajar ND Dan Yati Nurhayati, Iktikat Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol 25 No 2 mei 2018.

Kepemilikan merek saat pemohon ingin mendaftarkan merek tersebut harus memiliki daya pembeda dengan merek lain oleh sebab itu apabila merek tersebut memiliki persamaan terhadap suatu merek atau tidak memiliki daya pembeda besar kemungkinan merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak bisa didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup> seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dapat berupa seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi suara, hologram, kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Apabila merek terdaftar terdapat persamaa pokok dengan merek yang terlebih dahulu terdaftar maka dapat dikatan si pendaftar tersebut memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya namun pada hakikatnya pendaftaran merek yang didasari dengan itikad tidak baik bisa dilakukan upaya hukum yaitu dengan pembatalan merek, gugatan pembatalan merek memuat bahwa merek tidak dapat diterima dan yang didaftarkan tidak beritikad baik maka harus ditolak didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>2</sup> Vira Adryani Dan Christine S. T. Kansil, “Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokok Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 3 No. 2 Desember 2021.

Maksud dari itikad tidak baik ini adalah segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan asas tidak baik, maka tindakan seseorang yang mendaftarkan merek yang telah digunakan oleh pihak lain namun merek tersebut belum didaftarkan sesuai dengan syarat dan prosedur tanpa izin dari pengguna terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik.

Pengkelompokan sebuah merek sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan yang beritikad tidak baik hal tersebut karena terdapat pihak lain berniat akan menggunakan merek tersebut untuk memberikan keuntungan kepada pendaftar merek. Perbuatan tersebut juga akan merugikan pihak yang memakai merek tersebut terlebih dahulu apabila pihak pendaftar yang telah memiliki merek akan melarang pemakai merek pertama karena pihak pendaftarlah yang dilindungi.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek dapat diberikan melalui proses pendaftaran Merek yaitu menganut Sistem Konstitutif, Sistem Konstitutif maksudnya bahwa hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftaran merek pertama yang mendapat/berhak atas merek. Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>3</sup> Mohammad Amar, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Tidak Baik", *Jurnal Jurist Diction*, Vol 2 No 4 Juli 2019.

Adapun pendaftaran persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftarkan adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda atau tidak memiliki persamaan yang menonjol, karena tidak semua merek dapat didaftar sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat-syarat yang di daftar sebagai merek.<sup>4</sup>

Pentingnya prinsip yang baik sebagai pedoman untuk pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari sipendaftar. Berdasarkan dari prinsip ini, hanya pendaftar beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa dampak bahwa Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual diIndonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek jika secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.<sup>5</sup>

Di Indonesia kerap sekali kita ditemukan adanya itikad tidak baik demi keuntungan pribadi ataupun sebuah perusahaan, sengketa merek sangat erat kaitanya terhadap dengan persaingan yang tidak jujur. Secara garis besar persaingan dalam perdagangan sangat baik, karena dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sebuah produk yang dapat menguntungkan pihak produsen atau pun konsumen. namun apabila persaingan kemudian sampai pada suatu situasi dimana perusahaan

---

<sup>4</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, "**Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual**", CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2016.

<sup>5</sup> O.C Kaligis, "**Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia**", Alumni, Bandung, 2008.

merasa produknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang salah dan mendapatkan kerugian yang diderita oleh pihak lain maka ini merupakan awalan terjadinya pelanggaran hukum. Pesaing yang dilakukan dengan cara yang tidak menggunakan aturan hukum yang berlaku dan akan menjurus terjadinya persaingan yang tidak sehat.<sup>6</sup>

Itikad Tidak Baik adalah suatu sikap yang sengaja melakukan peniruan terhadap merek lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang harus menjunjung tinggi prinsip itikad baik. yang dimaksud dengan “pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang diduga dalam mendaftarkan mereknya terdapat niat untuk meniru atau melakukan plagiatnisme mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

Berdasarkan hal ini terjadi pada contoh kasus sengketa terhadap Ayam Geprek Benu dengan PT.Ayam Geprek Benny Sujono yang teridentifikasi yaitu pihak penggugat (Ruben Onsu) yang melaporkan PT.Ayam Geprek Benny Sujono melakukan Itikad Tidak Baik yang sedang ramai sejak 2019 dikarenakan adanya persamaan terhadap merek atau nama dalam bisnis kuliner antara Ayam Geprek Ruben Onsu dan PT.Ayam Geprek Benny Sujono .

---

<sup>6</sup> OK Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, PT.Raja Indo Persada, Jakarta, 2015.

Ruben Onsun adalah salah satu artis ternama di Indonesia mengajukan gugatan dipengadilan niaga dalam register nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam gugatannya Ruben Samuel Onsu menggugat PT.Ayam Geprek Benny Sujono serta kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini direktorat jenderal kekayaan intelektual. Ruben Onsu mengatakan/ mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftaran pertama I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr dan menggugat PT.Ayam Benny Sujono karena telah menggunakan merek tersebut dalam usaha kuliner yaitu I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr sepengetahuan penggugat.

Dalam hal tersebut terdapat persamaan terhadap merek bisnis kuliner Ruben Onsu dan juga PT.Ayam Geprek Benny Sujono yaitu dalam segi bentuk, warna (gambar ayam yang melambangkan bisnis kuliner ayam geprek), penetapan logo, cara penulisan, serta bunyi ucapan yang terdapat didalam merek tersebut. Dalam putusan pengadilan niaga Jakarta pusat, hakim menolak gugatan Ruben Onsu karena melakukan itikad tidak baik dan melawan hukum dalam putusan tersebut serta mengabulkan sebagian gugatan balik (rekonfensi) PT.Ayam Geprek Benny Sujono serta menyatakan bahwa PT.Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah atas merek merek I Am Geprek Benu. putusan itu kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

Setelah itu hakim memerintah untuk membatalkan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneeerr atas nama Ruben Onsu dan memerintah kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan pembatalan merek atas nama Ruben Onsu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek .

Merujuk pada pembahasan diatas maka pentingnya bagi saya melakukan analisis terhadap putusan pada kasasus tersebut mendorong saya sebagai mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap putusan No.57/Pdt.Sus-merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan khususnya perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi putusan No.575 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Serta merujuk pada Undang-undang merek sebagai laporan hasil ini akan ditulis sebagai skripsi dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana maka dari itu saya melakukan tinjauan yuridis untuk mengembangkan dan mengkaji lebih lanjut dalam penelitian dengan judul skripsi " Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Oleh Pemohon ".

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Oleh Pemohon Didirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Syarat Merek Dapat Diterima Dan Ditolak Dalam Pendaftaran Merek ?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek Yang Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Oleh Pemohon Didirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2016.
2. Untuk Mengetahui Bagaiman Syarat Merek Dapat Diterima Dan Ditolak Dalam Pendaftaran Merek.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek Yang Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para akademis maupun masyarakat umum dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya dibidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum serta memperdalam aspek hukum terhadap penggunaan merek diindonesia yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan mengenai merek.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat atau sumbangsi dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif lalu memberikan pengetahuan dan pemikiran untuk mejadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan kementrian hukum dan HAM dalam peningkatan pemeriksaan suatu merek yang hendak didaftarkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum,terutama bagi sipemohon merek yang beritikad tidak baik selama ini.

## **E. Definisi Operasional**

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-merek /2019 antara Ruben Onsu melawan PT.Ayam Geprek Benny Sujono.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 pemeriksaan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi antara Ruben Onsu melawan PT.Ayam Geprek Benny Sujono.
3. Itikad Tidak Baik Merupakan, suatu sikap yang sengaja melakukan peniruan terhadap merek lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.
4. Itikad Baik Merupakan, sendi atau bagian terpenting dalam suatu perjanjian, perjanjian dengan beritikad baik serta melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan hal tersebut dikatakan bahwa beritikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan dalam melaksanakan suatu perjanjian atau dimana kita berada.
5. Sengketa Merek Merupakan, sengketa yang dapat terjadi antar pelaku usaha ataupun antar pelaku usaha dengan kementrian hukum dan hak asasi manusia di indonesia.
6. Perlindungan Serta Penyelesaian, sengketa merek merujuk pada undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20 Tahun 2016), sengketa merek dapat diselesaikan melalui gugatan dipengadilan atau penyelesaian

sengketa alternatif. Proses dalam gugatan merek merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga .

7. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur pelaksanaan kementrian hukum dan hak asasi manusia indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Merek

##### 1. Pengertian Merek

Merek menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI adalah tanda yang dikenalkan oleh pengusaha atau pabrik, produsen dan sebagainya. pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal cap tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>7</sup>

Sistem kekayaan intelektual adalah sebuah hak, seseorang dapat dengan bebas mendaftar atau mengajukan hak kekayaan intelektualnya. dan orang tersebut secara bebas menggunakan sesuatu benda asal tidak merugikan orang lain, peraturan perundang-undangan tidak ditentang, serta kesusilaan dijaga.

Menurut pendapat Djumhana dan R.Djubaedillah menyatakan bahwa “merek merupakan nama dipribadikanlah terhadap sebuah barang tertentu ,untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh suatu persusahaan.”<sup>8</sup>

Menurut penuturan Aecker berpendapat merek adalah nama dan atau symbol yang bersifat membedakan sebuah logo, cap atau kemasan untuk

---

<sup>7</sup>Kamus besar Bahasa Indonesia KBBI ,***pengertian merek***  
***<https://kbbi.id/merek> diakses senin 6 maret 2023.***

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana, R.djubaedillah ,”***Hak Milik Intelektual :Sejarah ,Teori Dan Prekteknya Di Indonesia***”, Citra Aditya Bakti ,Bandung 2004.

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu serta membedakan dari barang atau jasa yang dihasilkan para pesaing. Pada akhirnya merek memberikan tanda mengenai sumber produk serta melindungi konsumen maupun produsen dari para pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik.

Dari menurut pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan suatu produk milik seseorang atau suatu badan hukum sebagai perbandingan antara merek tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, tanda-tanda yang dapat menjadi unsur pembeda sebuah merek adalah sebagai berikut:

- a) Gambar, Setiap karya yang kita buat berupa gambar yang di buat sendiri menggunakan perasaan dapat digunakan sebagai merek sepanjang tidak melanggar peraturan dan tidak bertentangan dapat dikatan sah adanya, akan tetapi gambar tersebut tidak boleh terlalu rumit ataupun terlalu sederhana, sehingga gambar yang ingin digunakan untuk sebuah merek harus sebaik dan semenarik mungkin gambar yang digunakan dapat memberikan karakteristik dalam bentuk logo yang lebih baik lagi terhadap pembeda sebuah merek, sehingga identitas dari suatu merek tersebut dapat tersampaikan .

- b) Nama, pada bagian ini nama merupakan sangat penting untuk pembuatan sebuah merek. Pada dasarnya semua nama dapat dijadikan sebagai merek. Akan tetapi nama yang digunakan harus memiliki daya pembeda yang kuat agar dapat menjadi identitas yang sangat spesifik dari pemilik nama tersebut dan sebagai pembeda antara sipemilik merek tersebut. Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan menyamakan identitas seseorang dan membuat bingung masyarakat.
- c) Kata, Suatu merek dapat menggunakan beberapa kata didalamnya karna dalam kata tersebut, kata merupakan bagian yang perlu di perhatikan dalam suatu merek karena dari kata tersebut biasa nya memiliki makna yang berhubungan dengan produk tersebut apabila memiliki ciri khusus yang dapat membedakannya dengan merek lain dalam berbagai bentuk yaitu:
- a. Kata yang digunakan berupa bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah.
  - b. Berbentuk kata kerja, kata benda dan kata sifat.
  - c. Menggunakan kata dari istilah dibidang budaya, kesehatan, pendidikan, teknologi, olahraga, dan seni.
- d) Berupa satu kata dua kata atau lebih, Semua kata umum dapat digunakan sebagai merek selama kata tersebut bersifat eksklusif dan memiliki daya pembeda. Susunan huruf juga dapat dianggap

sebuah kata dan diperbolehkan menjadi merek. Meskipun merek terdiri dari beberapa huruf, kata-kata yang telah menjadi milik umum tidak dapat dipergunakan sebagai merek-merek.

- e) Huruf, Sama halnya dengan gambar, huruf juga dapat dijadikan merek sepanjang tidak memuat susunan yang rumit dan dapat pula dimengerti, Huruf juga harus memiliki karakteristik dan keunikan yang kuat untuk dapat didaftarkan sebagai merek.
- f) Angka-Angka, Angka tidak dapat dijadikan suatu merek apabila susunannya terlalu sederhana dan tidak mempunyai karakteristik. Oleh karena itu, angka harus dibuat sedemikian rupa agar terlihat berbeda dengan merek milik pihak lain agar menjadi pembedaan dengan merek lain. Akan tetapi, susunan angka yang terlalu rumit juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan sulit didefinisikan sehingga atau pun sulit untuk dibacakan karna menggunakan angka yang rumit atau bermodel dan tidak mudah dimengerti.
- g) Susunan Warna, Susunan warna harus dibuat dengan kombinasi unsur gambar contohnya seperti hologram, monokrom atau pun perpaduan warna yang spesifik seperti nuansa coklat, putih hijau atau lukisan geometris, diagonal, atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja agar memberikan kesan berbeda. Tanpa ada wadah untuk meletakkan susunan warna tersebut, tujuan untuk

menjadikan susunan warna lebih mempunyai karakter identitas bila dibandingkan dengan angka–angka.

- h) Merek kombinasi, Merek kombinasi adalah merek berupa gambar/lukisan dan kata-kata yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa sejenis lainnya Terdapat banyak merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan, hampir semua merek tersebut. memakai kombinasi dari dua, tiga, atau keseluruhan dari unsur.
- i) Merek suara, hologram, dan 3 (Tiga) dimensi Merek suara dapat ditemui pada grafis bunyi suatu produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Suara dengan ciri khas tertentu dapat diklaim untuk didaftarkan mereknya, Sedangkan merek hologram berkaitan dengan desain gambar bolak balik. Adapun merek tiga dimensi salah satunya dapat ditemukan pada botol minuman.

## **2. Merek Sebagai Kekayaan Intelektual**

Kekayaan intelektual atau biasa disebut hak kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *intellectual property right* dan istilah lainnya adalah sebuah kata merupakan pendapat manusia berupa inves dan kreatifitas dalam pikiran manusia yang digunakan diperdagangan dapat juga dikatakan kepunyaan atau kepemilikan suatu orang tersebut yang mengandung nilai mau pun manfaat yang apabila di langgan dapat merugikan sipemiliknya.

Kekayaan intelektual ini berada pada diri kita sendiri berdasarkan keunggulan intelektual manusia pikiran kita untuk menciptakan suatu karya yang ingin kita buat dengan menggunakan pikiran kita tersebut yang menghasilkan sesuatu yang mungkin dapat bermanfaat terhadap kita maupun orang lain contohnya menciptakan lagu, puisi, buku, dll. kekayaan intelektual memiliki nilai plus dalam arti ekonomi apabila orang yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu dapat dinikmati pengguna karena telah menciptakan sesuatu yang dapat dilihat dinikmati oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi<sup>9</sup>

Dilihat dari aspek hukum kekayaan intelektual memiliki sifat khusus karna hak tersebut dapat diberikan kepada sipencipta atau orang yang bersangkutan dalam memperoleh perlindungan hukum untuk memberikan kesempatan melakukannya. bagian dari kekayaan intelektual memiliki bagian meliputi Hak Cipta, Paten, Hak Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Varietas Tanaman.<sup>10</sup>

Dapat juga kita katakan bahwa kekayaan intelektual merupakan sumber perlindungan terhadap industri dalam kemampuan kreatifitas kita. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mejadi patokan jalan untuk membangun ekonomi bangsa karna sangat bermanfaat yang signifikan bagi perekonomian oleh bangsa Indonesia. Tidak dapat di pungkiri juga

---

<sup>9</sup> Sujana Donandi, *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, CV.Budi utama ,Yogyakarta,2012

<sup>10</sup> Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

manfaat menjadi potensi penciptaan inovasi dan pembentukan untuk menjadi contoh terhadap generasi-generasi muda bagi kita menjadi sumberdaya yang potensial dan terdapat nilai social yang membawa pengaruh positif.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara maka dapat dikatakan hak kekayaan intelektual yang berkaitan kuat dengan kepemilikan merek juga menyinggung dengan adanya Pasal 570 KUHPerdara sebagaimana yang berbunyi : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda ini dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan mencabut hak itu demi kepentingan umum berdasarkan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

HKI juga berasal dari hasil kemampuan berfikir cerdas manusia yang diekspresikan kepada orang banyak atau masyarakat umum dalam suatu rupa yang bermanfaat serta guna menunjang kehidupan manusia maka dari itu hak kekayaan intelektual sangat berhubungan kuat dengan merek.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Labetubun, Muchtar A.H, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol 5 No.,1 januari-Juni 2019.

Negara Indonesia merupakan negara ber-*flower* yang sangat berkaitan erat dengan modal asing dan HKI sangat berpengaruh dengan adanya investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia manfaat nya sangat berpengaruh bagi kita sebagai eksploitasi yang mendapatkan perlindungan terhadap merek. persaingan usaha yang baik dan membawa pengaruh positif yang mendapat kepastian dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.

Dengan adanya merek dapat mengetahui barang dan jasa menjadi pemicu dalam persaingan usaha yang sehat menjaga kualitas barang dan jasa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk perbuatan yang tidak diinginkan jika suatu produk tidak memiliki identitas makan orang tidak akan mengetahui apa barang yang kita buat semakin terkenal suatu merek tersebut maka semakin banyak juga orang yang mengetahuinya dan menjadi peluang melakukan barang dan jasa.<sup>12</sup>

Merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah 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. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

---

<sup>12</sup> Styu Muhammad A.S "Penyelesaian Sengketa Dalam Lisensi Merek" *Jurnal sibur Cahaya Univesitas Airlangga Fakultas Hukum*, Vol 29 No. 2 Desember 2022.

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Selain itu merek juga memiliki sebuah fungsi.

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai: Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain. Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan, Sarana promosi dagang. Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu, memperdagangkan barang atau jasa.

Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya, Jaminan atas mutu barang atau jasa. Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen, Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan . Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Selain kedua jenis merek yang telah disebutkan, dalam Undang-Undang Merek juga dikenal adanya merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan

Dapat diketahui bahwa merek adalah karya yang terikat dari intelektual karena sebagai karya yang dibuat sendiri dan terdapat kepentingan bukan ada dalam nilai ekonomi tetapi sebagai kepastian dalam hukum memiliki arti dalam sebuah karya yang dipakai membuat sebuah merek bukanlah hal yang mudah seringkali orang sepele terhadap merek, karna dalam pembuatan merek tertentu yang sebagian orang berpendapat untuk pembuatan merek itu mudah pada dasarnya pembuatan merek memerlukan waktu, tenaga, kreatifitas dan materil yang tidak sedikit, banyak pelaku usaha tertentu meniru merek orang lain yang jelas saja kita dapat melihat bahwa merek tersebut sudah digunakan orang pelaku usaha lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Itikad Baik Dan Itikad Tidak Baik**

### **1. Pengertian Itikad Baik Dan Itikad Tidak Baik**

Itikad Baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan sendi atau bagian terpenting dalam suatu perjanjian hukum, perjanjian dengan itikad baik melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan dalam sebuah perjanjian atau dimana pun kita berada. M.L.W Wry juga mengatakan bahwa itikad baik adalah

perbuatan tanpa tipu daya, tanpa melihat, tanpa cilat-cilat, akal akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga melihat kepentingan orang lain. Itikad Baik menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan keyakinan yang teguh dengan maksud dengan atau kemauan yang baik<sup>13</sup>.

Dalam pendaftaran merek hak kekayaan intelektual hak merek merupakan hak yang bersifat khusus yang hanya dikuasai oleh pemilik merek tersebut, sedangkan orang lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin dari sipemilik merek tersebut. Untuk mendaftarkan merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan sipemilik merek yang beritikad baik atau yang biasa dikenal prinsip *good faith*.<sup>14</sup>

Namun dalam mengatur tentang tata cara pendaftaran merek terdapat tahap yang panjang melalui proses yang sesuai dengan undang-undang merek yang berlaku namun bagi yang berwenangan dalam mendaftarkan merek sewaktu-waktu dapat ditolak karna tidak sesuai dengan prosedur atau tidak beritikad baik.

Dilihat dari kitab undang-undang hukum perdata pasal 548 menyatakan:

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ***Pengertian Itikad Baik***  
***[https://web.id/itikad baik](https://web.id/itikad-baik) diases 29 mei 2023.***

<sup>14</sup> Farly Lumopa Dan Imam Haryanto, "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Diindonesia" ***Jurnal Yuridis Fakultas Hukum universitas Pembanguna Nasional Veteran Jakarta***, Vol 5, No 2, 2018.

Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas kebendaan yang dikuasai sebagai berikut:

- A. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali dimuka Hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan.
- B. Bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu.
- C. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan foembali akan kebendaan itu dimuka Hakim, berhak menikmati segala hasilnya.
- D. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya.

Pada pasal ini menjelaskan penguasa yang sah pada suatu benda didasari pada itikad baik si penguasa sedangkan adanya itkad tidak baik menjadi tidak sah. setiap orang tahu, iktikad tidak baik merupakan lawan kata dari "itikad baik". Secara umumnya, definisi itikad tidak baik, meliputi perbuatan "penipuan" termasuk juga rangkaian yang "menyesatkan" orang lain meliputi juga tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan juga ekonomi.

Dapat juga diartikan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur dalam pengkajian merek terhadap setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau melakukan kemasyuran merek orang lain dianggap perbuatan pemalsuan, penyesatan dan memakai orang lain tanpa hak.

itikad tidak baik (*bad faith*) baik adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan berdasarkan undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik, ini adalah elemen penting untuk dipertimbangkan ketika menilai kepentingan bersaing pada merek. itikad tidak baik dapat terlihat dari orang yang ingin mendaftarkan atau menggunakan merek yang bertikai mengetahui merek yang dikenal banyak orang dengan maksud untuk mendapatkan merek tersebut dengan keuntungan dari kemungkinan terjadinya kebingungan antara merek tersebut dan merek yang telah didaftarkan atau sudah digunakan.<sup>15</sup>

Wujud perlindungan terhadap negeri terhadap merek adalah dengan cara mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dinegara indonesia dan dengan berprinsip itikad baik berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa itikad tidak baik merujuk terhadap kehendak tergugat dalam permasalahan sengketa merek untuk berdegang dengan menarik pada reputasi keterkenalan suatu merek dengan menggunakan merek yang sama, Menurut Edy namun pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat maksud dari suatu tindakan yang disengaja untuk meniru atau melakukan perbuatan tidak baik dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai

---

<sup>15</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Indonesia, November 2021 h.88.

kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang bertikad tidak baik tersebut.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dijelaskan pemohon yang melakukan itikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya mempunyai niat untuk meniru atau mengikuti merek pihak yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat merugikan pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Penerapan unsur itikad tidak baik dalam pendaftar merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi terdapat pada pasal 21 ayat (3) juga menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Itikad tidak baik merupakan salah satu alasan sebuah merek ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. karena permintaan pendaftaran merek tersebut dilakukan secara curang perbuatan seperti itu dapat mengelabui para konsumen sehingga tidak sedikit para konsumen merasa tertipu dengan adanya merek palsu.<sup>17</sup>

Tindakan curang dilakukan apabila pendaftar merek dengan itikad tidak baik tidak dapat dibenarkan dalam pendaftaran merek di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dengan pembagian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Sinar Grafika, Bandung, 2005 h49.

<sup>17</sup> Heri Yunita Putri, "Pengaturan Passing off Dalam Penggunaan Domain Name Terkait Dengan Merek" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 5 No 3 September 2016.

- a) Perbuatan yang melakukan peniruan merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai ekonomi.
- b) Perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk bersaing yang tidak sehat merek terdaftar tersebut dengan keuntungan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut dapat memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperdulikan pemilik merek asli yang telah mendaftarkan merek sebelumnya.
- c) Tindakan atas itikad yang tidak baik dengan sengaja melawan hukum dan bertentangan sehingga dapat merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya.<sup>18</sup>

Penerapan itikad baik ini menjadi salah satu alasan terjadinya pembatalan merek karena untuk mengetahui adanya penerapan atau indikasi terhadap persamaan pokok pada merek tersebut dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan merek.

## **2. Dasar Hukum Yang Mengatur Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang Merek**

Mempergunakan merek untuk dapat membedakan merek tersebut yang bersangkutan karna barang bersangkutan dengan harus mempunyai daya pembeda misalnya nama, logo, pengucapan kata, simbol dan lain-

---

<sup>18</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Diindonesia Dari masa Ke masa*, Citra Adtya Bakti, Bandung 2005.

lain yang penjelasannya terdapat serta mengatur norma pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.<sup>19</sup>

Dalam undang-undang merek juga mengatur tentang kriteria serta permasalahan tentang merek secara terperinci dan lengkap dari perubahan peraturan sebelumnya yaitu undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek yang sekarang diperbarui dengan undang-undang merek yang terbaru yaitu Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Perlindungan atas merek dapat dinyatakan bahwa tidak bisa satu orang pun dapat menawarkan barangnya kepada masyarakat seakan sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dapat dikenalkan oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Perlindungan dapat diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah menggunakan sebagai tanda pengenal mereknya dari barang-barang untuk membedakan barangnya dengan yang lain yang tidak memakai merek tersebut<sup>20</sup>

Perlindungan hukum terhadap terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan tetapi untuk menjadi alasan yang cukup, pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat

---

<sup>19</sup> Suryatin, *Hukum Dagang*, Pradya Peramita, Jakarta 1980.

<sup>20</sup> Annisa Nur Hasana Dan Liza Marina, "Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Terkenal", *Supremasi Jurnal Hukum Universitas Sahid jakarta*, Vol 4 No 2 Jakarta 2022.

dihapus. Pasalnya seperti terbukti indikasi itikad tidak baik dalam Pendaftaran Merek. Maka dari itu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar

Prinsip perlindungan diindonesia ini dapat memberikan perlindungan atas merek yang beritikad baik. prinsip itikad tidak baik saja muncul pada saat permohonan apendaftaran merek kerana salah satu alasan utama ditolaknya pendafrtan merek, itikad tidak baik dapat muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.

Gugatan tersebut dalam pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam kurun jangka waktu 5 tahun setelah tanggal pendaftaran merek tetap dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik hal ini dapat diatur diUndang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang terdapat pada pasal 77 ayat (2).

Persamaan pada pokoknya pada suatu merek hampir sama atau serupa bentuknya yang intinya adalah semua elemen merek tidak harus sama atau bukan sama persis ataupun sama secara spesifik dengan merek sebelumnya, dengan produk tersebut dengan merek yang

membonceng ketenaran merek terkenal sebelumnya terkesan seolah-olah merek tersebut memang terkenal sebelumnya.<sup>21</sup>

Penentu adanya kemiripan dapat didasarkan pada faktor, yaitu diantaranya:

- 1) Kemiripan persamaan gambar
- 2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, bunyi dan tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas
- 3) pemakai merek menimbulkan kebingungan secara nyata

---

<sup>21</sup> Muhammad Cintra Ramadhan Dan Ridha Faulika Irtiyah, ***“Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal,”*** CV Merdeka Kreasi Group, Februari 2020 h.44.