

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN
ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)**

(Skripsi)

Oleh

**Edita Yurina Chairunnisa Murti
1912011098**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

Oleh

Edita Yurina Chairunnisa Murti

Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara satu produk dengan lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi merek dari upaya pihak lain yang beritikad tidak baik seperti mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan pihak lain. Namun realitanya, masih banyak pihak yang memiliki itikad tidak baik seperti yang terjadi dalam persengketaan hak atas merek *SOMEBYMI* antara Lee Jieun selaku Penggugat terhadap PT Lumina Royal Eterna selaku Tergugat. Penelitian ini akan mengkaji pembuktian itikad tidak baik atas pendaftaran merek dan akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang telah diperoleh lalu diproses dalam penelitian ini menjadi pendekatan studi kasus hukum dan pendekatan perundang-undangan dengan memberikan penjelasan atas temuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Merek *SOME BY MI* milik Penggugat dan *SOMEBYMI* milik Tergugat memiliki kemiripan visual, pengucapan dan warna sehingga merek *SOMEBYMI* sebenarnya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan Tergugat merupakan salah satu distributor dari produk Penggugat sehingga selayaknya mengetahui bahwa Tergugat bukan pemilik merek asli. Namun hakim menilai bahwa karena tata letak yang berbeda maka kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan yang menimbulkan kebingungan konsumen sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik. Dari putusan ini dapat terlihat bahwa pertimbangan hakim sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan para pihak. Akibat hukum putusan tersebut adalah tidak dilindunginya merek Penggugat karena gugatannya ditolak namun para pihak akhirnya mengalihkan mereknya pada pihak ketiga. Atas penelitian ini hendaknya Pemerintah mengatur lebih rinci terkait definisi dan ukuran itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Kata Kunci: *Pendaftaran Merek, Itikad Tidak Baik, Akibat Hukum.*

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN
ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)**

Oleh

Edita Yurina Chairunnisa Murti

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul

**: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN
MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-
HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)**

Nama Mahasiswa

: Edita Yurina Chairunnisa Murti

Nomor Pokok Mahasiswa

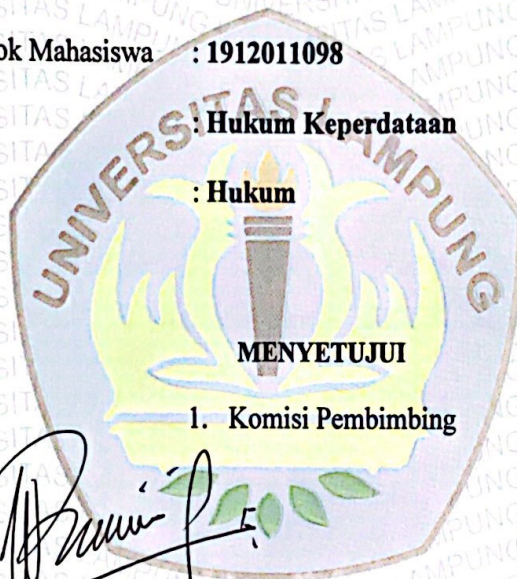
: 1912011098

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197001292006042001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGENGSAHKAN

1. Tim Penguji

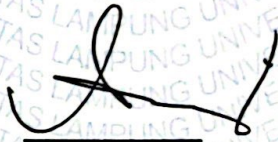
Ketua : Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Maret 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus/HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Maret 2023



Edita Yurina Chairunnisa Murti
NPM 1912011098

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Edita Yurina Chairunnisa Murti dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari Bapak Bayu Murti dan Ibu Nuraina Bandarsyah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDS Muhammadiyah 08 Plus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 232 Jakarta pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 21 Jakarta pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum sejak 2019-2021 dan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2020-2022. Penulis diberi kesempatan untuk menjadi pengurus Bidang UKM-F PSBH tahun kepengurusan 2020-2022. Pada tahun 2021, Penulis mengikuti kegiatan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Universitas Lampung pada kursus E-HKI: Penyusunan E-Dokumen Pendaftaran HKI yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai salah satu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2022 selama 40 hari di Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

MOTTO

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk”

(Q.S. Ad-Duha: 7)

“Hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Nuraina Bandarsyah dan Fatimah Bandarsyah

Ibu dan nenek yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, serta memberiku motivasi dan doa yang luar biasa untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus/HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun penulisan skripsi ini;
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Bapak Agung Indriyanto, S.H., M.H. dan Ibu Nova Susanti, S.H. yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini;
11. Kedua orang tuaku, Bayu Murti, S.S. dan Nuraina Bandarsyah S.H., M.Si., serta nenekku Fatimah Bandarsyah, S.H. yang telah memberikan dukungan moral, spiritual, dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Dhimaz Galang, S.T., M.T., untuk dukungan, doa, tawa dan kebersamaannya yang menemani dan membantu penulis selama ini;
13. Teman-teman terdekat kuliahku, Adella, Meilina, Melania, Rani dan Sheshilia yang selalu menemaniku selama kuliah dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 8 Maret 2023

Penulis

Edita Yurina Chairunnisa Murti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual.....	11
2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	11
2.1.2 Cakupan Kekayaan Intelektual	12
2.1.3 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual	13
2.1.4 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual.....	15
2.2 Tinjauan Umum Merek	17

2.2.1	Pengertian Merek.....	17
2.2.2	Unsur-Unsur Merek.....	18
2.2.3	Ruang Lingkup Merek.....	19
2.2.4	Fungsi Merek.....	21
2.2.5	Perlindungan Hukum Merek	22
2.2.6	Pendaftaran Merek.....	24
2.2.7	Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	26
2.2.8	Pengalihan Merek	27
2.2.9	Penghapusan dan Pembatalan Merek	27
2.3	Tinjauan Umum Asas Itikad Baik.....	28
2.3.1	Konsep Asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata.....	28
2.3.2	Asas Itikad Baik Pada Pendaftaran Merek	30
2.4	Penyelesaian Sengketa Merek	31
2.4.1	Gugatan.....	31
2.4.2	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	32
2.4.3	Ketentuan Pidana.....	33
2.5	Kerangka Pikir.....	35
III.	METODE PENELITIAN	38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Tipe Penelitian.....	39
3.3	Pendekatan Masalah	39
3.4	Data dan Sumber Hukum	40
3.5	Metode Pengumpulan Data	41
3.6	Metode Pengolahan Data.....	42
3.7	Analisis Data	43
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Pembuktian Unsur Itikad Tidak Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Merujuk Pada Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst	44
4.1.1	Pembuktian Unsur Itikad Tidak Baik	46

4.1.2	Pembuktian Unsur Merek Terkenal.....	57
4.2	Akibat Hukum Putusan Nomor 67/Pdt.Sus- HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst Terhadap Hak Atas Merek Yang Dimiliki Oleh Para Pihak.....	66
4.2.1	Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 67/Pdt.Sus- HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst	67
4.2.2	Akibat Hukum Hak Atas Merek <i>SOME BY MI</i> dan <i>SOME BY MI</i> dalam Putusan Nomor 67/Pdt.Sus HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst	76
V.	PENUTUP.....	81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Merek <i>SOME BY MI</i> Milik Lee Jieun dengan Merek SOMEBYMI Milik PT Lumina Royal Eterna.....	50
2. Perbandingan Uraian Barang dan Jasa Merek <i>SOME BY MI</i> Milik Lee Jieun dengan Merek SOMEBYMI Milik PT Lumina Royal Eterna.....	51
3. Rincian Pendaftaran Merek <i>SOME BY MI</i> Milik Lee Jieun dengan Merek SOMEBYMI Milik PT Lumina Royal Eterna	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	35

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha dalam dunia perdagangan setiap harinya semakin meningkat dan semakin ketat, termasuk berkaitan halnya dengan produk luar negeri yang sudah mendunia dan hendak melebarkan sayapnya untuk memasuki pasar Indonesia. Salah satu cara yang dihadapi oleh produk luar negeri untuk bersaing dalam pasar Indonesia yaitu dengan kegigihan perusahaan untuk berlomba memasarkan setiap produk yang dihasilkan dengan memperhatikan kualitas produk yang disediakan untuk pasar. Selain menjaga kualitas produk, perusahaan juga harus memastikan merek yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan. Merek yang digunakan dapat menjadi salah satu ujung tombak sebuah produk untuk bersaing di pasar. Hal ini terjadi karena merek sengaja dibuat guna menjadi pembeda antara produk yang satu dengan produk lainnya sehingga dalam pemilihan produk di pasaran, konsumen melalui hal tersebut dapat dengan jelas mengidentifikasi bahwa suatu produk dikeluarkan oleh perusahaan tertentu.

Merek berdasarkan peraturan wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat "DJKI") sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut "UU MIG"), sehingga hak atas sebuah merek dapat digunakan bagi pendaftar merek tersebut untuk diantisipasi pada persengketaan merek.¹ Pasal 1 angka 1 UU MIG menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari

¹ Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)", *Privat Law* Vol. V No.2 (2017), hlm. 84.

2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Pada prakteknya meskipun pendaftaran hak atas sebuah merek telah diajukan kepada DJKI, tidak menutup kemungkinan tetap terdapat beberapa faktor persengketaan yang kerap muncul dan dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia masuk dalam negara dengan sistem pendaftaran *first to file* yaitu pendaftar pertama ialah pemilik hak merek yang diakui dan dilindungi haknya. Konsep ini kemudian memunculkan permasalahan lain yaitu adanya itikad yang tidak baik bagi pesaing usaha yang mengetahui celah hukum ini dan hendak menggunakan hal tersebut untuk kepentingannya.

Adanya permasalahan ini kemudian memunculkan upaya untuk melindungi merek-merek terkenal atas kasus pemboncengan merek dengan perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang kemudian diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MIG sehingga apabila terdapat persengketaan tentang merek dari suatu produk maka pihak yang merasa dirugikan karena pendaftaran merek tersebut oleh pihak yang dianggap memiliki itikad tidak baik dapat melakukan upaya hukum untuk pembatalan merek tersebut apabila terdapat unsur-unsur dalam gugatan pembatalan merek yaitu:

- a. Unsur “Itikad Tidak Baik” dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (2) UU MIG; dan
- b. Unsur “Merek Terkenal” yaitu Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (selanjutnya disebut “Konvensi Paris”), wajib memberikan perlindungan pada pemilik merek terkenal dan melakukan upaya yang sekiranya diperlukan apabila terdapat pihak lain yang akan melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merek terkenal, “baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MIG.

Kriteria produk dapat dikatakan sebagai Merek Terkenal termaktub dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG yang menyebutkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai pedoman klasifikasi merek terkenal di Indonesia, yakni melalui pengetahuan umum masyarakat akan merek terkenal di bidang usaha dimana merek terkenal ini dipublikasikan pada masyarakat. Selain itu, wajib diperhatikan pula keterkenalan merek karena promosi yang dilakukan secara besar-besaran serta pemiliknya telah melakukan investasi di beberapa negara, serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap negara yang telah meratifikasinya seperti Indonesia, bahwa Indonesia sebagai Negara Anggota Konvensi memiliki kewajiban untuk menolak pendaftaran bahkan membatalkannya serta melarang penggunaan merek yang merupakan hasil jiplakan atau imitasi bahkan terjemahan dari suatu merek yang dapat membawa dampak kebingungan di kalangan masyarakat baik untuk barang yang sama maupun sejenis.

Selain melalui penjabaran tersebut, sebuah perusahaan pelanggar hak atas merek sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG yaitu memiliki itikad tidak baik, bahwa yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang memiliki niat untuk meniru bahkan menjiplak suatu merek atau mengikuti merek pihak lain dan mendaftarkannya untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan dampak persaingan tidak sehat bahkan menyesatkan masyarakat. Contoh itikad tidak baik adalah dengan melakukan permohonan merek bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Hal ini dapat dinilai dari pemohon karena seharusnya pemohon paling tidak mengetahui akan adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.

Gugatan pembatalan merek terdaftar oleh pihak selain pemilik merek harus melihat siapa sebenarnya yang memiliki itikad baik dan siapa sebenarnya yang memiliki itikad tidak baik, karena filosofi pendaftaran merek sebenarnya adalah perlawanan

terhadap itikad tidak baik (*bad faith*)² sehingga kepemilikan dan pemakaian merek itupun harus dilakukan dengan itikad yang baik (*good faith*).³ Menurut hemat penelitian ini, hal ini benar adanya karena pembentukan perlindungan terhadap KI merupakan bentuk apresiasi negara kepada para pemikir atas itikad baik dalam ciptaannya baik dalam hal ciptaan, paten, maupun merek. Berkaca dari sejarah perlindungan kekayaan intelektual di Inggris, secara filosofis pondasi awal dari perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan tradisi Anglo-Saxon dapat dilihat pada *Statute of Queen Anne* (1710), adalah untuk memberikan hak ekonomi atas karya sastra kepada penulis-penulis pada zaman itu dengan memberikan beasiswa dan mendorong untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.⁴

Unsur “itikad tidak baik” dan “merek terkenal” tersebut menjadi isu dalam persengketaan pada hak atas merek SOMBYMI dengan nomor register perkara 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. antara Lee Jieun selaku Penggugat terhadap PT Lumina Royal Eterna selaku Tergugat dan DJKI cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat. Usaha Penggugat merupakan produsen dalam bidang industri aneka produk-produk kecantikan dan perawatan kulit serta memberikan jasa di bidang kecantikan dan perawatan kulit. Produk-produk Penggugat telah diproduksi, digunakan dan dikenal dengan merek *SOME BY MI* berikut variannya di beberapa negara, hal ini berkat promosi yang gencar dan besar-besaran, serta kualitas produk yang tinggi yang dijaga oleh Penggugat, yang menyebabkan hingga kini produk-produk Penggugat masih tetap bertahan, serta menjadi lambang produk kecantikan dan perawatan kulit dengan kualitas tinggi. Penggugat dengan merek *SOME BY MI* dan variannya telah dikenal oleh para konsumen di berbagai negara sejak lama, dan secara khusus telah memiliki tempat di hati para konsumen yang telah mengetahui reputasi produk-produk milik Penggugat. PT. Lumina Royal Eterna selaku Tergugat merupakan distributor

² Legal Review Nomor: 41 tahun IV Maret 2006, hlm. 37 dalam Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.1 (2010), hlm. 45.

³ Cita Citrawinda P., *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada program pelatihan “Training of Teachers” angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 23 November 2000.

⁴ Elizabeth Judge and Daniel Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada* (Toronto: Carswell, 2011), hlm. 34–39.

kosmetik dan perawatan wajah serta tubuh yang telah mendaftarkan merek *SOMEBYMI* dengan pendaftaran merek Nomor IDM000783467 Kelas 3 dan merek *SOMEBYMI* Daftar No. IDM000752562 Kelas 35 pada DJKI selaku Turut Tergugat.

Penggugat ingin mendaftarkan merek *SOME BY MI* di Indonesia tetapi ternyata pendaftarannya ditolak oleh Turut Tergugat disebabkan karena merek dengan unsur kata yang sama atau setidaknya serupa sudah didaftarkan atas nama Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek *SOMEBYMI* yang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menjadikan adanya “itikad tidak baik” dan “merek terkenal” sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan unsur kata *SOME BY MI*.

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek milik Tergugat yaitu *SOMEBYMI* dalam Daftar No. IDM000783467 Kelas 3 dan merek *SOMEBYMI* Daftar No. IDM000752562 Kelas 35 karena Penggugat adalah pendaftar pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek *SOME BY MI* dan variannya yang telah diakui keterkenalannya di seluruh dunia. Merek *SOMEBYMI* Daftar No. IDM000783467 Kelas 3 dan merek *SOMEBYMI* Daftar No. IDM000752562 Kelas 35 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *SOME BY MI* dan variannya milik Penggugat.

Pada dasarnya menurut Pasal 77 ayat (1) UU MIG, gugatan pembatalan atas sengketa merek memiliki daluwarsa dan dapat diajukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak didaftarkannya merek. Namun, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran merek yang telah mendapat sertifikat maka pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan tanpa batas waktu, tanpa perlu khawatir apabila baru mengetahui merek tersebut dilanggar setelah waktu yang lama. Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang menyebutkan

bahwa tidak ada batas waktu dalam hal pembatalan atau larangan penggunaan untuk merek yang didaftarkan atau digunakan karena itikad tidak baik.

Apabila dilihat pengajuan gugatan pembatalan merek SOMEBYMI Daftar No. IDM000783467 Kelas 3 pada 10 September 2018 dan merek SOMEBYMI Daftar No. IDM000752562 Kelas 35 pada 29 Juni 2018 atas nama tergugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU MIG. Pada lain sisi, Penggugat telah mendaftarkan merek miliknya dan varian merek lainnya melalui Protokol Madrid di kelas 35 dengan permohonan No. M0020201523852 (*int. reg.* No. 1523852) tertanggal 27 Februari 2020 dan merek SOMEBYMI di kelas 3 dengan Nomor Permohonan DID2020068219 tertanggal 06 November 2020.

Persengketaan hak atas merek yang terjadi pada tahapan pendaftaran suatu merek akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Hal ini disebabkan karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku sistem *first to file*. Sistem *first to file* menyatakan bahwa untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka hak atas mereknya diberikan kepada pihak yang pertama mendaftarkan tersebut. Sistem perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) yang berarti bahwa, hak atas merek tersebut tidak timbul secara otomatis melainkan diperlukan pendaftaran agar negara dapat memberikan perlindungan secara penuh, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 5 UU MIG dijelaskan bahwa Negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek yang telah terdaftar dan hak tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu. Hak ini dapat diberikan oleh orang lain melalui pemberian izin. Dalam hal ini pemeriksaan sebelum pendaftaran merek menjadi penentuan berkenaan dengan originalitas dari merek tersebut.

Salah satu hal yang menjadi kelebihan dari sistem *first to file* adalah terjaminnya kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya secara penuh untuk tujuan komersial. Selain itu sertifikat merek terdaftar sistem *first to file* juga memudahkan dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Namun sistem *first to file* ini juga dapat menjadi masalah manakala

pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama-sama memiliki sertifikat merek yang terdaftar. Oleh karena itu pemeriksaan dan pengawasan terhadap merek yang mengandung unsur itikad tidak baik sangat berperan secara krusial bagi penegakan KI di Indonesia, tidak hanya sebelum proses sertifikasi tetapi juga setelah merek tersebut terdaftar.

Dalam perkara hak atas merek haruslah dilakukan pengawasan secara ketat akan unsur-unsur itikad tidak baik seperti adanya kesamaan pada pokoknya (*similar*) atau keseluruhan (*identical*) dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya yang akan menimbulkan kebingungan yang nyata (*confusion*) atau menyesatkan konsumen (*deceive*). Seolah-olah merek tersebut berasal dari produsen yang sama sehingga menimbulkan pemboncengan merek yang memiliki ketenaran.⁵ Maka dari itu DJKI memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan apakah ada itikad tidak baik yang mendorong atau menjadi motif dari pendaftaran tersebut sebelum menyetujuinya.

Kasus perebutan hak atas merek pada perkara sengketa merek dengan nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREEK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. ini menarik untuk diteliti. Dalam putusan tersebut diduga terdapat itikad yang tidak baik oleh suatu merek lokal untuk melakukan pemboncengan pada merek terkenal lain. Pengajuan pembatalan pendaftaran merek menurut UU MIG dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini karena berdasarkan observasi dan pengetahuan dari penulis, merek *SOME BY MI* milik Penggugat adalah merek yang cukup terkenal dan sudah terdaftar di beberapa negara berdasarkan data World Intellectual Property Organization (selanjutnya disebut “WIPO”) *Global Brand Database*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melihat adanya unsur itikad tidak baik dari Tergugat yakni untuk menjiplak atau meniru merek Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat diindikasikan sebagai pihak dengan itikad tidak baik

⁵ Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 206-207.

yakni mengambil keuntungan dengan meniru ketenaran merek *SOME BY MI* milik Penggugat dan mengajukan permohonan pendaftaran merek *SOMEBYMI* kepada DJKI pada 29 Juni 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000783467 Kelas 3 dan terdaftar pada 10 September 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000752562 Kelas 35 di Indonesia. Terdapat gugatan oleh Penggugat bahwa Tergugat dengan didasari oleh itikad tidak baik telah melakukan pendaftaran merek di Indonesia yang merupakan merek terkenal milik Penggugat meskipun ada kemungkinan bahwa Tergugat paham bahwa merek *SOME BY MI* milik Penggugat telah terdaftar sebagai merek terkenal di beberapa negara di dunia atas nama Penggugat. Dalam hal ini, menarik untuk diteliti bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai *judex factie* dalam mengadili sengketa ini sebagai tindakan yang didasarkan dengan itikad tidak baik sehingga pendaftaran merek tersebut harus dibatalkan, atau Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa hal yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum hak merek sehingga Majelis Hakim memutuskan lain.

Dari uraian kasus tersebut dapat dibentuk sebuah penulisan hukum yang didasarkan pada penelitian mendalam bertajuk “**Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan No. 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dijabarkan mengenai latar belakang penelitian ini, di temukanlah beberapa permasalahan yang akan diteliti, yakni:

- a. Bagaimana pembuktian unsur itikad tidak baik pada pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merujuk pada Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.?

- b. Apakah akibat hukum Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MERЕК/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh para pihak?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya tentang kekayaan intelektual. Ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai analisis yuridis terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik berdasarkan UU MIG khususnya pada kasus sengketa merek SOMEBYMI melalui Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MERЕК/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- b. Tujuan khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur itikad tidak baik pada pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merujuk pada Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MERЕК/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.;
- 2) Mengetahui dan menganalisis akibat hukum Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MERЕК/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. terhadap hak atas merek yang dimiliki para pihak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum kekayaan intelektual.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum kekayaan intelektual.
- 2) Sebagai bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan hukum kekayaan intelektual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Definisi Kekayaan Intelektual (KI) dijelaskan oleh WIPO, yang merupakan salah satu lembaga dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa yang memiliki fokus di bidang KI, bahwa yang dimaksud dengan KI adalah kreasi yang berasal dari pikiran seseorang berupa invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan sifatnya, hak dalam KI dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada pelaku KI (inventor, pencipta, pendesain dan lain sebagainya) berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pemegang hak atas hasil buah pikirannya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak pelaku KI untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi yang diperoleh dapat berupa uang yang berasal dari penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.⁶

Pada hakikatnya, KI memiliki sifat eksklusif, di mana hak akan KI hanya dimiliki oleh pelaku KI. Adanya hak eksklusif adalah bentuk penghargaan kepada pelaku KI atas intelektualitas yang dihasilkannya, baik berupa invensi maupun hasil karya cipta dan seni, terlebih lagi jika hasil intelektualitas tersebut dipergunakan untuk tujuan komersial. KI juga bersifat privat, di mana pelaku KI memiliki hak privat terkait karya intelektualnya. Hak tersebut memberikan kebebasan pada pelaku KI

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 23.

pelaku KI untuk mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. KI menganut 2 (dua) sistem dalam menerapkan pendaftarannya yaitu:⁷

a. *First to file system*

First to file system adalah sistem pendaftaran yang didasarkan pada pendaftaran di mana pendaftar pertamalah yang akan mendapatkan perlindungan hukum serta hak atas karya intelektualnya. Salah satu negara yang menganut sistem pendaftaran ini adalah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa karya intelektual hanya akan diberikan kepada pemohon yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya dulu, dalam hal ini pada DJKI.

b. *First to use system*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pengguna pertama di mana perlindungan hukum serta hak atas karya intelektual diberikan pada pengguna pertama. Negara yang menganut sistem pendaftaran ini adalah Amerika.

2.1.2 Cakupan Kekayaan Intelektual

Berdasarkan Konvensi WIPO maupun *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut “Perjanjian TRIPs”), ruang lingkup KI “secara tradisional” dikualifikasikan dalam:⁸

a. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights) terdiri atas:

- 1) Paten (patents);
- 2) Model dan rancang bangun atau paten sederhana (*utility models*);
- 3) Desain produk industri (*industrial designs*);
- 4) Merek dagang (*trademarks*);
- 5) Merek jasa (*service marks*);
- 6) Nama niaga/nama dagang (*trade names*);
- 7) Desain rangkaian (tata letak) sirkuit terpadu (*layout designs (topographies) of integrated circuits*);
- 8) Rahasia dagang (*trade secrets/undisclosed information*);

⁷ Yoyo A, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 12.

⁸ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 9.

- 9) Pelindungan varietas tanaman;
- 10) Indikasi geografis atau indikasi asal (*indications of source or appellation of origin*);
- 11) Persaingan usaha curang (*repression of unfair competition*);
- b. Hak Cipta (*copyrights*), terdiri atas:
 - 1) Hak cipta;
 - 2) Hak-hak lain yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membagi KI menjadi dua kategori berdasarkan bentuk kepemilikannya, meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual Personal

KI yang bersifat personal adalah KI yang haknya dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi. KI personal terdiri dari:

 - 1) Hak cipta dan hak terkait; dan
 - 2) Hak milik industri (paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman)
- b. Kekayaan Intelektual Komunal

KI yang bersifat komunal merupakan KI yang haknya dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. KI komunal terdiri dari:

 - 1) Ekspresi budaya tradisional;
 - 2) Pengetahuan tradisional;
 - 3) Indikasi geografis; dan
 - 4) Sumber daya genetik.

2.1.3 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Terdapat berbagai teori terkait perlindungan KI yang bersumber dari berbagai macam sudut pandang yang dikaitkan dengan bidang KI yang menjadi fokus

perhatian berdasarkan studi dari literatur-literatur KI. Adapun 9 (sembilan) teori terkait perlindungan KI, yaitu:⁹

a. Teori Kerja (*Labor Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa hak yang muncul dari kemampuan manusia itu sendiri adalah hak alamiah, termasuk penggunaan daya intelektual sebagai pelaksanaan hak alamiah tersebut untuk diwujudkan.

b. Teori Manfaat (*Utilitarian Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Bentham berpendapat bahwa hukum, termasuk hak cipta, harus dibangun untuk kesejahteraan bagi sejumlah besar orang.

c. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar dalam hukum paten terkait perjanjian antara inventor dan pemerintah. Pada teori ini, memuat pengaturan terkait hubungan hukum pihak-pihak yang terlibat invensi paten hingga pemberian paten oleh negara.

d. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)

Berdasarkan teori ini, pencipta atau inventor harus diberikan perlindungan dan penghargaan atas usahanya dalam menghasilkan penemuan atau invensi.

e. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau inventor menghabiskan waktu, biaya, dan tenaganya untuk menghasilkan ciptaan atau invensi. Sehingga pencipta atau inventor tersebut berhak diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia habiskannya.

f. Teori Insentif (*Incentive Theory*)

Berdasarkan teori ini, dalam rangka menarik dana dan usaha pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas suatu ciptaan dan menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan tindakan insentif yaitu berupa motivasi atau dorongan. Tindakan insentif tersebut dapat memacu terealisasinya kegiatan penciptaan atau penemuan.

⁹ Wahyu Sasongko dkk, *Modul Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021), hlm. 32.

g. Teori Kepribadian (*Personhood Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel, yang menyatakan bahwa hak kepemilikan dalam suatu ciptaan harus diberikan sebelum pencipta dapat sepenuhnya mengendalikan roh dan kepribadiannya. KI merupakan perwujudan karya-karya kreatif seseorang dan karya-karya kreatif adalah “anak-anak rohani” (*spiritual children*), sehingga hak moral mengambil makna yang lebih besar.

h. Teori Ekonomi (*Economic Theory*)

Berdasarkan teori ini, KI memiliki kaitan yang erat dengan pasar dan informasi. KI merupakan bagian dari sistem inovasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan insentif agar berinovasi dengan memungkinkan inovator membatasi penggunaan pengetahuan yang mereka hasilkan dengan pengenaan biaya atas penggunaan pengetahuan itu, dengan demikian memperoleh pengembalian investasi mereka.

i. Teori Keseimbangan Kepentingan (*Balance of Interests Theory*)

Kepentingan menurut teori ini merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan: (a) pencipta atau inventor KI; (b) pelaku usaha sebagai produsen; (c) masyarakat sebagai konsumen; (d) negara atau pemerintah. Keseimbangan dari kepentingan-kepentingan itu akan mencipta hubungan yang kondusif untuk menghasilkan prestasi yang dapat menikmati bersama secara adil.

2.1.4 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual

Pengaturan hukum terkait KI bersumber pada perundang-undangan nasional maupun perjanjian-perjanjian internasional di bidang KI. Pada umumnya, pengaturan hukum internasional terkait KI dikelola oleh WIPO. Berikut beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang KI, meliputi:¹⁰

¹⁰ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 2.

- a. *Agreement Establishing World Trade Organization*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- b. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- c. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (selanjutnya disebut “Konvensi Paris”), yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- d. Berne Convention (Konvensi Berne), telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- e. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, hingga saat ini merupakan Persetujuan Multilateral yang paling komprehensif mengenai KI.
- f. Trademark Law Treaty, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- g. Patent Cooperation Treaty (PCT), yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

Selanjutnya, terdapat perundang-undangan yang mengatur hukum KI di Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Standar dalam dasar hukum pada lingkup kekayaan intelektual khususnya pada ranah internasional merupakan sumber penting bagi acuan hukum intelektual di Indonesia. Indonesia juga aktif menyumbang pengembangan dalam kekayaan intelektual bahkan dalam lingkup internasional, khususnya keterlibatannya dengan

Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan organisasi yang mewadahi kekayaan intelektual dalam dunia Internasional atau WIPO.

2.2 Tinjauan Umum Merek

2.2.1 Pengertian Merek

WIPO menguraikan definisi merek sebagai tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.¹¹ Selanjutnya istilah merek didefinisikan dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPS yang berbunyi sebagai berikut :

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

(Setiap tanda, atau kombinasi dari tanda-tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu usaha dari seseorang dengan usaha orang lain, yang mampu membentuk merek dagang. Tanda-tanda tersebut, dengan kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, akan memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Jika tanda-tanda secara inheren tidak mampu membedakan barang atau jasa yang terkait, Negara Anggota dapat membuat kelayakan pendaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaannya. Negara Anggota dapat meminta, sebagai syarat pendaftaran agar tanda-tanda tersebut dapat dilihat jelas secara visual)

Definisi yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs terkait merek menyatakan setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh berupa nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak membatasi atau menutup perlindungan merek untuk tanda dalam bentuk lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut sepanjang memiliki

¹¹ WIPO, Trademarks : What Is A Trademark?, <https://www.wipo.int/trademarks/en/>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 21.10 WIB).

daya pembeda. Merek di Indonesia diatur dalam UU MIG yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

2.2.2 Unsur-Unsur Merek

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 UU MIG, dapat ditarik kesimpulan bahwa Merek terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:¹²

a. Merek harus berupa suatu tanda

Tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Gambar atau logo dalam bentuk dua dimensi;
- 2) Nama, kata, huruf atau angka;
- 3) Beberapa contoh merek berupa kata, nama, huruf, dan angka telah banyak terdaftar di DJKI sebelum berlakunya UU MIG;
- 4) Susunan warna;
- 5) Kombinasi dari unsur-unsur di atas dalam bentuk dua dimensi;
- 6) Gambar dan/ atau kombinasi unsur-unsur di atas dalam bentuk tiga dimensi;
- 7) Hologram; dan
- 8) Suara.

b. Merek harus dapat ditampilkan secara grafis

Tanda yang digunakan sebagai merek berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna harus bersifat grafis. Grafis dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat huruf atau dapat dilambangkan dengan huruf, dalam wujud titik-titik, garis-garis, atau bidang-bidang secara visual dapat

¹² Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 48.

menjelaskan hubungan yang ingin disajikan.¹³ Tanda yang bersifat grafis secara kasat mata dapat menjelaskan tanda yang ingin ditampilkan. Namun sifat grafis pada merek dapat menjadi hambatan bagi tanda yang sulit diukur dengan kasat mata untuk dapat memenuhi unsur dalam definisi merek.

c. Merek harus memiliki daya pembeda

Merek digunakan sebagai identitas suatu barang atau jasa. Adanya daya pembeda adalah sebuah kepatutan bagi tanda yang digunakan sebagai merek sehingga konsumen dapat membedakan identitas produk tertentu dengan produk sejenis lainnya.

2.2.3 Ruang Lingkup Merek

Ruang lingkup merek yang diatur dalam UU MIG meliputi merek dagang dan jasa. Pasal 1 angka 2 UU MIG menjelaskan definisi merek dagang sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 mengartikan merek jasa sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.¹⁴ Perbedaan yang ada pada kedua merek ini dapat dilihat dari produk yang diperdagangkan. Merek dagang adalah merek yang dilekatkan pada barang yang diperdagangkan, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis.

UU MIG juga mengakomodasi perlindungan terhadap merek kolektif. Pasal 1 angka 4 UU MIG mengatur bahwa merek kolektif merupakan merek yang mempunyai perbedaan baik sifat, ciri, mutu barang, serta pengawasannya yang

¹³ KBBI, “Arti Grafis”, <https://kbbi.web.id/grafis>, (diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 22.00 WIB).

¹⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 64.

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum lainnya secara bersama-sama dan digunakan sebagai pembeda barang dan/atau jasa lainnya.

Sejak UU MIG diundangkan pada tanggal 25 November 2016 lalu, terdapat ketentuan-ketentuan baru yang menyebabkan terjadinya perkembangan di bidang merek salah satunya terkait ruang lingkup perlindungan merek. Tanda yang digunakan sebagai merek berupa gambar, huruf-huruf, nama, kata angka-angka, merupakan tipe merek tradisional. Namun dalam perkembangannya, ruang lingkup perlindungan merek mengalami perluasan terhadap tipe merek baru yaitu merek nontradisional. Unsur-unsur dalam merek nontradisional memberikan daya pembeda yang cukup signifikan pada produk. Jenis-jenis merek yang dalam praktiknya termasuk dalam lingkup merek nontradisional adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Merek Tiga Dimensi
- b. Merek Posisi
- c. Merek Gerak .
- d. Merek Warna (*Color per se Trademark*)
- e. Merek Hologram
- f. Merek Berupa Tanda Tak Kasat Mata

Selanjutnya yang termasuk ruang lingkup merek adalah Merek Terkenal (*well-known mark*). Sayangnya dalam Undang-Undang yang masih berlaku sampai saat ini, definisi dari merek terkenal tidak dirumuskan secara jelas. Namun dalam Penjelasan UU MIG disebutkan bahwa dalam menentukan seberapa terkenalnya suatu merek, wajib mempertimbangkan pengetahuan umum akan merek tersebut di mata masyarakat, reputasi yang dimiliki merek karena promosi yang besar dan gencar, serta investasi yang dilakukan oleh pemilik merek di banyak negara. Apabila hal di atas masih belum dapat menentukan keterkenalan suatu merek maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survey pasar dalam mendapatkan kesimpulan bahwa merek tersebut terkenal atau tidak yang nantinya akan menjadi penentu penolakan pendaftaran merek.

¹⁵ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.*, hlm. 161.

2.2.4 Fungsi Merek

Merek memiliki banyak fungsi, misalnya seperti reputasi mutu produk tertentu, daya pembeda, dan masih banyak lagi. Fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan bahwa sebagai hal yang telah dilakukan oleh manajemen ataupun reputasi dari perusahaan yang memiliki merek tersebut akan secara implisit masuk kedalam merek tersebut. Fungsi merek yang utama adalah untuk mengenalkan merek tersebut sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli atau menawarkan kepada masyarakat lain terkait apa yang dirasakannya setelah membeli barang tersebut. Adapun terdapat 4 (empat) fungsi merek dalam perdagangan, meliputi:¹⁶

a. Sebagai identifikasi asal produk

Identifikasi asal produk dapat diartikan juga sebagai identitas asal barang. Namun pada praktiknya kini konsumen tidak terlalu peduli tentang asal barang. Bagi mereka, merek lebih berfungsi untuk mengidentifikasi produk tertentu karena karakteristiknya. Oleh karena itu, merek dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas asal produksi dalam hubungannya dengan konsumen.

b. Sebagai pembeda produk

Merek berfungsi sebagai pembeda produk sejalan dengan fungsi identifikasi asal produk, akan tetapi fungsi ini lebih terfokus pada perspektif konsumen. Konsumen mampu membedakan produk satu dengan yang lainnya dengan adanya merek. Sebagai contoh, jika seseorang mencari sepatu olahraga, orang tersebut akan menggunakan merek seperti "NIKE", "REEBOK", "ADIDAS", dan sebagainya untuk membedakan antara satu sepatu dengan sepatu lainnya.

c. Sebagai penjamin kualitas produk

Merek dapat menjadi insentif untuk menjaga kualitas produk secara konsisten, karena merek bertindak sebagai jaminan kepada konsumen. Ketika konsumen melihat produk dengan merek tertentu, maka konsumen meyakini bahwa produk tersebut telah diproduksi oleh produsen yang sama dan oleh karena itu akan mendapatkan kualitas yang sama. Jaminan kualitas tersebut tentu tidak bersifat mutlak. Jika produsen menurunkan kualitasnya, maka risiko dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8.

konsekuensi yang harus diterima berupa berkurangnya konsumen. Meskipun merek tidak menyediakan segala bentuk jaminan hukum dari segi kualitas, namun produsen dituntut untuk terus menjaga kualitas produknya agar diminati konsumen.

d. *Goodwill* dan fungsi promosi

Merek tidak hanya dapat memberikan informasi bagi produsen tentang produknya namun juga dapat dipandang sebagai *goodwill* yang dapat menciptakan dorongan bagi masyarakat untuk menjadi konsumennya. *Goodwill* dalam merek merupakan aset yang tidak memiliki wujud namun dapat memberikan nama baik dan reputasi merek serta sebagai bentuk kepuasan konsumen. Hal ini dapat terlihat melalui kepuasan konsumen yang membeli suatu produk atas merek tertentu sehingga merek menjadi salah satu sarana itikad baik produsen. Merek sendiri mempunyai kegunaan sebagai media promosi yang memiliki kemampuan untuk memberikan nilai tambah dan alternatif bagi konsumen yang membeli produk atas merek tertentu.

2.2.5 Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan merek dapat didasarkan atas 2 (dua) prinsip yaitu prinsip kekhususan (*the principle of speciality*) dan prinsip teritorial (*the principle of territoriality*).¹⁷ Jika membahas perlindungan hukum terhadap merek, maka terlebih dahulu perlu kita memahami ruang lingkup hak merek. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Perjanjian TRIPs yang menyatakan bahwa:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use.”

¹⁷ *Ibid*, hlm.13.

Ketentuan diatas menjelaskan, hak eksklusif dimiliki pemilik merek terdaftar untuk menghindari kemungkinan penggunaan merek yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak diinginkan menggunakan tanda-tanda pada merek yang sangat mirip atau identik dengan merek yang telah terdaftar dan beredar di pasaran, dimana penggunaan merek yang memiliki kesamaan ini dapat menimbulkan kebingungan. Meski hak eksklusif dimiliki oleh pemilik merek untuk mencegah terjadinya penggunaan mereknya tanpa hak dalam kegiatan perdagangan, namun hak eksklusif tersebut hanya berlaku khusus untuk barang atau jasa tertentu sebagaimana yang didaftarkan. Pemilik merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan atas mereknya untuk seluruh jenis barang atau jasa. Inilah yang disebut dengan Prinsip Kekhususan. Ketentuan prinsip kekhususan ini dapat diartikan lebih luas apabila merek tersebut merupakan merek terkenal. Dasar aturan dari perluasan prinsip kekhususan dimaksud adalah Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs jo. Pasal 6 bis Konvensi Paris.

Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota konvensi harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menyebabkan kebingungan, atas suatu merek untuk barang yang sama atau sejenis. Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs jo. Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku untuk jasa dan juga untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek terdaftar secara mutatis mutandis. Untuk menentukan apakah suatu merek termasuk dalam merek terkenal, negara-negara anggota harus mempertimbangkan berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat akan merek tersebut. Pengetahuan masyarakat tersebut diperhitungkan di sektor yang relevan, meliputi pengetahuan yang diperoleh masyarakat dari hasil promosi merek tersebut di negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, perluasan perlindungan dapat diimplementasikan apabila adanya indikasi terjadinya gangguan akan kepentingan si pemilik merek terdaftar akibat penggunaan tersebut.

Selanjutnya adalah Prinsip Teritorial. Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris, terkait permohonan dan pendaftaran merek ditentukan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Selanjutnya dijelaskan bahwa permohonan dari

suatu merek yang terdaftar di suatu negara harus dianggap independen dari pendaftaran di negara lain termasuk negara asal. Sehingga apabila ada permohonan dari suatu negara, tidak boleh ditolak atau dibatalkan dengan alasan permohonan, pendaftaran atau perpanjangan belum dilakukan di negara asalnya karena pada dasarnya titik tolak pelaksanaan sistem merek bernaung pada kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Berdasarkan prinsip teritorial, pemilik merek di suatu negara tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau melarang pihak lain yang menggunakan merek miliknya bahkan di negara lain jika si pemilik merek belum mendaftarkan mereknya di negara lain.

2.2.6 Pendaftaran Merek

Prosedur pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam UU MIG. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui permohonan yang diajukan baik oleh pemohon itu sendiri atau seseorang yang diberi kuasa kepada Menteri. Hal ini dapat dilakukan secara elektronik atau melalui pendaftaran langsung dalam Bahasa Indonesia. Prosedur pendaftaran merek berdasarkan UU MIG secara umum terdiri atas tahapan pemeriksaan, formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, apabila permohonan telah dilakukan maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan minimum dan akan diumumkan di Berita Resmi Merek atau BRM.

Pengumuman dalam BRM akan dilakukan selama 2 bulan dan selama jangka waktu ini pihak ketiga yang merasa merek tersebut tidak sesuai dapat mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran yang alasannya didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak secara tertulis kepada DJKI. Dalam teori hukum merek, kualifikasi tanda yang tidak dapat

didaftar sebagai merek disebut dengan dasar penolakan absolut. Berikut ini merupakan dasar penolakan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU MIG:¹⁸

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Kemudian dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG mengenai permohonan merek yang dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG Permohonan ditolak jika merek tersebut:

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

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 181.

merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dalam hal permohonan pendaftaran telah lulus syarat administratif maka pemeriksaan substantif akan merek tersebut akan dilakukan. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Jika tidak ada keberatan yang disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak ditutupnya pengumuman maka akan dilanjutkan pada pemeriksaan substantif yang nantinya wajib selesai dalam waktu paling lama 150 hari.

Sebagai tanda bukti bahwa pemohon adalah pemilik merek, maka oleh DJKI diterbitkan sertifikat merek sejak merek tersebut terdaftar. Pasal 1 angka 5 UU MIG menjelaskan bahwa sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara (dalam hal ini DJKI) dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek miliknya tersebut.

2.2.7 Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MIG, merek terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 10 tahun lagi dengan ketentuan merek katas barang dan jasa yang masih memiliki perlindungan tersebut masih digunakan dan produknya masih diproduksi atau diperdagangkan pada masyarakat. Permohonan ini dapat dilakukan baik secara elektronik maupun secara langsung dengan Bahasa Indonesia baik sendiri atau dengan kuasa pemilik merek. Hal ini dapat dilakukan dengan jangka waktu 6 bulan sebelum masa perlindungannya berakhir. Apabila dalam jangka waktu ini permohonan perpanjangan juga belum dilakukan maka akan diberikan waktu perpanjangan lagi

selama 6 bulan setelah berakhirnya masa tersebut dengan dikenai denda sebesar biaya perpanjangan.¹⁹

2.2.8 Pengalihan Merek

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU MIG, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:²⁰

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan merek yang pemiliknya mempunyai merek terdaftar dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya hanya dapat dialihkan apabila semua merek terdaftar tersebut semuanya dialihkan pada pihak yang sama. Pengalihan ini juga dilakukan permohonan untuk dicatat kepada Menteri disertai dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek akan diumumkan juga dalam BRM. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan berakibat pada pihak ketiga.

2.2.9 Penghapusan dan Pembatalan Merek

Dalam UU MIG terdapat cara untuk menghilangkan kekuatan hukum sertifikat merek yang telah terbit, yaitu dengan penghapusan merek. Jika merujuk pada berbagai pasal dalam UU MIG, maka pihak yang dapat mengusulkan atau mengajukan penghapusan merek terdaftar, yaitu:²¹

¹⁹ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 147.

²⁰ Yoyo Arifardhani, *Op. Cit.*, hlm. 102

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 246.

- a. Inisiatif pemilik merek yang bersangkutan (Pasal 72 ayat (1) UU MIG)
Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau kuasanya kepada DJKI, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Jika merek terdaftar yang akan dihapuskan tersebut masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.
- b. Prakarsa Menteri (Pasal 72 ayat (6) UU MIG)
Penghapusan merek terdaftar dilakukan melalui rekomendasi dari komisi banding merek atas permintaan Menteri. Pemilik merek dapat mengajukan keberatan atas keputusan Menteri melalui mekanisme gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pihak pemilik merek yang merasa keberatan atas putusan PTUN terhadap penghapusan mereknya hanya dapat naik ke kasasi untuk mengajukan keberatannya.
- c. Gugatan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 74 ayat (1) UU MIG)
Gugatan dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa keberatan atas penghapusan merek terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Alasan atas gugatan tersebut adalah merek terdaftar telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam pemasaran produknya atau sejak tanggal dimana merek tersebut didaftarkan.

Sementara pembatalan merek yang sudah terdaftar hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek. Mekanisme pembatalan merek sendiri dapat dilakukan melalui diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan-alasan yang ada dalam Pasal 20 dan/atau 21 UU MIG yang nantinya dapat dibuktikan di persidangan bahwa merek tersebut wjaib dibatalkan atau tidak.

2.3 Tinjauan Umum Asas Itikad Baik

2.3.1 Konsep Asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata

Dalam bahasa hukum, itikad baik disebut dengan istilah *te goeder trouw*. Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun

tidak merugikan kepentingan umum. Sedangkan Subekti menyampaikan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma kepatutan dan kesusilaan. Konsep itikad baik dapat diukur dari 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif subjektif dan perspektif objektif. Jika dilihat secara subjektif, itikad baik adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sementara jika melalui perspektif objektif, itikad baik merupakan pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasari pada norma kepatuhan atau mengikuti apa yang dirasa patut dalam masyarakat.²²

Pada Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) terdapat pengertian itikad baik dalam perspektif subjektif. Pasal tersebut mengatur tentang kedudukan berkuasa (*bezit*) yang bermakna sikap atau keadaan jiwa yang jujur dalam melaksanakan setiap perbuatan dalam bermasyarakat. Sedangkan secara objektif, itikad baik dapat diartikan sebagai perilaku patut (kepatutan). Mengenai *bezitter* yang beritikad baik dijelaskan pada Pasal 531 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa *bezitter* yang memperoleh benda yang dikuasainya dengan salah satu cara memperoleh hak milik, dimana ia tidak mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa *bezitter* yang beritikad baik adalah *bezitter* yang betul-betul yakin bahwa benda yang ia kuasai adalah miliknya sendiri.

Sementara *bezitter* yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) yang dijelaskan pada Pasal 532 ayat (1) KUHPerdata adalah *bezitter* yang menyadari bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya. Dengan kata lain *bezitter* secara sadar mengetahui bahwa benda yang ada padanya adalah milik orang lain dan ia tidak memiliki hak atas kepemilikan benda tersebut. *Bezitter* yang beritikad tidak baik bisa juga disebut dengan *bezitter* yang tidak jujur.

Pelaksanaan asas itikad baik dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kejujuran (itikad baik) dalam

²² Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2007), hlm. 38.

arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang telah di buat.²³ Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1339 KUHPerdara, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan norma-norma kepatutan (itikad baik).

2.3.2 Asas Itikad Baik Pada Pendaftaran Merek

Dalam pendaftarannya, prinsip itikad baik wajib ada untuk mencegah adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek. Prinsip tersebut melekat pemohon saat melakukan pendaftaran dan dapat dibuktikannya prinsip itikad baik jika tidak ada gugatan pembatalan merek. Ketika pendaftar merek diterima mereknya ia harus memiliki itikad baik bahwa yang didaftarkannya adalah benar-benar mereknya sendiri memiliki daya mula asal diciptakan atau murni hasil kreasinya (*origin*).²⁴ Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.²⁵ Prinsip itikad baik merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika pendaftaran merek, pasalnya pada Pasal 21 ayat (3) UU MIG dinyatakan permohonan pendaftaran merek akan tidak diterima jika tidak memiliki itikad baik.

Dalam UU MIG tidak menjelaskan secara detail terkait asas itikad baik. Tetapi apabila dianalisis kembali, asas itikad baik sebenarnya wajib ada pada pemilik merek ketika mendaftarkan merek miliknya. Berkaca dari konsep itikad baik yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, pendaftaran merek dalam melakukan

²³ Siti Ismijati Jenie, *Itikad baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007, hlm. 17.

²⁴ Ari Wibowo, “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Privat Law*, Vol. 7 (2015), hlm 32.

²⁵ *Ibid.*

pendaftaran harus didasarkan dengan niat yang baik dan kejujuran tanpa ada maksud terselubung atau niat buruk lainnya demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya secara ekonomi. Itikad baik dalam pendaftaran merek dilihat secara subjektif berupa niat baik dan kejujuran pendaftar merek yang tidak beralasan lain selain ingin melindungi mereknya untuk mencegah orang lain memiliki merek yang sama. Pendaftaran merek harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memiliki niat yang tidak baik seperti memanfaatkan merek pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau sama secara keseluruhannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari segi ekonomi.

Dalam pendaftaran merek diketahui bahwa dalam UU MIG mengatur secara implisit tentang itikad baik yang mana dapat ditelaah melalui merek yang didaftarkan tidak diterima atau ditolak apabila sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.²⁶ Hakim biasanya menafsirkan mengenai itikad baik sesuai dengan fakta-fakta. Umumnya putusan hakim mengenai pembatalan merek tertentu dapat dianalogikan bahwa itikad baik dalam beberapa yurisprudensi adalah itikad baik tidak memiliki persamaan bentuk dan semacamnya pada pokoknya atau keseluruhan terhadap merek milik orang lain atau yang terdaftar secara hak merek terkenal ataupun merek yang sudah didaftarkan secara legal di DJKI.

2.4 Penyelesaian Sengketa Merek

2.4.1 Gugatan

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU MIG, baik pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dapat menggugat pihak yang patut diduga menggunakan merek mereka yang

²⁶ Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mana merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Gugatan yang diajukan dapat berupa ganti rugi bahkan penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut seperti pemasaran produk dengan merek. Gugatan juga dapat diajukan oleh si pemilik merek terkenal dengan dasar putusan pengadilan. Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek maupun penerima lisensi ini semuanya diajukan ke Pengadilan Niaga.²⁷

Pengajuan gugatan juga dapat disertai dengan permohonan untuk menghentikan semua kegiatan termasuk kegiatan produksi, pengedaran, dan perdagangan barang jasa dengan merek yang digugat sekalipun masih dalam tahap pemeriksaan. Selain itu, gugatan juga dapat berupa perintah untuk menyerahkan barang dan atau nilai barang tersebut setelah putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap telah keluar.

2.4.2 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada Pasal 93 UU MIG menyatakan untuk menyelesaikan sengketa merek bisa diselesaikan dengan dua cara berikut:²⁸

a. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur Bab III dan seterusnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa ke lembaga arbitrase wajib berdasarkan perjanjian yang telah disepakatinya. Dengan adanya perjanjian arbitrase membawa konsekuensi sengketa tidak dapat diajukan lagi para pihak ke pengadilan, karena mereka sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian perkara. Pengadilan hanya campur tangan ketika putusan arbitrase dilakukan eksekusi. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

²⁷ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁸ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 101.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Pasal (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase menjelaskan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Lembaga ini pada pokoknya menghendaki agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya sendiri dengan tujuannya tidak lain adalah untuk dapat memperoleh kesepakatan atau perdamaian. Menggunakan lembaga APS sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa, sejak dari awal para pihak telah menghendaki bahwa para pihak memang sudah berniat menyelesaikan sengketanya tidak melalui jalur pengadilan. Di dalam prosesnya untuk mencapai perdamaian dapat menggunakan pihak ketiga yaitu dengan bantuan seorang mediator, atau orang yang mempunyai keahlian di bidang yang menyangkut objek sengketa. Apabila tercapai kesepakatan atau perdamaian dalam APS, perdamaian itu dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa perjanjian. Perdamaian ini sifatnya final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (7) mengharuskan perdamaian itu wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak perdamaian ditandatangani.

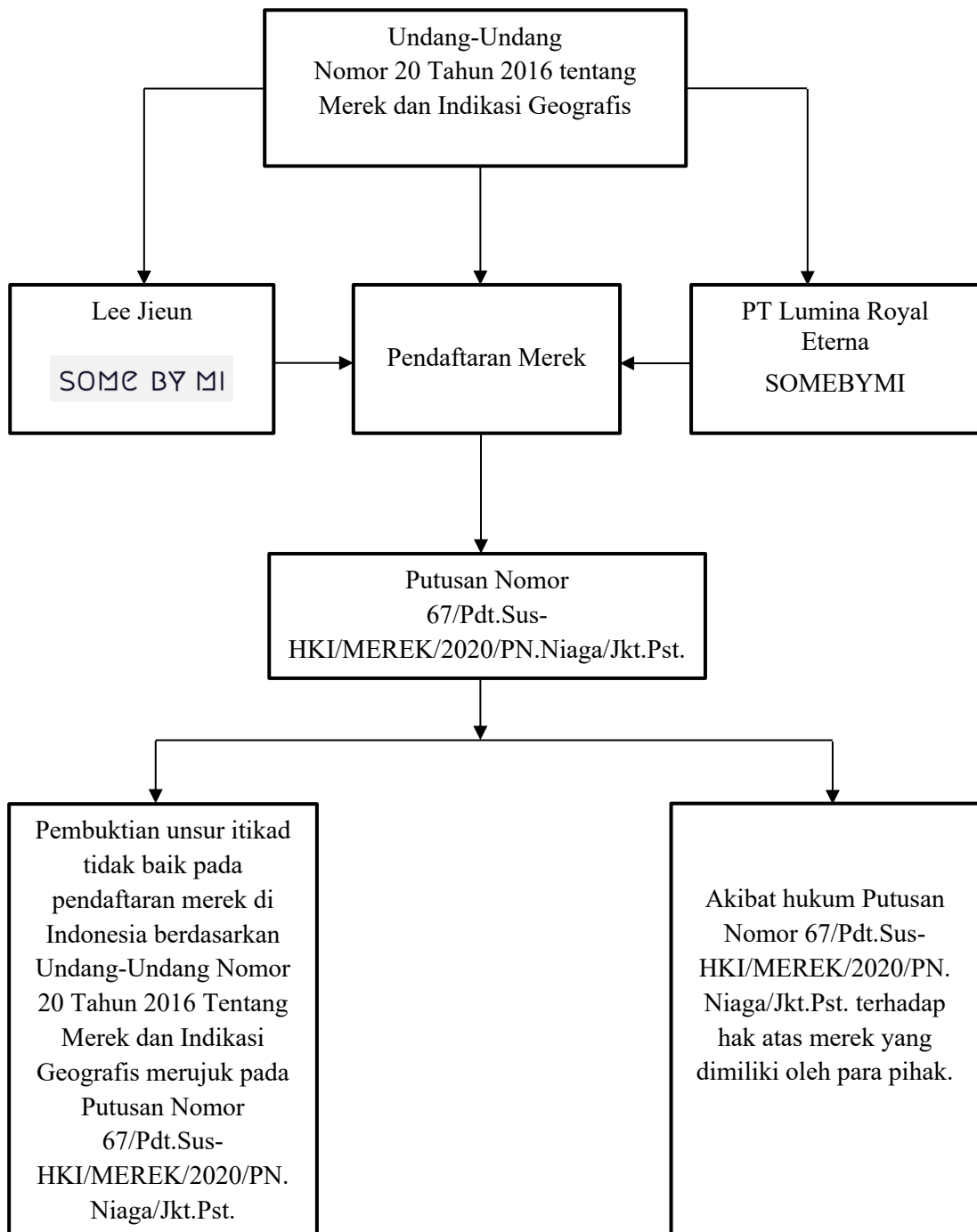
2.4.3 Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran penggunaan merek dalam UU MIG diatur dalam Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 101 UU MIG sebagaimana berikut:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

UU MIG merupakan dasar hukum pemberlakuan atas merek secara khusus. Adanya pengaturan tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi merek termasuk merek terkenal dari upaya-upaya pihak lain dengan itikad yang tidak baik yang menggunakan maupun mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MIG sehingga apabila terdapat persengketaan tentang merek dari suatu produk maka pihak yang merasa dirugikan karena pendaftaran merek tersebut oleh pihak yang dianggap memiliki itikad tidak baik dapat melakukan upaya hukum untuk pembatalan merek tersebut apabila terdapat unsur-unsur dalam gugatan pembatalan merek yaitu unsur itikad tidak baik dan unsur merek terkenal.

Kedua unsur tersebut menjadi isu dalam persengketaan hak atas merek *SOMEBYMI* antara Lee Jieun dan PT Lumina Royal Eterna yang berawal dari gugatan Lee Jieun selaku Penggugat terhadap PT Lumina Royal Eterna selaku Tergugat dan DJKI cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 November 2020 dengan nomor register perkara 67/Pdt.Sus-HKI/MERREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran hak atas merek dengan sikap Tergugat melakukan itikad tidak baik dengan mendaftarkan dan memakai merek *SOMEBYMI* dan Turut Tergugat yang mengesahkan pendaftaran atas merek tersebut.

Penggugat telah mendaftarkan merek Penggugat di Indonesia melalui Protokol Madrid di kelas 35 dengan permohonan No. M0020201523852 (int. reg. No. 1523852) tertanggal 27 Februari 2020 No. DID2020068219 tertanggal 06 November 2020 sebagaimana yang tercantum pada DJKI cq. Direktorat Merek. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek milik Tergugat yaitu *SOMEBYMI* dalam Daftar No. IDM000783467 Kelas 3 dan merek *SOMEBYMI* Daftar No. IDM000752562 Kelas 35 karena Penggugat adalah pengguna pendaftar pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek *SOME BY MI* dan variannya yang telah

diakui eksistensinya di bidang kecantikan dan perawatan kulit di berbagai negara. Merek *SOME BY MI* Daftar No. IDM000783467 Kelas 3 dan merek *SOME BY MI* Daftar No. IDM000752562 Kelas 35 yang juga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *SOME BY MI* dan variannya milik Pergugat.

Berdasarkan uraian kerangka pikir tersebut akan dikaji pembuktian unsur itikad tidak baik pada pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan UU MIG serta akibat hukum Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh para pihak.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan tersebut.²⁹

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Penelitian ini mengharmonisasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum. Dilanjutkan dengan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan analisis yuridis terhadap kasus pendaftaran merek SOMEBYMI

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan 1*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 32.

³⁰ *Ibid*, hlm 52.

dengan itikad tidak baik (Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MERREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹ Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dan menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai analisis yuridis terhadap kasus pendaftaran merek SOMBYMI dengan itikad tidak baik (Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MERREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.).

3.3 Pendekatan Masalah

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

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini akan melihat pembuktian unsur itikad tidak baik pada pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta akibat hukum Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MERREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh para pihak.

³¹ *Ibid*, hlm. 50.

3.4 Data dan Sumber Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- 1) Bapak Agung Indriyanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Pendaftaran Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 2) Ibu Nova Susanti, S.H. selaku Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- c) Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- d) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- e) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa literatur hukum yang meliputi buku-buku hukum khususnya terkait KI, jurnal-jurnal penelitian hukum yang terkait,

dan artikel hukum baik dari media cetak, internet ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan *website*.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dari informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Pustaka

Melakukan pengkajian informasi tertulis dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka mengenai hukum khususnya terkait KI yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi pustaka pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian yang berhubungan serta dibutuhkan dalam penelitian.

c. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu metode dalam penelitian yang berupa kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.³² Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing merupakan proses mengoreksi data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan kembali informasi yang diperoleh melalui wawancara, bahan kepustakaan yang sudah terkumpul dan menelaah isi dari Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. untuk mengetahui bahwa data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai untuk menjawab permasalahan mengenai analisis yuridis terhadap sengketa pendaftaran merek SOMBYMI dengan itikad tidak baik (Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.).

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data merupakan kegiatan berupa penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyusunan ulang bahan hukum yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Hal tersebut guna memperoleh data yang objektif dan sistematis untuk dapat memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai analisis yuridis terhadap kasus pendaftaran merek SOMBYMI dengan itikad tidak baik (Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.).

c. Sistematika data (*systemizing*)

Penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai analisis yuridis terhadap kasus pendaftaran merek SOMBYMI dengan itikad tidak baik (Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.).

³² *Ibid*, hlm. 126.

3.7 Analisis Data

Penelitian ini melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka yang kemudian hasil analisis diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang runtun, teratur, efektif, logis dan tidak tumpang tindih sehingga interpretasi data dan pemahaman hasil akan analisis menjadi lebih mudah dilakukan.³³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyajian data secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis yuridis terhadap kasus pendaftaran merek SOMBYMI dengan itikad tidak baik (Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.).

³³ *Ibid*, hlm. 91.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREEK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.)” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menilai itikad tidak baik dapat diklasifikasikan dengan penilaian apakah peniruan merek telah dilakukan dan merek tersebut mempunyai nama baik di masyarakat, perbuatan itu disengaja oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, dan tindakannya masuk perbuatan melawan hukum. Peniruan merek telah dilakukan oleh Tergugat dengan melihat bahwa merek *SOMEBYMI* milik Tergugat dan merek *SOME BY MI* milik Penggugat memenuhi unsur memiliki persamaan pada pokoknya yang dapat dinilai dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual.

Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG bahwa persamaan pada pokoknya disebabkan karena kemiripan pada unsur dominan antara satu dengan lainnya sehingga menimbulkan kesan persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Perbuatan itu disengaja oleh pihak lain dilihat dari tindakan Tergugat yang menjual produk yang sama dengan Penggugat yang mengartikan bahwa sebenarnya Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugatlah pemilik sebenarnya atas produk-produk *SOMEBYMI* yang dijual oleh Tergugat pada masyarakat. Tindakan Tergugat masuk dalam perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU MIG yang mendaftarkan mereknya walaupun memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

SOME BY MI dan tetap mendaftarkan mereknya walaupun telah mengetahui bahwa dirinya hanyalah distributor dari produk Penggugat sehingga patut diduga mempunyai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Pembuktian unsur merek terkenal berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang dibuktikan melalui pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, reputasi merek karena promosi, investasi di banyak negara, dan bukti pendaftaran di banyak negara. Apabila Penggugat sebagai pemilik merek terkenal *SOME BY MI* memberikan bukti yang menunjukkan kesembilan poin yang ada dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham 67/2016 maka pertimbangan hakim juga akan lebih menyeluruh untuk mengetahui apakah merek *SOME BY MI* memang merupakan merek terkenal.

Prinsip teritorial menjadi keterbatasan bagi merek terkenal yang tidak terdaftar seperti merek *SOME BY MI* milik Penggugat. Walaupun Penggugat merupakan pendaftar dan pengguna pertama merek *SOME BY MI* di dunia, namun berdasarkan prinsip teritorial Penggugat tidak dapat melarang penggunaan merek miliknya di Indonesia karena merek miliknya belum didaftarkan pada saat Tergugat mendaftarkan dan menggunakan merek *SOME BY MI* di Indonesia. Sehingga wajib dibuktikan terlebih dahulu bahwa merek *SOME BY MI* milik Penggugat merupakan merek terkenal yang perlu dilindungi di Indonesia dengan membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang meniru, atau menjiplak ketenaran merek *SOME BY MI* yang berakibat pada kerugian dialami oleh Penggugat, menimbulkan persaingan tidak sehat, dan mengecoh atau menyesatkan masyarakat.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terhadap menjelaskan bahwa merek *SOME BY MI* dan merek *SOME BY MI* sama-sama merupakan merek bentuk tulisan namun dalam tata letak keduanya berbeda padahal terdapat perbedaan lain dalam visual, pengucapan, dan uraian warna. Hakim juga menjelaskan bahwa merek *SOME BY MI* bukan merek terkenal karena hanya memberikan pembuktian pendaftaran di 4 (empat) negara saja padahal penilaian hakim dapat diperluas dengan melihat bukti pendaftaran merek *SOME BY MI* di beberapa negara melalui *WIPO Global Brand Database* dan juga bisa memerintahkan lembaga lain untuk melakukan survey keterkenalan. Pertimbangan Majelis Hakim kurang meluas

dalam penilaian bahwa pemilik merek SOMBEYMI tidak memiliki itikad tidak baik pada saat pendaftaran merek. Namun di satu sisi Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari beberapa pembuktian yang disampaikan Penggugat tidak membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan pemilik merek SOMEBYMI terhadap produk merek *SOME BY MI*. Sehingga pertimbangan hakim dan putusannya sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan para pihak.

Atas pertimbangannya maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Pembatalan merek sendiri membawa akibat merek yang telah didaftarkan akan dicoret dari Daftar Umum Merek sehingga pendaftarannya akan diacabut dan mereknya tidak bisa digunakan lagi di masyarakat. Namun karena gugatan pembatalan merek oleh Penggugat ditolak maka merek SOMEBYMI tidak dibatalkan. Pada akhirnya kedua pihak melakukan pengalihan hak atas merek kepada Perennbell Co., Ltd. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan Pasal 41 UU MIG yang menjelaskan salah satu bentuk pengalihan merek adalah melalui perjanjian. Sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian pengalihan merek, baik PT Lumina Royal Eterna maupun Lee Jieun perlindungan mereknya akan beralih ke Perennbell Co., Ltd. dan kepemilikannya beralih yang mengakibatkan pemakaian merek tidak lagi di tangan PT Lumina Royal Eterna maupun Lee Jieun namun pada Perennbell Co., Ltd.

5.2 Saran

Atas hasil penelitian di atas maka saran dari Penulis adalah:

1. Bagi Pemerintah, hendaknya mengatur lebih jelas terkait definisi dan ukuran itikad baik dalam pendaftaran merek sehingga penilaian itikad baik dapat lebih mudah dinilai baik oleh masyarakat maupun pemohon pendaftaran merek. Khususnya pada saat di persidangan dan memerlukan pembuktian, dengan definisi dan kriteria itikad tidak baik, hal ini mempermudah Penggugat dalam beban pembuktiannya.
2. Bagi para pemohon pendaftaran merek, lebih baik dalam memperhatikan merek yang akan didaftarkan apakah telah terdaftar di Daftar Umum Merek melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual agar tidak menyebabkan penolakan pendaftaran merek oleh DJKI. Perlu dipahami juga bahwa dalam penilaiannya

DJKI menerapkan prinsip teritorial sehingga wajib mempersiapkan pembuktian bahwa merek yang akan digunakan benar-benar dipasarkan di Indonesia dan membutuhkan perlindungan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi, Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish.
- Dewi, Chandra Gita. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Sleman: Deepublish.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan, Candra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek*, Jakarta: Pernadamedia Group.
- Judge, Elizabeth dan Daniel Gervais. 2011. *Intellectual Property: The Law in Canada*. Toronto: Carswell.
- Lindsey, Tim dkk. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- - - - -. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, Ok. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu dkk. 2021. *Modul Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Werry, P.L. 1990. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Yuhassari, Emmy. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Penelitian

- Citrawinda P., Cita. 2000. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada program pelatihan “Training of Teachers” angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 23 November 2000.
- Dinwoodie, Graeme B. 2004. *Private International Aspects of The Protection of Trademarks*, Makalah European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Program- ECAP II, Munchen, 2004.
- Jenie, Siti Ismijati. 2007. *Itikad Baik Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

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

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights

Jurnal

Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, dan Ifrani. (2018). “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merke di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25 Issue 2.

Lumopa, Farly. (2018) “Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No.2

Mardianto, Agus. (2006). Legal Review Nomor: 41 tahun IV Maret 2006 dalam Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.1.

- - - - - (2010). “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, *Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto*, Vol. 10 No. 1

Perdana, Karlina. (2017). “Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)”, *Privat Law*, Vol. V No.2.

Sujatmiko, Agung. (2008). “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No.2

Wibowo, Ari. (2015). “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Privat Law*, Vol. 7.

Website

<https://branddb.wipo.int/>

<https://kbbi.web.id/>

<https://perenne-bell.inweb.me/SOMEBYMI>

<https://www.lawinsider.com/>

<https://www.tokopedia.com/blog/>

<https://www.wipo.in/>

<https://www.yesstyle.com>