

**PENERAPAN PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR  
“5 DAYS” BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK  
(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Esmeralda**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR “5 DAYS” BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

Oleh

**ESMERALDA**

Pemegang hak merek dilindungi oleh hukum sesuai Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 untuk mencegah pihak lain membuat, menggunakan merek tanpa izin. Pendaftaran merek haruslah *bonafide* atau benar-benar dilakukan dengan itikad yang baik, maka hal ini dapat mencegah pihak lain yang ingin mendaftarkan merek yang sama, dengan menyebut bahwa usaha merek pihak lain tersebut dengan "itikad tidak baik". Penelitian ini membahas tentang penerapan asas itikad baik pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, studi putusan nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus *atau judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian diolah dengan metode pengolahan data, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah Chipita Industrial memenuhi kriteria sebagai Merek terkenal, Chipita Industrial telah mendaftarkan Mereknya diberbagai negara. Berdasarkan prinsip *First To File* dan terbukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek “5 Days” yang dilakukan oleh PT. Prima Top Boga dengan cara meniru dan memboceng ketenaran Merek “7 Days” di Indonesia oleh Chipita Industrial seharusnya ditetapkan sebagai pemegang dan pemilik Merek “7 Days”. Chipita Industrial mendaftarkan Mereknya sejak 1992 di banyak yuridikasi di dunia, oleh karenanya di Indonesia Chipita Industrial dianggap telah memenuhi ketentuan prinsip *First To File* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Merek “5 Days” terbukti melakukan pendaftaran itikad tidak baik dengan pemboncengan Merek milik Chipta Industrial.

**Kata kunci: Merek Terdaftar, Pembatalan Merek, Asas Itikad Baik.**

## ABSTRACT

### **APPLICATION OF REGISTERED TRADEMARK NULIFICATION “5 DAYS” IS BASED ON THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH (Study of Decision Number 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

By

**ESMERALDA**

Trademark rights holders are protected by law according to the Trademark and Geographical Indication Law Number 20 of 2016 to prevent other parties from making, using the mark without permission. Mark registration must be bona fide or actually carried out in good faith, so this can prevent other parties who wish to register the same mark, by saying that the other party's brand business is in "bad faith". This research discusses the application of the principle of good faith to brands that are basically the same, study the decision number 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. The approach used in this research is a case study approach or a judicial case study. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is library research and document study. The data obtained was then processed using data processing methods, namely data selection, data classification, and data systematization which were then analyzed qualitatively.

The research results from writing this thesis are that Chipita Industrial meets the criteria as a well-known, Chipita Industrial has registered its trademarks in various countries. Based on the principle of First To File and proven bad faith in the registration of the “5 Days” Mark carried out by PT. Prima Top Boga by imitating and leveraging the fame of the “7 Days” Brand in Indonesia by Chipita Industrial should be designated as the holder and owner of the “7 Days” Mark. Chipita Industrial has registered its Mark since 1992 in many jurisdictions around the world, therefore in Indonesia Chipita Industrial is considered to have complied with the provisions of the First To File principle in accordance with applicable regulations and the "5 Days" Mark has been proven to have registered bad faith by piggybacking Chipita Industrial's Mark.

**Keywords: Trademark Registered, Principle, Good Faith Principle.**

**PENERAPAN PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR “5  
DAYS” BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK  
(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

**Oleh**

**ESMERALDA**

**Skripsi**

**Diajukan 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 Skripsi : **PENERAPAN PEMBATALAN MEREK  
DAGANG TERDAFTAR "5 DAYS"  
BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK  
(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-  
Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

Nama Mahasiswa : **Esmeralda**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011094

Bagian : Hukum Keperdataan

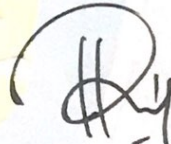
Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600421 198603 2 001



**Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**  
NIP 19920117 202203 2 005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 119601228 198903 1 001

## MENGESAHAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. ....

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

Penguji  
Bukan Pembimbing : Mohammad Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum. ....

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Juni 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Esmeralda  
NPM : 1952011094  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan Pembatalan Merek Dagang Terdaftar “5 DAYS” Berdasarkan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023



**Esmeralda**  
NPM. 1952011094

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Esmeralda, penulis lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2000. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Manombang Sihotang dan Ibu Nurlian Sirait.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Permata Ibu Jakarta pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) di SDN 06 Jatinegara Kaum Jakarta Timur pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 06 Bulak Klender Jakarta Timur pada Tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 103 Jakarta Timur pada tahun 2018.

Penulis Kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur ujian Mandiri pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 Tahun 2022 pada bulan Januari selama 40 hari di Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di kegiatan Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun Ajaran 2021/2022, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus.



## MOTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4:6)”

“Merasa takut akan adanya kegagalan, adalah manusiawinya setiap insan. Namun, percaya ketakutan tersebut adalah indikasi gagalnya insan itu menjadi sejatinya manusia (Galang Pajojang)”

*“For surely there is an end; and thine expectation shall not be cut off”*  
(Proverbs 23:18)

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur atas berkat karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah melindungi dan menyertai saya dalam setiap nafas kehidupan. Sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta :

**Manombang Sihotang dan Nurlian Sirait**

Kakak Adik Tersayang :

Fernando Sihotang, Lisna Perawati Sihotang, Julius Sihotang  
dan Cesar Sihotang

Terima kasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk memberikan semangat, kasih sayang, memberikan segalanya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan. Terima kasih telah menjadi orang tua dan keluarga yang sempurna, senantiasa mendoakanku, mencintaiku, merawatku, dan mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku. Terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan dalam hidup ini dan pengorbanan yang kalian berikan untuk membantuku.

## SANWACANA

Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pembatalan Merek Dagang Terdaftar “5 DAYS” Berdasarkan Asas Itikad Baik (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka 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. Ibu Lindati Dwiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan 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 II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, pengarahan, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Yhannu Setyawan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Abang, Kakak dan Adikku Tercinta Fernando Sihotang, Lisna Perawati , Julius Sihotang dan Cesar Sihotang, yang membantu penulis selalu berusaha menjadi yang terbaik agar dapat memberikan contoh yang baik, beserta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan untuk kesuksesanku;
11. Sahabat semasa SMP saya Putri Nabila, Arya Duta, Fatimah dan Najah terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
12. Sahabat semasa SMA saya Noval, Astrid dan Chrisha Rui terima kasih sampai detik ini masih saling mendukung dan memberikan semangat untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa mahasiswa baru Ratna Atiqah, Aliffia, Lusy Timoria Tampubolon, yang telah memberikan dan membantu dalam awal proses perkuliahan. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Inriana Angela, Shaniya Bunga Kinanti, Alifia Wiranisa, Stephany Theodora, Hana Silaban, Shafira Maharani, Dafa Razwa, Roy Bastanta, yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku.
15. Rekan-rekan KKN Desa Rawa bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta, Qanita Arindia, Rafi Harirama, Alexander Damira, Ayandra, Lutfi, Putri,

Winona dan Ahmad terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;

16. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
17. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Tuhan selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Penulis

**Esmeralda**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual.....	12
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.1.2 Cakupan Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.1.3 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2 Tinjauan Umum tentang Merek.....	15
2.2.1 Pengertian Merek.....	15
2.2.2 Fungsi Pendaftaran Hak atas Merek.....	17
2.2.3 Jenis Merek.....	19
2.2.4 Pendaftaran Merek Internasional dan Indikasi Geografis.....	21
2.2.5 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	23
2.2.6 Fungsi dan Perlindungan Pemegang Hak Merek.....	25
2.2.7 Dasar Hukum Perlindungan Merek.....	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa.....	31
2.3.1 Pengertian Sengketa .....	31
2.3.2 Penyelesaian Sengketa.....	32
2.4 Tinjauan Umum tentang Asas Itikad Baik.....	34

2.3.1 Konsep Asas Itikad Baik.....	34
2.3.2 Bentuk Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek.....	36
2.5 Kerangka Pikir.....	39

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Tipe Penelitian.....	43
3.3 Pendekatan Masalah.....	43
3.4 Data dan Sumber Data.....	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Metode Pengolahan Data.....	46
3.7 Analisis Data.....	47

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Penerapan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Berkaca Pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.....	48
4.1.1 Pembuktian Unsur Merek Terkenal.....	52
4.1.2 Pembuktian Unsur Persamaan Merek.....	59
4.2 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 71/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.....	65

### **V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Logo “7 Days” Serbia.....	55
2. Iklan Komersial Produk “7 Days”.....	56
3. Logo Merek Penggugat.....	56
4. Produk “7 Days” Tergugat.....	56
5. Logo Merek Tergugat.....	65
6. Produk 5” Days” Tergugat.....	65



**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Tabel Negara yang telah didaftarkan oleh “7 Days” .....	56
2. Table Kemasan “7 Days” di beberapa Negara.....	56
3. Table Perbandingan jenis barang Penggugat dan Tergugat.....	62
4. Table Kemasan Produk “7 Days” dan “5 Days” .....	68

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan. HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Inventor, Pendesain, Pemilik dan Pemulai agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.

Merek merupakan bagian dari HKI yang harus 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 terhindar dari sengketa merek. 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.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum atas hak merek diatur dalam UU MIG, Pemegang hak merek memperoleh perlindungan hukum atas mereknya apabila telah didaftarkan oleh DJKI.<sup>2</sup> Peranan merek merupakan hal sangat penting dalam

---

<sup>1</sup> Moch. Basrah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan Modern Online*, Bandung, Genta Publishing, 2011, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1997, hlm. 9.

pemberian karakteristik pada suatu usaha. Dengan adanya merek, maka suatu produk dengan produk lain mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sering kali suatu produk atau jasa dibedakan berdasarkan kualitasnya, harga, image atau citra akan produk atau jasa tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya persaingan usaha yang erat kaitannya dengan merek sering sekali menimbulkan permasalahan. Masalah yang sering timbul adalah ketidakjujuran pada pelaku usaha dalam persaingan usaha. Ketidakjujuran ini biasanya berupa meniru, ataupun memalsukan merek-merek yang sudah ada sebelumnya, ini biasa dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dimana mereka tidak memikirkan para pelaku usaha lainnya yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya.

Pada era perdagangan global merek menjadi senjata utama dalam berbisnis, sebab pada kehidupan generasi modern saat ini merek merupakan salah satu elemen yang penting. Tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen bukan saja ditentukan dari mutu barang atau jasa yang digunakan, tetapi status dari suatu merek juga dianggap penting karena menunjukkan kelas sosial dan kebanggaan (*pride*) dari pengguna merek tersebut. Semakin terkenal suatu merek dagang maka para konsumen secara tidak langsung akan yakin bahwa barang atau jasa milik produsen merek dagang terkenal terjamin kualitasnya dan terpercaya. Banyak pelaku bisnis yang berusaha untuk memperoleh reputasi tinggi bagi merek dagang yang mereka produksi dengan berbagai cara, termasuk dengan terus berinovasi dan mempertahankan kualitas dari produk merek tersebut. Tidak heran jika suatu merek juga turut berfungsi sebagai aset yang berharga bagi perusahaan, terutama bagi merek dagang yang berlabel terkenal (*well-known trademark*).

Berkaitan dengan perlindungan hukum suatu merek, suatu negara harus mempunyai aturan yang tegas dan memadai, pasalnya masih banyak sekali permasalahan mengenai sengketa merek. Sebenarnya dalam UU MIG telah diterangkan mengenai bagaimana cara pendaftaran merek dan syarat-syaratnya. Namun, banyak sekali produsen yang masih awam atau belum

mengetahui mengenai hal tersebut dan menyebabkan pada akhirnya merek mereka usahanya pun tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum akan usahanya.

Pemegang hak merek dilindungi oleh hukum sesuai dengan UU MIG untuk mencegah pihak lain membuat, menggunakan tanpa ijin. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum bagi hak merek sebagai HKI sekaligus menindak para pelaku pelanggaran hukum di bidang merek. Hak merek bersifat hak eksklusif bagi perusahaan yang pertama kali mendaftarkannya juga merupakan hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum merek dagang juga terkait dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Merek yang didaftarkan akan dilindungi secara normatif sekaligus konstitutif yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>3</sup>

Bagi produsen, merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Menurut UU MIG, untuk memperoleh hak atas merek maka merek harus didaftarkan kepada DJKI, dengan kata lain bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum hak atas merek, maka merek harus didaftarkan oleh pemiliknya kepada DJKI dan setelah resmi terdaftar atas nama pemiliknya maka akan diterbitkan sertifikat merek. Namun masih banyak sekali pelanggaran dalam merek yang telah diatur di dalam UU MIG, menjadikan dunia bisnis terpuruk disebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang berakibat maraknya perilaku yang beritikad tidak baik dari pelaku bisnis petualang.

Asas Itikad baik dalam pendaftaran merek merupakan awal dari diajukannya permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal di Indonesia. Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, berdasarkan UU MIG yang menganut asas (*first to file*)

---

<sup>3</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis 1997, hlm. 34.

bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.<sup>4</sup>

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja, juga menimpa suatu merek terkenal. UU MIG tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal.<sup>5</sup> Merek terkenal merujuk penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf a, adalah merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha.

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pendaftar pertama (*first to file*) dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan.<sup>6</sup> Kebutuhan akan perlindungan merek dagang maupun jasa tumbuh seiring dengan keinginan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya berpengaruh bagi kelangsungan sebuah

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung 2010, hlm. 24.

<sup>5</sup> Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum, Analisa Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, 2009, hlm. 14.

<sup>6</sup> Suyud Margono & Lingginus Hadi, "*Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*", Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 27.

perusahaan di pasar nasional maupun global dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Perlunya pendaftaran merek dalam persaingan usaha, ini merupakan hal yang penting dengan mendapatkan perlindungan hukum ini dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang dinilai dapat merugikan pemilik merek. Dalam pendaftaran merek, jika suatu hari diketahui terdapat itikad tidak baik dari salah satu pendaftar merek, maka merek tersebut bisa saja ditolak atau dibatalkan pendaftarannya. Pembatalan merek sendiri dilakukan apabila pihak yang mempunyai itikad tidak baik tersebut telah mendapatkan sertifikat hak atas mereknya terlebih dahulu, Setelah itu barulah diketahui bahwa pihak tersebut memiliki itikad tidak baik dalam pendaftarannya. Itikad tidak baik biasanya akan diketahui apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan melaporkan atau menggugat merek pihak lain yang diduga memiliki itikad tidak baik pada merek pihak lain.

Namun pada kenyataannya, walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai merek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini masih terdapat adanya beberapa kasus pembatalan merek yang terjadi. Unsur itikad tidak baik tersebut menjadi isu dalam persengketaan pada perkara hak atas merek pada putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (“Chipita S.A.”) dengan PT Prima Top Boga.

Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (Penggugat) adalah perusahaan Internasional pemilik produk roti croissant merek 7 DAYS yang merupakan produk terkenal dan sudah dipasarkan ke berbagai negara termasuk Indonesia. PT. Prima Top Boga (Tergugat) adalah perusahaan lokal yang juga memproduksi berbagai jenis roti, salah satunya roti croissant merek 5 DAYS yang dalam hal ini dijadikan obyek sengketa oleh Chipita Industrial and Commercial Company S.A. selaku Penggugat. Kasus sengketa merek yang terjadi antara Chipita Industrial and Commercial Company S.A dan PT. Prima Top Boga dilatar belakangi karena adanya pelanggaran merek yang

erat kaitannya dengan itikad tidak baik. Chipita Industrial and Commercial Company S.A. mengajukan gugatan karena menganggap PT. Prima Top Boga telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan memirip-miripkan produknya berupa roti croissant yang bermerek “5 Days” terhadap produk roti croissant milik Penggugat yang bermerek “7 Days” yang pada dasarnya adalah merek dagang terkenal (*well-known trademark*).

Penggugat telah mengajukan dan memperoleh perlindungan hukum atas merek “7 Days” dan variannya sejak tahun 1992 di banyak yurisdiksi di dunia. Produk Penggugat diciptakan dengan itikad baik dan telah memperoleh reputasi yang signifikan di seluruh negara di dunia karena produknya yang berkualitas dan penggunaannya yang telah terdistribusikan secara luas. Merek “7 Days” Milik Penggugat adalah Merek Terkenal karena merek 7 DAYS telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2020 di bawah Register Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek, Karena Merek “5 Days” Tergugat mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek “7 Days” Penggugat Merek “5 Days” Tergugat tersebut di atas diajukan dan didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dengan niat untuk meniru Merek 7 DAYS Penggugat. Oleh karenanya, Merek “5 Days” Tergugat harus dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek.

Bahwa, guna membuktikan alasan Penggugat bahwa Tergugat telah meniru Merek "7 Days" Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal, bersama ini Penggugat sampaikan perbandingan Merek "7 Days" Penggugat dan “5 Days” Tergugat dengan pendaftaran merek Nomor IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 di Kelas 30. Dalam Nomor Pendaftaran IDM000653883 mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan Merek "7 Days" Penggugat, karena kedua merek tersebut memiliki persamaan unsur dominan.

Selain itu jenis barang yang dilindungi dalam Merek "5 Days" Tergugat adalah sejenis atau terkait dengan jenis barang yang dicakup dalam Merek "7 Days" Penggugat. Oleh karena itu, pendaftaran Merek "5 Days" Tergugat harus dibatalkan. Selanjutnya, pendaftaran dan keberadaan Merek "5 Days" Tergugat akan menyesatkan konsumen Indonesia serta menimbulkan persaingan tidak sehat dengan Penggugat yang merupakan pemilik sah dari merek "7 Days". Mengingat hal di atas, jelas Tergugat mengajukan dan mendaftarkan Merek "5 Days" Tergugat dengan itikad tidak baik. Tergugat tidak hanya meniru atau menjiplak Merek "7 Days" Penggugat, tetapi juga mencoba untuk mendompleng popularitas Merek "7 Days" Penggugat. Hal ini dapat dianggap sebagai praktik bisnis yang tidak adil yang dapat berdampak merusak reputasi Penggugat.

Unsur "itikad tidak baik" dan "merek terkenal" tersebut menjadi pada perkara hak atas merek Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Chipita S.A yaitu Penggugat sebagai pendaftar pertama atas merek "7 Days" yang pemilik yang sah atas merek "7 Days" dan variannya yang mengklaim mereknya adalah merek terkenal dengan PT. Prima Top Boga sebagai Tergugat yang telah mendaftarkan merek "5 Days". Penggugat ingin mendaftarkan merek "7 Days" di Indonesia tetapi ternyata terdapat merek dan jenis barang yang sama terdaftar pada sistem DJKI dengan unsur kata yang sama atau setidaknya serupa sudah didaftarkan atas nama Tergugat terlebih dahulu. Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek "5 Days" 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 "7 Days".

Penggugat sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran Merek "5 Days" Tergugat dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya dan jenis barang



yang sama dengan Merek "7 Days" Penggugat yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 67 Tahun 2016. Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formalitas terkait pengajuan gugatan pembatalan merek menurut Pasal 76 ayat (2) UU MIG, di mana Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek-merek "5 Days" Tergugat di Kelas 30.

Pada dasarnya menurut Pasal 77 MIG, gugatan pembatalan atas sengketa merek memiliki daluarsa dan dapat diajukan paling lama 5 tahun terhitung sejak didaftarkannya merek. Namun, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur *bad faith* atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran merek yang telah mendapat sertifikasi 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.

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 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 bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya. Dalam hal ini pemeriksaan sebelum pendaftaran merek menjadi penentuan berkenaan dengan originalitas dari merek tersebut.

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 yakni mengambil keuntungan dengan meniru ketenaran merek “7 Days” milik Penggugat dan mengajukan permohonan pendaftaran merek “5 Days” kepada DJKI pada 3 Desember 2018. 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 milik Penggugat telah terdaftar sebagai merek terkenal di beberapa negara di dunia. 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.

Berlatar belakang dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, dapat dibentuk sebuah penulisan hukum yang didasarkan pada penelitian **Analisis Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (studi putusan nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana kekuatan penerapan prinsip asas itikad baik pada pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berkaca pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam Putusan nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada perkara pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup objek kajian dan ruang lingkup bidang ilmu.

- a. Ruang lingkup pembahasan objek kajian meliputi Analisis Yuridis Pembatalan MerekDagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik Terhadap Merek Dagang Terkenal 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Ruang lingkup bidang keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata Ekonomi khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai penerapan syarat pembatalan merek berdasarkan itikad baik.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 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) Menganalisis penerapan asas itikad baik dalam pembatalan merek dagang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 2) Menganalisis pertimbangan hukum dalam pembatalan merek dagang pada putusan nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai penerapan asas itikad baik pada merek.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi khususnya mengenai penghapusan dan pembatalan merek terdaftar menurut UU MIG dengan mengkaji dan menganalisis berdasarkan putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan untuk peneliti lain agar dapat menjadikan ini sebagai acuan terhadap pengembangan dalam penelitian yang sama.
4. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

#### 2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Sebagai suatu hak milik, HKI timbul karena kemampuan intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni, budaya serta teknologi. Dengan kata lain, HKI timbul karena intelektualitas manusia.<sup>7</sup>

HKI dengan demikian dapat dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang secara individual atau beberapa orang maupun badan hukum secara komunal atas hasil kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran, mengolah ide dan gagasan, dan mewujudkannya menjadi benda nyata. Perlindungan yang dimaksud bukan diberikan kepada benda sebagai wujud kreativitas, tetapi ide dan gagasan yang ada dibalik terciptanya benda itu. Ide dan gagasan itulah yang tidak dimiliki oleh semua orang.

HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>8</sup> Definisi tentang HKI pada umumnya lebih banyak berisi paparan tentang jenis-jenis HKI, Seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

---

<sup>7</sup> Sulasi Rongoyati, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif Negara Hukum*, Volume 9, Juni 2018, hlm. 42.

<sup>8</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 3.

### 2.1.2 Cakupan Hak Kekayaan Intelektual

HKI yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud, yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar berdasarkan Konvensi WIPO maupun TRIPs Agreement dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*):  
Memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) terdiri atas:
  - a) Paten (*patents*)
  - b) Model dan rancang bangun atau paten sederhana (*utility models*)
  - c) Desain produk industri (*industrial designs*)
  - d) Merek dagang (*trademarks*)
  - e) Merek jasa (*service marks*)
  - f) Nama niaga/nama dagang (*trade names*)
  - g) Desain rangkaian (*tata letak*) sirkuit terpadu (*layout designs (topographies) of integrated circuits*)
  - h) Rahasia dagang (*trade secrets/undisclosed information*)
  - i) Pelindungan varietas tanaman
  - j) Indikasi geografis atau indikasi asal (*indications of source or appellation of origin*)
  - k) Persaingan usaha curang (*repression of unfair competition*).

### 2.1.3 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan hukum terkait HKI bersumber pada perundang-undangan nasional maupun perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI. Pada umumnya, pengaturan hukum internasional terkait HKI dikelola oleh Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau disebut *World*

*Intellectual Property Organization* (WIPO). Berikut beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang HKI, meliputi:<sup>9</sup>

- 1) *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- 2) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 3) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (*Paris Convention/Konvensi Paris*), yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 4) *Berne Convention* (Konvensi Berne), telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- 5) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, hingga saat ini merupakan Persetujuan Multilateral yang paling komprehensif mengenai KI.
- 6) *Trademark Law Treaty*, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- 7) *Patent Cooperation Treaty* (PCT), yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

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

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

---

<sup>9</sup> 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.

- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Standar HKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia, dan sistem administrasi internasional telah memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak perkembangan internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi HKI dunia yaitu WIPO.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Merek**

### **2.2.1 Pengertian Merek**

Merek tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>10</sup> Merek sebagai HKI (Hak Kekayaan Intelektual) HKI terdiri dari tiga unsur, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan. Pertama unsur hak, hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Kedua, unsur kekayaan, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan.

Hal ini berarti unsur kekayaan pada HKI mempunyai sifat ekonomis. Ketiga unsur intelektual, menurut kamus besar bahasa Indonesia intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/merek>. diakses pada 28 September 2022 pukul 11:34 WIB

<sup>11</sup> Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta Lembaga Penelitian UIN, 2009, hlm. 114.



Dari ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwa HKI adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya tersebut merupakan perbedaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>12</sup> Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 UU MIG. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa unsur dalam merek, yaitu: (a) Tanda, (b) Memiliki daya pembeda, (c) Digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “individualising” pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Merek sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula sebagai pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.<sup>14</sup> Dari beberapa definisi yang telah

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2003, hlm. 2.

<sup>13</sup> Siti Marwiyah, “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal”, *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 42

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Op, Cit.* hlm 322.

diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Sehingga konsumen akan dapat membedakan masing-masing merek, khususnya untuk barang atau jasa yang sejenis.<sup>15</sup>

Merek memiliki manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Menyederhanakan penanganan atau penelurusan produk.
2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi
3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek dapat mempengaruhi konsumen, dapat dibeli dan dijual serta memberikan keamanan pendapatan masa depan yang langgeng.

Jadi dari kesimpulan diatas, merek merupakan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan kualitas, jenis suatu produk jasa maupun barang. Semakin tinggi nilai produk, merek tersebut akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman persaingan usaha akan semakin ketat, untuk itu dengan adanya berbagai jenis merek patutlah kita untuk mendaftarkan merek usaha kita agar mendapatkan perlindungan akan kepastian hukum.

### **2.2.2 Fungsi Pendaftaran Hak atas Merek**

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang disebutkan di atas, merek berfungsi sebagai suatu tanda pembeda dan pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus menjadi jaminan mutu atas suatu produk barang dan/atau jasa tersebut. Merek sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut antara lain :

---

<sup>15</sup> Insan Budi Maulana Ridwan Khairandy, *Nurjidad, Kapita Selektu Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 89.

- a. Sebagai tanda pengenal barang atau jasa, yang dapat membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Fungsi ini juga memnghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahannya ketika diperdagangkan.
- b. Bagi Produsen, Pedagang dan Konsumen. dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- c. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- d. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan *reklame* bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* (niat baik) dimata konsumen. Merek dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesian* (CAFI), bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.

Dapat dilihat dari sudut produsen fungsi merek dari segi pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Fungsi Pendaftaran Merek yaitu sebagai upaya menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak eksklusif atas merek yang sudah mendaftarkan mereknya dan mendapatkan sertifikat hak atas merek tersebut, memberikan status bahwa pendaftar sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah maka jika sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke DJKI agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya.

### **2.2.3 Jenis Merek**

Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:<sup>16</sup>

1. Merek Biasa (*Normal Marks*) Disebut juga sebagai normal merek yang tergolong kepada merk biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Ccitra Aditya Bakti 1992, hlm. 80.

tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

2. Merek Terkenal (*Well Known Mark*) Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).
3. Merek Termashyur (*Famous Mark*) Tingkat derajat merk yang tertinggi adalah merek termahsyur. Derajat merk termahsyurpun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali merek ini kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.

Jenis Merek dalam pasal 1 ayat 2-4 UU MIG mengatur mengenai jenis-jenis merek, diantaranya :

- a. Merek Dagang (*The demark*) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa (*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif (*Collective Mark*) adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri

umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

#### 2.2.4 Pendaftaran Merek

Undang-Undang Merek menentukan syarat pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftar merek. Tentang tata cara pendaftaran merek dapat diajukan untuk beberapa kelas barang atau jasa. Ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan proses pendaftaran merek.<sup>17</sup>

Surat permohonan pendaftaran merek diajukan dengan melengkapi:

- a. Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia;
- c. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain;
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh menteri kehakiman.

Syarat pendaftaran merek diatur juga dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 UU MIG. Maka sebab itu pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran permohonan merek sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 112.

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam permohonan harus mencantumkan:
  - 1) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
  - 4) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - 5) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- c. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan perkelas barang dan atau jasa.
- f. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- g. Dalam hal merek berupa suara, maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- h. Wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya adalah merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, DJKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek.

Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet. Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang didaftarkan harus ditolak.

Pasal 52 UU MIG dijelaskan permohonan pendaftaran merek internasional

- a. Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa :
  - 1) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui menteri.
  - 2) Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu 36 negara tujuan yang diterima oleh menteri dari biro internasional.
  - 3) Permohonan pendaftaran Merek internasional hanya dapat dimohonkan oleh pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemohon telah mengajukan permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran Merek internasional. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan peraturan pemerintah.

### **2.2.5 Pembatalan Merek Terdaftar dan Penghapusan Pendaftaran Merek**

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: pertama, atas prakarsa DJKI, kedua oleh pemilik



merek sendiri dan ketiga, adanya gugatan oleh pihak ketiga. DJKI atas prakarsanya dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek terdaftar jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJKI, yaitu: (a) larangan impor; (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Sementara itu, ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi 40 ketidaksesuaian dalam bentuk 46 penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa DJKI juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Jika terdapat keberatan terhadap putusan penghapusan merek terdaftar ini pemilik merek terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh DJKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Selanjutnya penghapusan pendaftaran yang dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak

berlaku lagi, yang berarti pula bahwa penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>18</sup>

- c. Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pemilik Merek. Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/jasa kepada DJKI. DJKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.<sup>19</sup>
- d. Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pihak Ketiga. Undang-undang menghendaki adanya penghapusan pendaftaran merek atas permintaan pihak ketiga dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tujuan dari penghapusan merek atas permintaan pihak ke tiga ini adalah sebagai kontrol dari masyarakat dalam pelaksanaan merek yang telah didaftarkan. Pengajuan permintaan penghapusan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.

### **2.2.6 Fungsi dan Perlindungan Pemegang Hak Merek**

Perlindungan hukum sudah sehatusnya mengayomi masyarakat yang sudah dirugikan dan yang lemah dari persaingan dagang yang tidak sehat, yang tujuan perlindungannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat menggunakan produk yang bermanfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya perlindungan hukum adalah suatu tindakan hukum yang diperkenalkan oleh negara dengan tujuan

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 80-82.

<sup>19</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015, hlm. 39.

untuk menciptakan rasa keadilan, baik secara intelektual maupun dengan campur tangan pihak lain yang hendak menggunakan merek untuk kepentingan umum, untuk organisasi komersial dan publik.<sup>20</sup>

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran pelaksanaan fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada objek hukum sesuai dengan aturan hukum baik pencegahan maupun penindakan secara tertulis dan tidak tertulis dalam rangka penerapan ketentuan dan penegakan hukum.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke DJKI agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Perlindungan hukum berdasarkan *system first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik bersifat

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014 hlm. 58.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 69

preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini kan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa hak eksklusif dimiliki pemilik merek terdaftar untuk menghindari kemungkinan pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemilik untuk menggunakan tanda-tanda yang identik ataupun mirip untuk barang atau jasa yang identik ataupun sejenis dengan merek terdaftar untuk kegiatan perdagangan, di mana penggunaan tersebut dapat menyebabkan 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

---

<sup>22</sup> A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 83.

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.

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, seseorang yang memiliki hak atas merek di suatu negara tidak memiliki hak untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan merek miliknya di negara lain apabila merek milik bersangkutan belum terdaftar di negara lain.

### **2.2.7 Dasar Hukum Perlindungan Merek**

Pesatnya perkembangan perdagangan dan industri menuntut peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses produksi, jika produk tersebut kemudian dipasarkan dengan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan ilegal pada akhirnya adalah kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Perlindungan hukum yang negara berikan terhadap hak merek meliputi perlindungan merek dalam negeri dan luar negeri, sebagaimana disebutkan dalam asas timbal balik, di mana setiap anggota berkewajiban untuk melindungi kekayaan intelektual warga anggota lain sebagai perlindungan bagi anggotanya sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diakses tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.20 WIB.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang hukum kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada saat itu masih bernama Netherlands East-Indiastelah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Work* sejak tahun 1914.

Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945 semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini menunjukkan bahwa peranan dan upaya untuk perlindungan merek sangat penting.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai itikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai itikad buruk.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik

atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.<sup>24</sup> Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek, Oleh karena itu apabila ada pelanggaran terdaftar pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum, Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.<sup>25</sup>

Hal lain yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ukuran itikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan itikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi merek. Lebih lanjut Undang-undang merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila:

- a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
- b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.

---

<sup>24</sup> Tommy Hendra Purwaka, "Perlindungan Merek", (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Jakarta, hlm. 39-40.

<sup>25</sup> Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang, hlm. 241.

Adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berlakunya perlindungan hukum atas merek terdaftar akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jika perlindungan hukum atas merek terdaftar tidak berjalan maka minat investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di Indonesia akan melemah, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

## **2.3 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa**

### **2.3.1 Pengertian Sengketa**

Pengaturan hukum mengenai sengketa ini menunjukkan apabila ada pihak lain yang menggunakan merek dari pemilik merek terdaftar tanpa izin, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas UU MIG. Apabila terjadi pelanggaran atas hak pemilik merek terdaftar, maka akan menimbulkan sengketa hukum antara pemilik merek terhadap dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek dari pemilik merek.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.<sup>26</sup>

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.94.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 25.



1. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut)
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, walaupun masih dalam proses pemeriksaan, pemilik merek terdaftar selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

### **2.3.2 Penyelesaian Sengketa**

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Pemilik merek dagang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak atas penggunaan merek dagang secara tidak sah yang pada dasarnya atau seluruhnya mirip dengan barang atau jasa serupa.<sup>28</sup>

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 95.

atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 93 UU MIG.

#### 1. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan arbiter atau wasit. 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.

#### 2. Alternatif

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 Alternatif 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 Alternatif, 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 hari sejak perdamaian ditandatangani.

Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu mengenai :

1. Mencegah masuknya barang yang berhubungan dengan pelanggaran hak merek
2. Menyimpan alat bukti yang berhubungan dengan pelanggaran merek tertentu.

Merek perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa pilihan. Adapun pilihan yang tersedia adalah melalui proses litigasi yaitu melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana, arbitrase, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

## **2.4 Tinjauan Umum tentang Asas Itikad Baik**

### **2.4.1 Konsep Asas Itikad Baik**

Pengertian itikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Wujud perlindungan dari negara terhadap merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Berkaitan dengan itikad baik, karena dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Ditjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa

merek tidak dapat dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Teori hukum merek, kualifikasi tanda yang tidak dapat didaftar sebagai merek seperti yang dijelaskan diatas dikenal dengan dasar penolakan absolut. Jika suatu tanda memenuhi kualifikasi dasar penolakan absolut maka tanda tersebut secara alamiah tidak dapat berfungsi sebagai merek. Penolakan dengan dasar absolut dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan substantif baik secara *ex-officio* oleh Dirjen KI atau karena adanya keberatan dari pihak ketiga. Dasar penolakan absolut juga dapat digunakan sebagai alasan pembatalan merek terdaftar melalui gugatan ke pengadilan.<sup>29</sup>

Pendaftaran merek yang dilandasi dengan tidak melakukan itikad baik sebagaimana tercantum dalam UU MIG, setidaknya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Berdasarkan Undang-undang, putusan pengadilan atas perkara-perkara merek, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur agar seseorang dinyatakan beritikad tidak baik yakni:

1. Terdapat keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pendaftaran merek yang dilakukan.
2. Adanya kerugian yang diterima oleh pihak lain akibat dari pendaftaran merek yang dilakukan Kedua unsur tersebut setidaknya harus ada dalam suatu perkara merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik.

Prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek dagang yaitu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sehingga dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal harus dilakukan dengan itikad baik, dalam arti itikad baik disini bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Itikad baik dalam arti bersifat dinamis

---

<sup>29</sup> Agung Indriyanto dan Iriie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, 2017 hlm. 77.

artinya juga bahwa pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi, karena kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran merek.

#### **2.4.2 Bentuk Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek**

Secara umum apabila ditinjau dari Undang-undang serta putusan-putusan pengadilan atas sengketa merek yang ada, maka bentuk-bentuk dari pendaftaran merek yang beritikad tidak baik diantaranya:<sup>30</sup>

1. Tindakan membonceng, meniru atau menjiplak merek baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran. Tindakan tersebut bertujuan untuk menyaingi merek milik pihak lain yang sudah menjadi pemilik hak merek dan memperoleh keuntungan pribadi atas keterkenalan dan nilai jual yang sudah tinggi di masyarakat tanpa mempedulikan kerugian yang akan diderita oleh pemilik merek terdaftar tersebut.
2. Tindakan pendaftaran merek yang menyesatkan (misleading) khalayak ramai mengenai asal-usul barang, serta perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat atau bertentangan dengan ketertiban umum juga turut termasuk kedalam kualifikasi itikad tidak baik.
3. Pendaftaran merek oleh pemohon yang memiliki pengetahuan penggunaan merek sebelumnya oleh pihak lain. Pengetahuan tersebut didapatkan karena adanya hubungan langsung antara pemohon dengan pemilik merek sebenarnya. Hubungan tersebut antara lain berupa hubungan kerja, importir, agen penjualan, maupun hubungan kekeluargaan.

---

<sup>30</sup> Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2007), hlm. 38.

4. Pendaftaran merek yang tidak memiliki niat untuk menggunakan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Niat tersebut dibuktikan dengan tidak digunakannya merek yang telah didaftarkan tersebut dipasaran setidak-tidaknya selama tiga tahun berturut-turut tanpa disertai alasan yang jelas.

Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain. Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip, dan yang berarti merek tersebut secara totalitas ditiru. Yang dimaksudkan dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.<sup>31</sup>

Penolakan permohonan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.<sup>32</sup> Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya, yakni:<sup>33</sup>

1. *Similarity in appearance* (kemiripan dalam hal penampilan), yang dalam arti dapat membingungkan dalam bentuk penggambaran.
2. *Similarity in sound* (kemiripan bunyi/pengucapan), yang dalam arti dapat membingungkan dalam bentuk pengucapan.
3. *Similarity in concept* (kemiripan dalam konsep makna), di mana arti dalam suatu bentuk memiliki persamaan dalam pengucapan.

---

<sup>31</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* hlm. 359.

<sup>32</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* hlm. 17.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 369.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>34</sup> Kriteria penilaian itikad baik dapat dilakukan dengan penilaian yang bersifat relatif/subjektif dan penilaian yang bersifat absolut/objektif. Penilaian yang bersifat relatif dapat dilakukan dengan menilai tingkah laku yang nyata dari subyek. Sedangkan penilaian yang bersifat objektif dapat dilakukan dengan akal sehat dan keadilan.

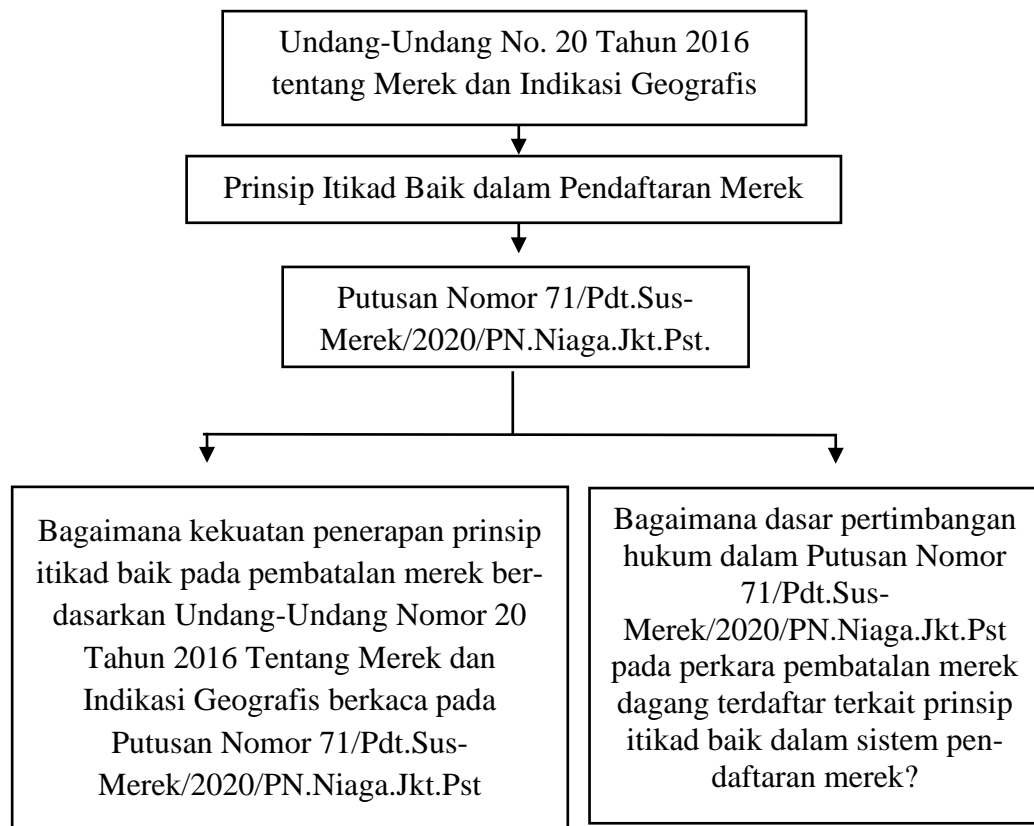
Berdasarkan penilaian itikad baik tersebut, maka Wirjono Prodjodikoro<sup>35</sup> berpendapat bahwa pengertian itikad baik menurut pasal 1338 (3) BW adalah pengertian dalam arti objektif dan dinamis. Sehingga itikad baik disini bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek. Itikad baik dalam arti bersifat dinamis artinya juga bahwa pihak yang satu tidak boleh merugikan pihak yang lain atau tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi, karena kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari pihak yang mengajukan permohonan dan pendaftaran merek.

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 16.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, hlm. 62.

## 2.5 Kerangka Pikir



### Keterangan :

Berdasarkan bagan kerangka pikir atau skema di atas dapat dijelaskan bahwa Sengketa hak atas merek 7 DAYS dan 5 DAYS antara Chipita S.A dan PT Prima Top Boga berawal dari gugatan Chipita S.A selaku Penggugat terhadap PT Prima Top Boga selaku Tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Turut Tergugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Desember 2020. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran hak atas merek dengan sikap Tergugat yang memakai merek “5 DAYS” dan Turut Tergugat yang mengesahkan pendaftaran atas merek tersebut.

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek milik Tergugat yaitu 5 Days dalam Daftar No. IDM000511918 Kelas 30 dan



Daftar No. IDM000903236 Kelas 30 karena Penggugat adalah pengguna pendaftar pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek “7 Days” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “5 Days” dan variannya yang telah diakui keterkenalannya di seluruh dunia. Menyatakan bahwa Merek “5 Days” Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000653883, IDM000661499, IDM000661500, IDM000661496 dan IDM000661498 yang telah terdaftar diatas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “7 Days” dan variannya milik Tergugat.

Usaha Penggugat merupakan produsen dalam bidang industri aneka roti, kue dan manisan lainnya. Produk-produk Penggugat telah diproduksi, digunakan dan dikenal dengan merek “7 Days” 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 dan berkembang pesat. Hasil-hasil produksi Penggugat dengan merek “7 Days” dan variannya telah dikenal oleh para konsumen di berbagai negara di seluruh dunia sejak lama, dan secara khusus telah memiliki tempat di hati para konsumen yang telah mengetahui reputasi produk-produk milik Penggugat.

Pada proses persidangan, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tenggugat telah secara tanpa hak mendaftarkan merek “5 Days” pada Turut Tergugat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 jo Pasal 3 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU MIG karena merek “5 Days” atas nama Tergugat, terdaftar pada kelas 30 serta telah mempunyai hak eksklusif selama 10 (sepuluh) tahun untuk digunakan atas kegiatan perdagangan, dan dapat diperpanjang masa perlindungan hak eksklusifnya untuk jangka waktu yang sama.

Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam mendaftarkan mereknya melalui Protokol Madrid atas merek “5 Days” di kelas 30 dalam hal ini,

Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “7 Days” pada tanggal 28 Juli 2020, yang dapat diartikan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “7 Days” setelah Tergugat mengajukan permohonan dan/atau terdaftar secara sah sebagai pemilik merek “5 Days” mengingat Negara Republik Indonesia didalam pelaksanaan dan/atau penerapan hukum terkait pendaftaran merek berlaku sistem *first to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang mendukung dalil Penggugat dan Tergugat, majelis hakim pada akhirnya memutuskan untuk menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian kerangka pikir tersebut akan dikaji kekuatan unsur itikad tidak baik pada pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembuktian pemenuhan syarat suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dan perlindungan hukumnya, serta akibat hukum Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh para pihak.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.<sup>36</sup> Penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, bahan hukum, fakta hukum, sistem hukum yang telah dan pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam bidang hukum dikenal 3 (tiga) jenis penelitian, yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*);
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif terapan (*applied law research*); dan
- c. Penelitian hukum empiris (*empiric llaw research*).

Penelitian hukum didasarkan pada metode, artinya semua kegiatan yang meliputi persiapan penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian menggunakan cara-cara yang secara umum diakui dan berlaku pada ilmu pengetahuan.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yaitu penelitian hukum

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004, hlm. 32.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 37.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>38</sup>

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>39</sup> Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Untuk itu, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan prinsip itikad baik pada pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berkaca pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah sebuah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 50.

- a. Pendekatan *Judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik namun tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi melalui pengadilan (*Judicial decision*). Dengan melihat hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji dalam putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst .
- 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 penerapan unsur itikad tidak baik pada pendaftaran merek di Indonesia serta pembatalan pendaftaran merek dagang karena adanya itikad tidak baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh para pihak.

### 3.4 Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu berbagai bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
  - b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - c. Kepres Nomor 18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO)
  - d. Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian yang terkait, dan artikel hukum berhubungan dengan penerapan syarat pembatalan merek atas dasar itikad tidak baik, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah penerapan syarat pembatalan merek atas dasar itikad tidak baik.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>40</sup>

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Melakukan pengkajian informasi mengenai hukum khususnya terkait HKI 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.

2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan No 71/Pdt.Sus-HKI/MERREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm, 37.

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benarbenar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 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. Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 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 bahan kepustakaan yang sudah terkumpul dan menelaah putusan 71/Pdt.Sus-HKI/MEREK/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst. Untuk mengetahui bahwa data yang sudah terkumpul sudah sesuai untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan prinsip itikad baik pada pembatalan merek berdasarkan UU MIG berkaca pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-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

---

<sup>41</sup> Basrowi & Suwandi. *Memahami penelitian kualitatif*. PT. Rineka Cipta, 2009.

ulang bahan hukum yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Hal tersebut guna memperoleh data yang objektif dan sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai penerapan prinsip itikad baik pada pembatalan merek pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-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 mengenai penerapan prinsip itikad baik pada pembatalan merek berdasarkan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### 3.7 Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.<sup>42</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada naskah Putusan Hakim pada putusan No.71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 91.



## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, maka “7 Days” merupakan Merek terkenal karena “7 Days” telah memenuhi kriteria Merek terkenal. Dalam Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim memutuskan perkara bahwa pada dasarnya Chipita Industrial selaku Penggugat Merek “7 Days” merupakan Merek Terkenal. Jika dilihat dari ketentuan peraturan Undang-Undang Chipita Industrial memenuhi syarat sebagai Merek terkenal, karena Chipita Industrial mendaftarkan Merek tersebut di beberapa Negara, pemasaran Chipita Industrial di berbagai negara juga mempunyai persentase nilai pemasaran yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Jika diukur dari kasus sejenis yang pernah terjadi Indonesia sudah ada penggugat yang melakukan gugatan sebagai Merek terkenal.
2. Keputusan Majelis Hakim yang menetapkan Chipita Industrial telah sesuai dengan prinsip *First to File* yg dianut di Indonesia karena dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia tidak bersifat mutlak yang artinya suatu Merek dapat dibatalkan selama terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan didaftarkan dengan dasar itikad tidak baik. Chipita Industrial merupakan pemilik pertama Merek “7 Days”, jika dilihat dari bukti yang dimiliki, terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak *First To File* karena Chipita Industrial merupakan Merek

terkenal dalam hal ini Penggugat merupakan penerbit roti *croissant* terbesar dan terkenal di dunia serta telah membuktikan bahwa pendaftaran Merek “7 Days” di Indonesia pertama kali ialah milik Chipita Industrial. Chipita Industrial mengajukan pendaftaran Merek “7 Days” di Indonesia pada Tanggal 24 September 2012 dengan nomor daftar IDM000511918, lebih dulu dari PT.Prima Top Boga. Pendaftaran Merek “5 Days” yang dilakukan PT. Prima Top Boga telah memehui kriteria adanya perbuatan itikad tidak baik berdasarkan pada perbuatan yang bersifat tidak jujur (*dishonesty*) yakni berupa meniru, menjiplak, dan mendapatkan keuntungan dari ketenaran Merek “7 Days” milik Chipita Industrial yang ditandai dengan penggunaan elemen pokok dari Merek “7 Days” milik Chipita Industrial berupa kata atau tulisan asing “7 Days”, Logo bulat, kata “days”, dan gambar *croissant*. Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa permohonan Merek ditolak apabila Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal pihak lain. Merek “5 Days” milik PT. Prima Top Boga harus dibatalakan pendaftarannya karena Merek miliknya beritikad tidak baik.

## 5.2 Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan, permohonan, pendaftaran Merek agar tidak terjadi sengketa Merek. jika ada Merek yang sama dengan Merek lainnya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat langsung menolak pendaftaran Merek. Bagi Pemerintah dan pembuat undang-undang, baiknya mengatur lebih lanjut definisi dan ukuran itikad baik dalam pendaftaran merek sehingga penilaian itikad baik dapat lebih mudah dinilai baik oleh masyarakat maupun pemohon pendaftaran merek.

2. Kepada masyarakat agar membuat suatu Merek dengan menunjukkan keorisinalitas atas Mereknya sehingga memiliki suatu ciri dan khas kebaruan tanpa membonceng suatu Merek dan produk luar supaya tidak menimbulkan sengketa merek dikemudian hari. Merek yang terdaftar diluar negeri jika ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia sebaiknya menggunakan hak prioritas supaya hak eksklusif pemilik merek yang sudah terdaftar di luar negeri dapat diberikan perlindungan di Indonesia dan Mengecek terlebih dahulu pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual serta website-website terbaru. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan dapat membuat standar untuk menentukan mengenai merek mana yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merek mana yang tidak termasuk memiliki persamaan pada pokoknya secara detail untuk dijadikan pedoman pemeriksa merek untuk menerima atau menolak permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan sengketa merek dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Basrah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan Modern Online*, Bandung, Genta Publishing, 2011.
- Dianggoro, Wiratmo. *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis 1997.
- Hendra Purwaka, Tommy. “*Perlindungan Merek*”, (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, 2017.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004.
- Margono, Suyud & Lingginus Hadi, “*Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*”, Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Maulana, Insan Budi *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992
- Putra, Jaya. Syopiansyah dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta Lembaga Penelitian UIN , 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.
- Rongoyati, Sulasi. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif Negara Hukum*, Volume 9, Juni 2018.

Sjahputra, Imam. *Menggali Keadilan Hukum, Analisa Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Alumni, 2009.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2015.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2003.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zen Umar Purba, Achmad. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  
Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga/Jkt.Pst.

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

*Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights*

## **C. Jurnal**

Dinwoodie, Graeme B. *Private International Aspects of The Protection of Trademarks, Makalah European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Program ECAP II*, Munchen, 2004.

Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang.

Marwiyah, Siti. "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal", Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011.

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Ccitra Aditya Bakti 1992.

Mardianto, Agus. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010.

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

#### **D. Skripsi**

Renaldi Tambunan, Albert. *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis* Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Angga Ariyana, *Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar Di Indonesia*. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif, 2016.

#### **E. Website**

<http://kbbi.web.id/merek>. diakses pada 28 September 2022.

<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diakses tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.20 WIB.

Kusumah, Justisiari P, *Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File dan First to Use*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-Merek-ifirst-to-file-i-dan-ifirst-to-useilt632997537-ca5d>.