

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

HKI menurut Sanusi Bintang adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari 2 (dua) macam hak, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang penemu ataupun perancang untuk mendapatkan keuntungan atas hasil karya atau temuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak moral ialah hak yang melindungi hasil karya atau temuan seseorang.<sup>27</sup>

Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam BAB I, telah dijabarkan bahwa awal mulanya perlindungan HKI dinaungi oleh WIPO, namun seiring berjalannya waktu negara-negara maju seperti Amerika Serikat merasa WIPO kurang cukup memadai dalam melindungi HKI di dunia. Hal ini dikarenakan WIPO sendiri tidak mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa dalam HKI dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan perdagangan internasional.<sup>28</sup>

Karena semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi antar negara maka

---

<sup>27</sup> Sudarmanto, “*KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), Hal 1-2

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal 39-40

semakin diperlukannya suatu organisasi yang dapat mengatur masalah perdagangan internasional seperti yang terjadi sekarang ini.

Maka dari itu muncul-lah *World Trade Organization* (yang selanjutnya akan ditulis menjadi WTO). WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. Kemudian untuk menangani masalah HKI, WTO membentuk *Trips Agreement*.<sup>29</sup> *Trips Agreement* hanya berlaku untuk negara-negara yang menjadi anggota WTO dan Indonesia sendiri telah meratifikasi *Trips Agreement* melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

*Trips Agreement* menerapkan prinsip *full compliance* bagi negara-negara yang menyetujuinya, hal ini berarti setiap negara yang telah tergabung dalam *Trips Agreement* wajib untuk menjalankan dan mentaati seluruh ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian *Trips Agreement*. Ketentuan yang tercantum ialah prinsip-prinsip perlindungan HKI, struktur kelembagaan, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, Hal 23

<sup>30</sup> Kholis Roisah, *Op.Cit*, Hal 62

Penerapan perlindungan HKI yang berada di bawah naungan WTO tetap menggunakan prinsip-prinsip GATT yang masih berlaku, antara lain yaitu:

1. Prinsip *National Treatment*, prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 *Trips Agreement*.<sup>31</sup> Pada prinsip ini semua negara peserta WTO diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara asing maupun warga negara lokal.<sup>32</sup>
  2. Prinsip *most favoured-nation*, prinsip ini terdapat dalam Pasal 4 *Trips Agreement*. Prinsip ini mewajibkan tidak boleh ada tindakan tidak adil dan diskriminasi kepada pemilik HKI asing.<sup>33</sup>
  3. Prinsip transparansi, dalam prinsip ini harus diumumkan pengaturan apa saja yang diberlakukan di negara anggota.<sup>34</sup>
- Selain harus menerapkan prinsip-prinsip di atas, isi dari *Trips Agreement* juga harus menerapkan Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Konvensi Roma.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Khoirul Hidayah, "Hukum HKI", (Malang: Setara Press, 2017), Hal 20

<sup>32</sup> Kholis Roisah, *Loc. Cit*, Hal 61

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

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, Hal 18

Kelebihan *Trips Agreement* dibandingkan WIPO, antara lain:<sup>36</sup>

1. Terdapat pengawasan oleh dewan khusus;
2. Terdapat pengaturan yang lebih rinci dalam hal penegakan dan admnisitarsi HKI dalam sistem hukum nasional; dan
3. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body*.

HKI yang diatur dalam *Trips Agreement* secara umum dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni:

1. Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk dalam Hak Cipta ialah karya seni, karya sastra, ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait.

2. Hak Kekayaan Industri adalah hak yang timbul karena hasil olah pikir manusia untuk menciptakan teknologi yang lebih baik. Yang termasuk dalam Hak Kekayaan Industri ialah paten, paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal 18-19

varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya perlindungan hukum atas HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan atas ide-ide, hasil karya atau ciptaan serta informasi yang mempunyai nilai komersial.<sup>37</sup>

## 2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Merek

### 2.1.2.1 Pengertian Merek

Merek merupakan suatu tanda pembeda yang pada prinsipnya tidak boleh memiliki persamaan baik persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik pihak yang lain. Hal ini dikarenakan merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang MIG terdapat pengertian Merek yang menyatakan bahwa:

“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>37</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit*, al 3

<sup>38</sup> Sudarmanto, *Op. Cit*, Hal 85

Selain itu, *Black's Law Dictionary* juga memberikan pengertian atas merek yakni sebagai berikut:<sup>39</sup>

*A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others.*

*Trips Agreement* juga memberikan pengertian merek yakni sebagai:

*Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numeral, figurative elements and combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Member may require, as a condition of registration, that signs be visuallu perceptible.*

Tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang saja, pengertian merek juga dapat ditemui dalam pengertian yang diberikan oleh para ahli. Seperti R. Soekardono yang memberikan pengertian atas merek dan menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

Merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga untuk

---

<sup>39</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ed. 9 (United States of America: West Publishing Co, 2004), hlm. 1630.

<sup>40</sup> Hery Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*", Cetakan ke I, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), Hal 29-30

memprabadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

Selain itu, Molengraaf dalam buku yang berjudul *Hak Milik Intelektual* karya Muhamad Djumhana dan Djubaedillah mengemukakan pendapatnya terkait pengertian merek dan menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.

Keller juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian atas merek, yakni:

Sebuah merek merupakan lebih dari sekedar produk, karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut harus rasional dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek atau lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, Hal. 164

<sup>42</sup> Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 6, Number 1 2018, Hal 6

### 2.1.2.2 Jenis Merek

Dapat ditemukan di dalam Undang-Undang MIG terdapat 3 (tiga) jenis merek, yakni tercantum dalam Pasal 1 angka 2 hingga angka 4 yang menyatakan bahwa:

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa 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.
3. Merek Kolektif 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.

### 2.1.2.3 Fungsi Merek

Dewasa ini merek tidak hanya sebagai sarana untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa. Seiring berkembangnya perekonomian dunia, merek juga mencerminkan reputasi dan *good will* dari merek itu sendiri. Reputasi dan nama baik (*good will*) dari suatu merek merupakan nilai jual yang berharga bagi pemilik merek.<sup>43</sup> Merek berfungsi

---

<sup>43</sup> Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti, “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, Jurnal Hukum Postitum, Vol 4, Number 2 Desember 2019, Hal 58

sebagai pembeda, identitas dan tanda pengenal asal barang atau jasa.

Menurut Abdul Kadir, merek mempunyai fungsi sebagai:<sup>44</sup>

1. Tanda pengenal atas barang atau jasanya untuk membedakan hasil produksi seseorang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Sarana promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut mereknya.
3. Jaminan nilai atas mutu barang atau jasanya.

P.D.D Dermawan membagi fungsi merek ke dalam tiga fungsi, yaitu:<sup>45</sup>

1. Fungsi indicator sumber, merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk dibuat secara professional dan berasal dari sumber yang resmi;
2. Fungsi indicator kualitas, maksudnya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas dari barang atau jasa merek tersebut;

---

<sup>44</sup> Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia", Jurnal Opinio Urnis, Vol 19, April 2016, Hal 68

<sup>45</sup> Thoyyibah Bafadhal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia", Undang: Jurnal Hukum, Vol 1, Number 1 Juni 2018, Hal 27

3. Fungsi sugestif, maksudnya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Merek memiliki fungsi dan peranan yang penting baik untuk produsen, pedagang maupun konsumen itu sendiri. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan dari kualitas barang yang diproduksi, sedangkan bagi pedagang merek memiliki fungsi sebagai sarana untuk mempromosikan barang dagangannya agar semakin dikenal oleh khalayak umum dan fungsi merek dari sudut konsumen ialah untuk dapat membandingkan serta memilih barang yang sesuai dengan kemampuannya dan kualitas yang diinginkan.<sup>46</sup>

#### 2.1.2.4 Hak atas Merek

Pemilik merek baru akan mendapatkan hak atas mereknya apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkan dan dikabulkannya pendaftaran merek yang diajukannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian dari Hak atas Merek dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 UU MIG yang menuliskan sebagai berikut:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk

---

<sup>46</sup> Suyud Margono, *“Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual”*, Cetakan Ke I, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), Hal 20-21

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sebagaimana pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa karena merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara maka secara tidak langsung merek memberikan hak mutlak kepada pemilik merek untuk dapat mempertahankan hak mereknya dari pihak yang tidak berwenang.<sup>47</sup> Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek bersifat monopoli, karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut dan pihak lain tidak boleh menggunakan mereknya tanpa seizin dari pemilik merek.<sup>48</sup>

#### 2.1.2.5 Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soedirjo dalam buku yang berjudul “*Hak Milik Intelektual*”, terdapat 4 (empat) sistem pendaftaran merek di dunia ini, antara lain:<sup>49</sup>

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu

---

<sup>47</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, Hal. 175

<sup>48</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Edisi*, Juni 2014, Hal. 98

<sup>49</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Loc.Cit*, Hal. 184-185

Dalam sistem ini, merek dapat segera didaftarkan apabila pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran yang merupakan syarat-syarat permohonan pendaftaran merek telah terpenuhi.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu

Pada sistem ini sebelum mendaftarkan mereknya kepada Daftar Umum akan diadakan pemeriksaan terlebih dahulu yang kemudian akan diumumkan dalam Kantor Pendaftaran Merek. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan dan jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak ada keberatan dari pihak lain maka pendaftaran merek dapat dikabulkan. Contoh negara yang menganut sistem ini ialah Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat dan Jepang.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara

4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya

Indonesia sendiri selama ini hanya mengenal 2 (dua) sistem pendaftaran merek, yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif"), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 24, Number 1 Januari 2017, Hal 54

## 1. Sistem Deklaratif (*passief stelsel*)

Indonesia pada awal mulanya menganut sistem ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang yang lama, yakni Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.<sup>51</sup> Dalam sistem ini merek tidak harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan hak atas merek timbul bagi pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Sistem ini dianggap kurang menjamin kepastian hukum karena bila ada pihak yang bersengketa merek maka akan sulit untuk dilakukan pembuktian siapa yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut.<sup>52</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, sistem deklaratif yang dianut Indonesia dirasa tidak memberikan kepastian hukum karena sulitnya untuk membuktikan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Maka dari itu Undang-Undang No 21 Tahun 1961 Tentang Merek

---

<sup>51</sup> Soedjono Dirdjosisworo, "*Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Cetakan Ke I, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hal 45-46

<sup>52</sup> Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono dan Parijo, "*Hukum Merk di Indonesia*", (Jakarta: Harvarindo, 2005: Hal 55

Perusahaan dan Merek Perniagaan dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

## 2. Sistem Konstitutif (*atributif*)

Indonesia menggunakan sistem ini sejak berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 1992 Tentang Merek.<sup>53</sup>

Sistem ini menganut prinsip pendaftar pertama atau *first to file principle* yang berarti pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka pihak tersebut dianggap sebagai pihak yang berhak atas hak mereknya. Sistem ini dianggap lebih menjamin kepastian hukum karena dapat dibuktikan dengan mudah pihak mana yang pertama kali mendaftarkan mereknya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, Hal 45-46

<sup>54</sup> Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono dan Parijo, *Op.Cit*, Hal 3

### 2.1.2.6 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur atau beberapa unsur yang terdapat di dalam Pasal 20 UU MIG, yang menyatakan bahwa:

Merek tidak dapat didaftar jika:

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

Yang dimaksud dari bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 huruf (a) ialah tidak boleh menggunakan tanda yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan maupun keagamaan golongan tertentu. Maksud dari Pasal 20 huruf (e) adalah tanda tersebut tidak boleh terlalu

sederhana dan juga tidak boleh terlalu rumit sehingga dapat membuat tanda tersebut menjadi tidak jelas.<sup>55</sup>

Selain itu permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek yang dimohonkan memiliki kriteria-kriteria seperti yang dicantumkan dalam Pasal 21 UU MIG, antara lain:

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal 328

- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf c UU MIG terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, yang menuliskan bahwa:

- (2) Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Penolakan permohonan dilakukan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal terhadap permohonan; dan
  - b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.

#### 2.1.2.7 Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Merek<sup>56</sup>

Merek baru dapat didaftarkan apabila telah memenuhi syarat mutlak yaitu adanya suatu daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*).<sup>57</sup> Diperlukannya suatu daya pembeda dalam merek agar dapat membedakan barang atau jasa

<sup>56</sup> Ahmadi Miru, "Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 21

<sup>57</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 325

yang diproduksi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya.<sup>58</sup> Suatu pembeda dalam merek dapat dicantumkan dalam barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>59</sup> Dalam mendaftarkan mereknya ada beberapa syarat dan tata cara dalam mengajukan pendaftaran merek yang terdapat dalam Pasal 4 hingga Pasal 6 UU MIG yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 4

(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

- a) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f) kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.

(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

---

<sup>58</sup> Suyud Margono, *Op.Cit*, Hal. 21

<sup>59</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, Hal. 166

(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 5

(1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.

(4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

## Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Jika suatu merek telah terdaftar dan pendaftarannya diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka pemilik merek tersebut memiliki hak-hak untuk:<sup>60</sup>

1. Menggunakan serta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya;
2. Melarang pihak lain menggunakan mereknya tanpa seizin pemilik merek; dan
3. Mengalihkan atau melisensikan hak atas mereknya.

### 2.1.2.8 Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Merek yang telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara otomatis telah mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya. Dengan sudah adanya

---

<sup>60</sup> Lucky Setiawati, “*Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia*”, March 2019 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-diindonesia/> , diakses pada 20 Oktober 2019

suatu perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar tersebut, maka orang yang memiliki hak atas merek tersebut mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak atas merek tersebut untuk menggunakan merek yang didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya hak eksklusif ini, pemilik hak atas merek terdaftar dapat menuntut secara pidana maupun perdata kepada pihak-pihak yang melanggar hak pemilik merek.<sup>61</sup>

Umumnya dalam melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek tidak diperlukan lagi pemeriksaan atas merek yang diajukan tersebut dan kecil kemungkinannya untuk ditolak. Hal ini dikarenakan mereknya telah dilakukan pemeriksaan pada saat awal pendaftaran merek.<sup>62</sup>

Jangka waktu perlindungan suatu merek dan perpanjangan merek yang telah terdaftar terdapat dalam Pasal 35 sampai hingga Pasal 37 yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 35

- 1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 345

<sup>62</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, Hal. 178

- 2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- 4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Apabila pemilik merek ingin memperpanjang jangka waktu perlindungan hukum mereknya, maka pemilik merek atau jika diwakili oleh kuasanya harus mengajukan permohonan perpanjangan merek tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) sebelum masa perlindungan mereknya habis secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>63</sup>

#### Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

---

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 346

Untuk membuktikan bahwa merek yang ingin diperpanjang jangka waktu perlindungannya masih digunakan oleh pemilik merek, maka pihak yang berkepentingan dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan usaha ataupun jasa yang bersangkutan tersebut.<sup>64</sup>

#### Pasal 37

- 1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- 2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

#### 2.1.2.9 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek<sup>65</sup>

Suatu merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat diajukan penghapusan maupun pembatalan atas mereknya. Merek yang dapat diajukan penghapusan dan pembatalan atas mereknya apabila merek tersebut terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 hingga Pasal 77 UU MIG yang menyatakan bahwa:

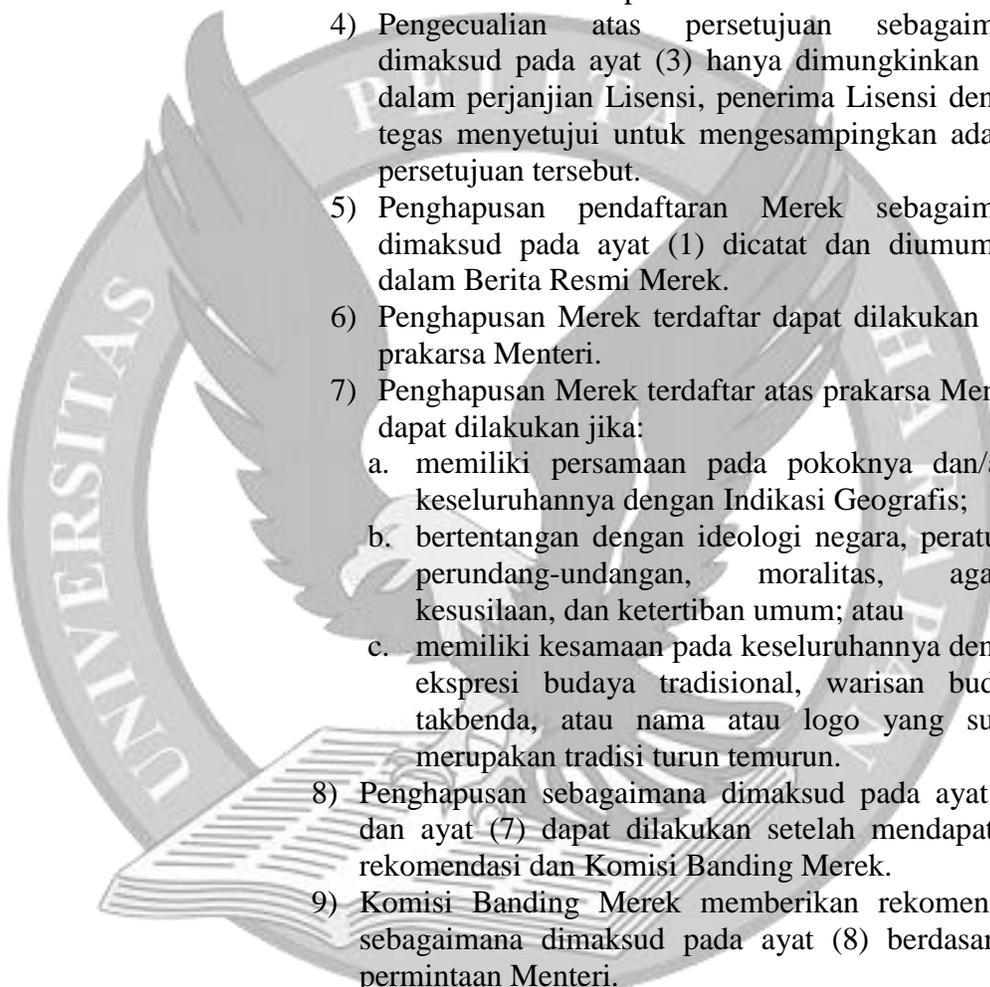
#### Pasal 72

- 1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.

---

<sup>64</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, Hal. 179

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hal 79-88

- 
- 2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
  - 3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
  - 4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
  - 5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
  - 6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
  - 7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
    - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
    - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
    - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
  - 8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.
  - 9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

#### Pasal 74

- 1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

- 2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - 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.
- 3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam hal mengajukan pembatalan merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Pengajuan pembatalan merek dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maupun ke Pengadilan Niaga dalam bentuk gugatan.<sup>66</sup>

#### Pasal 76

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

---

<sup>66</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hal. 362-363

## Pasal 77

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- 2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## 2.2 Tinjauan Konseptual

### 2.2.1 Merek Terkenal

Merek dibedakan dalam 3 jenis golongan, yakni antara lain:<sup>67</sup>

1. Merek biasa (*normal marks*)

Merek pada golongan ini dianggap sebagai merek yang biasa-biasa saja dan masyarakat pada umumnya menganggap merek ini mempunyai kualitas rendah.

2. Merek Terkenal (*well-known marks*)

Merek ini memiliki kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek biasa. Merek terkenal merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi.

3. Merek termashur (*famous marks*)

---

<sup>67</sup> Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, Vol 6, Number 12 1999, Hal 70

Merek termashur merupakan merek dengan level kelas paling tinggi dibandingkan 2 jenis (merek) lainnya.

Pengadilan di Jerman telah menentukan cara untuk membedakan merek mana yang termasuk dalam kriteria merek terkenal atau merek termashur. Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal apabila dari hasil survey yang didapat 40% responden cukup mengenal suatu merek tersebut. Sedangkan suatu merek dapat dikatakan merek termashur apabila 80% dari responden mengenal merek tersebut.<sup>68</sup>

Namun dalam praktiknya, sulit untuk membedakan mana merek terkenal dan mana yang merek termashur hal ini dikarenakan sulit untuk menentukan batasan dan ukuran merek terkenal dan merek termashur. Bahkan dalam konvensi-konvensi internasional tidak dapat ditemukan pengaturan mengenai merek termashur. Di sisi lain konvensi-konvensi internasional maupun peraturan nasional kita hanya mengenal dan mengatur mengenai merek biasa dan merek terkenal. Walaupun konvensi-konvensi internasional dan peraturan nasional mengenal merek terkenal namun pada nyatanya hingga saat ini tidak ada Undang-

---

<sup>68</sup> Insan Budi Maulana, “Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 7, Number 13 April 2000, Hal, 127

Undang nasional kita yang memberikan pengertian secara jelas mengenai merek terkenal.<sup>69</sup>

Akan tetapi pengertian merek terkenal dapat ditemui dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Diperlukannya suatu perlindungan terhadap merek terkenal secara lebih rinci dikarenakan banyaknya pelaku usaha kecil yang dengan sengaja meniru merek terkenal tersebut untuk membonceng ketenaran. Hal ini jelas merugikan pemilik merek maupun konsumen yang tertipu oleh kualitas barang yang meniru merek terkenal tersebut.<sup>70</sup>

Pengaturan merek terkenal dalam Konvensi Paris terdapat dalam Pasal 6 bis, yang berbunyi”

- 1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country*

<sup>69</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hal 70-71

<sup>70</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, Hal. 200

*of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*

- 2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- 3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

Isi dari Pasal 6 bis Konvensi Paris kemudian diadopsi dan digunakan dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) *Trips Agreement* yang merupakan perkembangan lebih lanjut terkait perlindungan HKI di dunia dan menyatakan bahwa:

- 1) *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*
- 2) *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*

### 2.2.1.1 Kriteria Merek Terkenal

Meskipun dalam Undang-Undang nasional tidak terdapat pengertian terkait merek terkenal, namun setidaknya Undang-Undang nasional mencantumkan kriteria-kriteria untuk merek terkenal. Kriteria merek terkenal terdapat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Selain itu, suatu merek dapat dikatakan terkenal apabila telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran merek yang menyatakan bahwa:

Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperimbangkan:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. Jangka waktu penggunaan merek;
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

### 2.2.2 Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*)

UU MIG menuliskan bahwa semua merek yang didaftarkan oleh pemohon pendaftaran merek harus diajukan dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (3), maka dari itu bagi pihak yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum untuk mereknya.

Pihak yang mendaftarkan suatu merek dapat dikatakan memiliki itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya apabila dilakukan dengan jujur tanpa adanya maksud buruk atau tidak baik untuk meniru, menjiplak ataupun membonceng suatu keterkenalan merek pihak lain.<sup>71</sup> Menurut J. Satrio pengertian itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:<sup>72</sup>

1. Itikad baik subjektif, itikad ini berkaitan dengan pikiran individu setiap manusia itu sendiri dan secara batin setiap orang dapat menentukan mana yang baik dan buruk.
2. Itikad baik objektif, itikad ini berdasarkan pendapat umum yang mengungkapkan tindakan seperti apa yang tidak baik.

Pengertian itikad tidak baik terdapat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

---

<sup>71</sup> Thoyyibah Bafadhal, *Op.Cit*, Hal 37

<sup>72</sup> Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman*, Vol 10, Number 1 Januari 2010, Hal 44

Demikian pula menurut Black's Law Dictionary, *bad faith* didefinisikan dengan:

*The opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one's rights or duties, but by some interested or sinister motive.*<sup>73</sup>

Itikad tidak baik atau *bad faith* adalah suatu perbuatan yang didasari dengan niat yang tidak baik atau tidak jujur<sup>74</sup> untuk meniru, menjiplak maupun membonceng keterkenalan merek pihak lain. Amalia Roosono telah memberikan jangkauan atas pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dapat dikualifikasikan sebagai:<sup>75</sup>

1. Perbuatan “penipuan” (*fraud*)
2. Menyesatkan (*misleading*)
3. Mengabaikan kewajiban hukum

---

<sup>73</sup> Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight Editon, United State Of America,2004.

<sup>74</sup> Wilson Wijaya & Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, Number 1 2018, Hal 15

<sup>75</sup> Agus Mardianto, *Op.Cit*, Hal 47

Setiap perbuatan penipuan, menyesatkan atau mengabaikan kewajiban hukum dengan cara memakai merek orang lain tanpa hak dan izin dari pihak yang terkait, maka dapat dikualifikasi sebagai:<sup>76</sup>

1. Persaingan curang (*unfair competition*);
2. Seta dinyatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

### 2.2.3 Persamaan Pada Pokoknya

Suatu merek dapat ditolak permohonan pendaftarannya apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek pihak lain. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 21 UU MIG. Persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan serta tujuan dari penggunaannya. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 21 UU MIG menuliskan bahwa:

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut

---

<sup>76</sup> Ely Yusnita, "Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)", *Premise Law Journal University of North Sumatera*, vol. 1, 2017. Hal 2

Perasamaan bentuk adalah persamaan dari tampilan sebuah merek dengan merek yang lainnya. Selain itu suatu merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam mereknya tetap dikategorikan memiliki persamaan bentuk dengan merek lainnya. Yang dimaksud dengan persamaan cara penempatan ialah adanya persamaan dalam penempatan merek ataupun logo. Selain itu, persamaan cara penulisan adalah adanya persamaan dalam penulisan mereknya baik dalam jumlah huruf, kata maupun *font* tulisan. Persamaan kombinasi antara unsur adalah adanya persamaan unsur-unsur antara merek yang satu dengan yang lainnya, baik campuran dalam bentuk, penempatan, penulisan maupun bunyi. Sedangkan dalam persamaan pengucapan biasanya juga memiliki persamaan dalam penulisannya.<sup>77</sup>

Dapat disimpulkan dari yang telah dipaparkan di atas bahwa persamaan pada pokoknya adalah adanya suatu kemiripan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya yang dikarenakan adanya persamaan unsur-unsur bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur maupun persamaan dalam pengucapan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Keziah Christi Angie\*, Budi Santoso, Hendro Saptoto, "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 8, Nomor 3 Juli 2019, Hal 2124-2126

<sup>78</sup> Cindy Tri Putri, Endang Purwaningsih, "Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J. CASANOVA (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016)", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.10, No.2 Desember 2019, Hal 60-61