

## Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020

Mutia Kirana Aprilia<sup>1</sup> R. Rahaditya<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [mutiakrn04@gmail.com](mailto:mutiakrn04@gmail.com)<sup>1</sup> [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*Brands contain the promise of producers to consistently provide certain characteristics, benefits, and services to consumers. Apart from being a symbol of identity, the brand has a price that motivates producers in various ways so that their brands can compete and become popular among the public. Imitation of a well-known mark that is not registered in Indonesia is an example of fraudulent conduct or bad faith in trademark registration. There are legal rules governing the protection of famous brands that are not registered in Indonesia so that the principle of good faith can be applied to avoid losses to brand rights holders and for consumer protection against the purchase of counterfeit branded goods. The case contained in the Supreme Court decision Number 600 K / Pdt.Sus-HKI / 2020 between NILOS GmbH & Co.KG against PT ASIA SANTOSO in the trademark dispute "NILOS" is an example of bad faith in trademark registration in Indonesia. This research uses normative juridical methods using the Statute Approach which then analyzes the cases in the decision and relates them to laws and regulations. Research data is sourced from secondary data in the form of primary legal material and secondary legal material. The data collection method is carried out by literature study, the data obtained are presented using narrative text forms and qualitative normative data analysis methods. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Supreme Court Decision Number: 600 K/ Pdt.Sus-HKI / 2020 has provided legal protection for famous brands that are not registered in Indonesia as stipulated in the MIG Law and TRIPS Agreement. The form of legal protection against this is in the form of cancellation of the Defendant's "NILOS" mark from the General Register of Trademarks of the Directorate General of Intellectual Property Rights. The cancellation of the Defendant's "NILOS" mark was due to similarities in essence with the Plaintiff's "NILOS" mark.*

**Keywords:** Imitation, Bad Faith, Mark

### Abstrak

Merek mengandung janji produsen untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada konsumen. Selain sebagai lambang identitas secara ekonomi merek memiliki harga sehingga memotivasi produsen dalam berbagai cara agar mereknya dapat bersaing dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Peniruan merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia adalah contoh perbuatan curang atau itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Adanya aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia agar prinsip itikad baik dapat diterapkan untuk menghindari kerugian pemegang hak merek dan untuk perlindungan konsumen terhadap pembelian barang bermerek palsu. Kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara NILOS GmbH & Co.KG melawan PT ASIA SANTOSO dalam sengketa merek "NILOS" merupakan contoh itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang kemudian dilakukan analisis terhadap kasus dalam putusan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan metode analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak

terdaftar di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU MIG dan TRIPS Agreement. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersebut berupa pembatalan merek "NILOS" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pembatalan merek "NILOS" milik Tergugat dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek "NILOS" milik Penggugat.

**Kata Kunci:** Peniruan, Itikad Tidak Baik, Merek



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sebagai suatu bentuk wujud intelektual, merek memiliki peran yang penting dalam hal kelangsungan jual beli suatu produk dan jasa yang menjadi pembeda antara sebuah produk dengan produk lain sebagaimana yang telah diterangkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, yaitu "Merek ialah 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."

Beberapa prinsip yang krusial dimana bisa dijadikan acuan terkait pendaftaran merek yakni diperlukan adanya *Good Faith* (itikad baik). *Good faith* merupakan salah satu prinsip perlindungan atas merek terdaftar di Indonesia. Prinsip itikad baik tidak hanya terjadi ketika permohonan pendaftaran merek menjadi sebuah absolut grounds (alasan absolut), akan tetapi itikad baik bisa juga menjadi landasan dalam gugatan pembatalan merek terkait keabsahan merek terdaftar. Itikad baik sendiri dalam hukum perdata tidak terdefiniskan dengan jelas Secara umum itikad baik dipaparkan pada Pasal 1338 ayat (3) BW (Burgerlijk Wetboek), yakni "para pihak wajib saling bertindak patut dan layak".

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang tercantum di undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya yakni pada Pasal 21 ayat (3) dimana disebutkan: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Maksud dari "Pemohon yang beritikad tidak baik" yakni Pemohon yang mana terkait pendaftaran Mereknya berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lainnya guna kepentingan usaha yang dijalankannya, menyesatkan, mengecoh konsumen, serta memicu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya, Permohonan Merek berwujud susunan warna, logo, lukisan, atau tulisan yang sama dengan Merek pihak lainnya maupun Merek yang sejak bertahun-tahun dikenal khalayak umum, dijiplak sedemikian rupa dimana menjadikan keseluruhannya sama dengan Merek yang telah dikenal tersebut.

Merek Terkenal ialah merek yang bereputasi tinggi. Kekuatan pancaran dari merek ini begitu menarik dan memukau, sehingga menjadikan jenis barang dengan merek tersebut langsung menimbulkan mythical context (ikatan mitos) dan familiar (sentuhan keakraban) pada seluruh lapisan konsumen (Sutedi, 2009). Jika sebuah perusahaan bisa berada pada tahapan dimana bisa membuat masyarakat luas mengenal merek tersebut, sehingga bisa menjadikan para kompetitor dengan bad faith untuk bersaing secara tidak sehat dengan upaya pemalsuan, pembajakan, hingga peniruan produk bermerek dengan maksud memperoleh untung dalam kurun waktu yang tidak lama.

Perlindungan hak atas merek sudah dikeluarkan semenjak belum merdeka. Peraturan yang mengatur bidang merek pertama kali diterapkan melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian oleh Pemerintah Belanda yang diberlakukan sampai masa kemerdekaan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1961, regulasi

itu sendiri kemudian dikembangkan serta digantikan oleh Undang-Undang Nomor 21 mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dikarenakan Undang-Undang tersebut hanya memiliki sedikit kepastian hukum, maka Undang-Undang ini dilakukan penyempurnaan kembali oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengenai Merek. Peraturan ini disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Pada Undang-Undang ini telah diatur semakin detail tentang cara sistem tersebut berjalan, seluruh persyaratan pendaftaran permohonan merek hingga tata caranya. Karena masih banyak pelaku usaha yang tidak mengerti bagaimana cara pendaftaran merek dagangannya dan bahkan tidak berusaha untuk mencari tahu. Apabila mereka ingin memprotes di kemudian hari, pastinya tidak dapat berbuat banyak dikarenakan tidak terdapatnya perlindungan hukum yang melindungi merek dagang tersebut.

Merek yang sudah terdaftar diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1), yang mana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut, dijelaskan pengaturan mengenai bahwa perlindungan hukum atas merek dagang yang terdaftar paling lama ialah 10 tahun. Mengingat artikel berfokus pada Sengketa Merek Internasional, sebagaimana sudah pernah dijelaskan oleh Charles Yeremia Far-Far di tahun 2014, artikel ini berfokus pada kajian keterkaitan prinsip itikad tidak baik pada pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Artikel ini berfokus pada unsur itikad tidak baik pada pelaksanaan merek terkenal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.(Wijaya, 2016), serta Dendy Wijaya Chandra di tahun 2012, artikel ini berfokus pada apakah merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indoensia dilindungi dan berapa lama jangka waktu pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik.(Chandra, 2012). Meskipun sama-sama menganalisis Putusan Mahkamah Agung atas sengketa Merek Internasional Terkenal, namun terdapat perbedaan pada putusan Mahkamah Agung yang dianalisa dan penulis menekankan analisa terhadap urgensi prinsip itikad tidak baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 600K/PDT.SUS-HKI/2020. Dalam kasus sengketa merek antara NILOS GmbH & Co. KG melawan PT. ASIA SANTOSO yang dimana diduga terjadinya praktik peniruan merek yang terjadi pada tahun 2019 dengan terjadinya persamaan antara kedua merek tersebut dalam pengucapan maupun persamaan jenis barang dan jasa. Oleh karena itu, didasarkan pada hal itu sendiri tanda peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan riset lebih lanjut.

Berdasar dari latar belakang sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan dua (2) persoalan sebagaimana di bawah ini: Bagaimana analisis dan penerapan terhadap prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT. ASIA SANTOSO? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap gugatan NILOS GmbH & Co. KG selaku pemegang hak merek terkenal terhadap itikad tidak baik pendaftaran merek oleh pihak lain sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis?

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini memanfaatkan jenis artikel yuridis normatif berupa pendekatan kasus, melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020.(Johnny Ibrahim, 2005) Spesifikasi berupa deskriptif analitis, jenis data artikel ini berupa data sekunder. Jenis data ini yakni data yang perolehannya secara tidak langsung bukan dari objek artikel namun lewat sumber lainnya. Terkait pengumpulannya, Peneliti memperoleh data yang dikumpulkan pihak lain dengan metode atau cara baik secara non

komersial ataupun komersial. Contoh: peraturan, dokumen, koran, majalah, jurnal, buku-buku teks, perundangan, serta sebagainya. (Suteki & Taufani, 2020) Hasil penelitian nantinya akan disajikan peneliti berbentuk pemaparan yang akan disusun dengan metode interpretasi secara sistematis/logis dimana data sekunder yang telah didapat oleh peneliti kemudian dikorelasikan dengan peraturan hukum dan seluruh sistem hukum yang kemudian diselaraskan dengan persoalan yang ada di pada riset ini. (Soejono Soekamto, 2007) Metode analisis data yang dimanfaatkan berupa metode analisis-kualitatif. Data hasil artikel selanjutnya dalam tahap analisis dilakukan pengolahan yang mana nantinya didapat hasil artikel terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020 secara jelas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi**

Sebuah sengketa Merek Internasional yang terkenal dimana pernah ada di Indonesia yakni sengketa merek NILOS ang berasal dari Jerman yang dinaungi perusahaan NILOS GmbH & Co. KG. yang produknya sudah dipasarkan di wilayah ini eropa, Amerika dan beberapa negara lain. Melalui inilah NILOS GmbH & Co. kG. memberi bukti bahwa produknya berkualitas dan terkenal Terkait sengketa merek NILOS ini, pendaftaran gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diajukan oleh NILOS GmbH & Co. KG. yang mana merupakan penerima lisensi resmi dari NILOS. Kasus ini diawali dari temuan adanya kemiripan produk NILOS milik TP. ASIA SANTOSO yang alamatnya berada di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penggugat melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan surat kasasi pada tanggal 18 November 2019 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2019 dibawah Register Nomor: 36K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN . Penggugat mendalilkan bahwa penggugat yaitu NILOS GmbH & Co. KG. merupakan suatu perusahaan yang sejak 1926 dikenal dengan pengembangan berorientasi aplikasi dari produk-produk peralatan konveyor berkualitas tinggi dan inovatif. Didirikan sesuai dengan hukum Negara Jerman. Dalam kasus perkara ini, merek yang menjadi fokus dalam penelitian adalah merek NILOS. Pihak Penggugat sangat berkeberatan atas terdaftarnya merek dagang NILOS dengan No. IDM000601264 untuk Kelas 07; No. IDM000597137 untuk Kelas 08; No. IDM000597136 untuk Kelas 09; dan No. IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat karena merek NILOS tersebut memiliki kesamaan dengan merek milik Penggugat terkenal di dunia dan oleh karenanya berhak untuk mendapatkan perlindungan Hukum.

### **Analisis dan penerapan terhadap prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT. ASIA SANTOSO**

Permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Republik Indonesia memiliki kemungkinan dapat ditolak dikarenakan adanya itikad tidak baik, Bab IV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur jelas tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Bab IV diterapkan mengenai pendaftaran merek. Pembahasannya mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak, tepatnya dalam pada Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mana dikatakan bahwa "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik" artinya dalam suatu permohonan pendaftaran merek kepada direktorat jendral kekayaan intelektual wajib diajukan oleh pemohon dengan itikad baik dan itkad baik menjadi hal yang wajib dimiliki oleh pemohon pendaftaran dalam suatu pendaftaran merek dagang.

Asas first to file merupakan asas yang digunakan dalam pendaftaran merek dagang di wilayah Indonesia, pada asas ini pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang kemudian diberi keutamaan untuk dinyatakan menjadi pemilik merek.<sup>24</sup> Namun berdasarkan dari pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, "Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad baik", maka dapat disimpulkan juga bahwa Indonesia juga memberikan perlindungan kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan beritikad baik, dikarenakan pemohon yang tidak beritikad baik akan ditolak pendaftarannya. Oleh karena itu kemudian diperlukan suatu pemeriksaan dalam suatu permohonan pendaftaran. Pemeriksaan permohonan pendaftaran dimaksudkan untuk melihat apakah merek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini penggugat pembatalan merek dagang yang menyatakan dalam gugatannya penggugat beritikad tidak baik, harus dapat membuktikan bahwa merek terdaftar tersebut memang benar-benar telah dilakukan oleh pemohon yang melakukan permohonan pendaftaran dengan beritikad tidak baik. Sehingga kemudian perlindungan dari pemerintah ataupun pemberian hak atas merek dapat dibatalkan kepada pemilik merek yang telah terdaftar apabila gugatan kepada pengadilan niaga ataupun kasasi ke Mahkamah Agung mengenai tidak adanya itikad baik dapat dibuktikan dan pembuktian tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim. Mengenai pembatalan merek dagang diatur pada pasal 76 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa "gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau 21", Penulis menelaah pasal tersebut, artinya salah satu hal yang dapat menjadi alasan pembatalan merek dagang adalah adanya itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar. Adanya itikad tidak baik pada suatu gugatan pembatalan merek dagang tidak dapat lagi dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap merek tersebut atau lolosnya suatu merek pada pemeriksaan substansif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Permasalahan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek sudah seharusnya mendapatkan pengawasan oleh pemerintah. Peran dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek dengan motif itikad tidak baik menjadi sangat strategis, karena proses ini akan dilakukan pengecekan atas pendaftaran merek untuk menentukan terbitnya sertifikat kepemilikan merek. Dimana pemegang sertifikat merek adalah bukti satu-satunya kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum. Pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI menjadi pintu pertama sekaligus terakhir dari legalisasi kepemilikan merek. Oleh karena itu, fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk mengeliminir terjadinya kemiripan merek sebelum mendapatkan kekuatan hukum yang sah pada saat diterbitkan sertifikat.

Perkara NILOS GmbH & Co. KG melawan PT. ASIA SANTOSO dikategorikan dalam kualifikasi hukum kebendaan karena hukum benda memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam hal ini, terdapat 2 jenis hukum benda yaitu 1. benda yang dilihat dan diraba; 2. Jenis benda berwujud dan tidak berwujud. Maka pada kasus ini, permasalahan ini masuk dalam hukum kebendaan jenis benda tak berwujud. Beberapa contoh benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek tidak diatur dalam KUHP Perdata, namun diatur dalam undang-undang tersendiri. Adapun merek merupakan suatu karya cipta individu atau kelompok berdasarkan hasil kerja penciptanya, sehingga negara mengapresiasi pemilik merek karena telah menciptakan suatu karya baru dengan cara memberikan hal khusus bagi pencipta merek tersebut.

Penentuan hukum kasus NILOS GmbH & Co. KG melawan PT. ASIA SANTOSO berkaitan dengan prinsip *lex cause*. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara NILOS GmbH & Co. KG

dengan PT. ASIA SANTOSO dalam penggunaan merek NILOS sehingga NILOS GmbH & Co. KG mengajukan gugatan sesuai penerapan *Rei Sitae*. Berlaku juga penerapan prinsip *Lex Fori* sehingga pengadilan dapat menggunakan asas forum non-convniens dan mengarahkan para pihak ke pengadilan yang tepat. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan asas *First To File System* dimana memaparkan hanya merek yang beritikad baik serta yang didaftarkan yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam kasus merek NILOS, pelanggaran itikad baik yang terindikasi dijalankan oleh PT. ASIA SANTOSO dengan mendaftarkan merek NILOS yang serupa dan variannya dengan merek NILOS dari NILOS GmbH & Co. KG yang mana sudah jelas merek terkenal. Penulis berpemikiran bahwa tindakan tersebut sangat menyesatkan pelanggan. PT ASIA SANTOSO tidak sepatutnya memakai kata NILOS untuk barang yang diperdagangkannya. Tindakan tersebut tentunya tidak selaras dengan etika intelektual yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

### **Analisis Putusan Perkara Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Terkait Dengan Itikad Tidak Baik**

Berdasar dari putusan tingkat pertama kasus ini yaitu putusan dari majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat, dalam putusan Nomor: 51/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka pihak NILOS GmbH & Co.KG. merasa dirugikan sehingga Jens Hamacher diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung. Pada tingkat kasasi di mahkamah agung ini, majelis hakim memutuskan amar putusan atau mengadili dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jens Hamacher dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 51/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., hari Senin, tanggal 15 Juni 2020. Ditambah dengan mengadili secara sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik dan memiliki ersamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;
3. Membatalkan pendaftaran dan Sertifikat Merek Dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus (Eksklusif) di Indonesia untuk merek dagang NILOS dan karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek NILOS di Indonesia;

Putusan dari Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini menurut penulis sudah tepat. Majelis hakim menilai bahwa memang terdapat kesamaan, kemiripan, dan unsur-unsur yang menonjol antara merek NILOS (NILOS GmbH & Co.KG.) dengan merek NILOS (PT.ASIA SANTISO). Oleh karena kedua merek tersebut sama-sama memiliki nama yang notabene nama tersebut telah digunakan oleh NILOS GmbH & Co.KG. sejak tahun 1926. Dengan begitu, kuasa hukum NILOS GmbH & Co.KG. menganggap penggunaan NILOS milik PT. ASIA SANTOSO itu dilandasi dengan itikad tidak baik dan mencoba memboceng ketenaran dan mengelabui konsumen dari merek milik penggugat yang diklaminnya sebagai merek terkenal. Hal tersebut jelas akan menguntungkan Tergugat secara tidak sewajarnya, akan tetapi jelas akan merugikan pihak penggugat. Menurut Penulis, upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat telah memperoleh hasil yang menguntungkan untuk pihak pemohon, karena permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat diterima oleh Mahkamah Agung dan memutuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya yaitu membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor: 51/Pdt.SUS-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hakim mahkamah agung dalam amar putusannya mengadili secara sendiri untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian, putusan kasasi ini telah dimenangkan oleh Penggugat karena dalam putusannya majelis hakim telah memutus pembatalan merek terdaftar dari pihak tergugat dan menyatakan bahwa merek milik Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah merek terkenal dan Tergugat/termohon kasasi beritikad tidak baik. Pada pertimbangan hakim dan penafsiran Mahkamah Agung mengenai itikad tidak baik pada kasus ini adalah sebagai berikut: Bahwa menurut majelis hakim mahkamah agung, alasan pemohon kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah majelis hakim mahkamah agung meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menerapkan asas *First to File* secara mutlak tanpa memperhatikan itikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi serta tanpa alasan sah mengesampingkan status merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Bahwa menurut majelis hakim mahkamah agung pendaftaran merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH & Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;

Pada pokok tuntutan gugatannya pihak Jens Hamacher sebagai Penggugat menyatakan bahwa merek (NILOS) terdaftar milik Tergugat Irwan Santoso memiliki kesamaan dengan merek terkenal milik penggugat dan diajukan Tergugat dengan beritikad tidak baik, sehingga kemudian karena adanya gugatan tersebut maka permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat kepada turut tergugat kemudian dipertanyakan, apakah telah dilakukan dengan itikad baik atau ternyata tidak beritikad baik. Penggugat dalam gugatannya menyatakan merek NILOS miliknya merupakan merek terkenal, hal ini telah dibuktikan dalam persidangan oleh penggugat mengenai keterkenalan merek miliknya, dengan mencantumkan tabel pendaftaran merek (NILOS) dan variasinya milik penggugat yang didaftarkan jauh lebih dulu diberbagai negara seperti amerika serikat, uni eropa, jepang, meksiko, kanada, dibandingkan merek terdaftar milik tergugat di Indonesia dan telah mencantumkan produk-produknya pada laman wikipedia, yang merupakan website multibahasa yang populer di dunia sehingga terbukti bahwa merek miliknya adalah merek terkenal yang memiliki reputasi yang diketahui para konsumen. Penggugat dalam hal ini Jens Hamacher juga dapat membuktikan adanya

persamaan antara merek miliknya dengan tergugat yakni pada bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna antara etiket merek dari Merek Terdaftar Tergugat dengan etiket merek terkenal milik Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Tergugat mengenai hal ini tentu saja telah meniru atau menjiplak merek milik Penggugat karena adanya kesamaan dengan merek yang secara luas diketahui dimiliki oleh Jens Hamacher, dan karena telah didaftarkan diberbagai negara. Dalam hal ini Penggugat telah dapat membuktikan bahwa merek miliknya adalah merek terkenal sesuai dengan kriteria merek terkenal. Bahkan produk-produknya telah dicantumkan pada wikipedia yang merupakan website multi bahasa terbesar dan paling populer terkait dengan pencarian referensi di dunia maya. Menurut penulis, karena kemudahan internet dan kepopuleran laman website wikipedia di internet atau dunia maya saat ini maka dalam hal ini seharusnya Tergugat telah mengetahui adanya kesamaan merek yang ingin dimohonkan pendaftarannya dengan merek terkenal milik Penggugat yang telah tercantum dalam website multi bahasa tersebut.

Dari uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa itikad tidak baik dari Irwan Santoso sebagai tergugat tentu telah ada sejak dari awal permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, karena dari awal Tergugat Irwan Santoso berniat untuk mengecoh konsumen dengan melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna dalam kasus ini keseluruhannya memiliki persamaan dengan merek terkenal milik tergugat yang telah didaftarkan diberbagai negara sehingga dalam hal ini merek Penggugat memiliki reputasi secara internasional, dan menghiraukan reputasi merek milik Penggugat yang produknya. Tergugat mencantumkan merek NILOS pada tempat pencarian informasi yang juga dikenal masyarakat atau konsumen secara luas yaitu wikipedia, yang seharusnya karena keterkenalan merek dan mudahnya terdapat informasi mengenai merek Penggugat, maka tergugat tentu telah mengetahui keberadaan merek Penggugat dan mengetahui adanya persamaan dengan merek milik penggugat tetapi dengan niat buruk tetap mendaftarnya sehingga merugikan reputasi merek penggugat yang dikenal masyarakat dan mengecoh konsumen, sehingga terbukti adanya itikad tidak baik oleh Tergugat.

Secara yuridis terbukti bahwa pada saat tergugat Irwan Santoso melakukan permohonan pendaftaran merek, Tergugat telah melanggar pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya penulis beranggapan bahwa dalam hal ini, majelis hakim berpandangan bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf (b) merek NILOS merupakan merek yang terkenal sehingga gugatan diterima. Sedangkan pada pasal 21 ayat (2) huruf (a) majelis hakim berpandangan bahwa beberapa unsur seperti penulisan nama merek dan logo milik tergugat PT ASIA SANTOSO memiliki kemiripan dengan dengan Penggugat NILOS GmbH & Co. KG sehingga pihak tergugat tidak boleh lagi menggunakan merek NILOS. 26Mengacu pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak dapat mendaftarkan merek dengan niat untuk meniru ketenaran yang berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan Mkonsumen, sebagaimana yang penulis telah kemukakan sebelumnya. Ciri khusus mengenai kaidah peniruan merek dalam pasal ini adalah adanya keterhubungan antara peniruan merek dengan konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Pemboncengan merek yang dilakukan oleh PT. ASIA SANTOSO merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mendompleng, menjiplak atau menyerupai merek milik NILOS GmbH & Co.KG. yang sudah ada sebelumnya. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pihak PT. ASIA SANTOSO mempunyai itikad tidak baik dalam membangun suatu usaha. Pihak lain yang ingin mendaftarkan mereknya dengan merek yang sama dengan pelaku usaha

yang telah mendaftarkan mereknya, maka pendaftaran merek tersebut harusnya dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena telah terbukti adanya unsur itikad tidak baik didalamnya dan terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

Berkaitan dengan perlindungan Merek Terkenal, penulis berpendapat bahwa meskipun Indonesia menganut first to file system, namun untuk melindungi Merek Terkenal bagi Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan WTO - TRIPS *Agreement*. Berdasarkan Pasal 16 (2) TRIPS *Agreement* dapat diketahui perlindungan Merek Terkenal yaitu: *"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."* Pada intinya, suatu merek harus mendapat perlindungan meskipun belum terdaftar di Indonesia apabila memenuhi kriteria Merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat, didaftar di beberapa Negara di dunia, serta dilakukan investasi di beberapa Negara oleh pemiliknya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran Merek terkenal dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan baik yang dilakukan oleh instansi Ditjen HKI maupun di luar Ditjen HKI seperti kalangan akademisi dan masyarakat pemerhati HKI lainnya. Demikian itu merupakan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai alasan pertimbangan hakim terkait itikad baik pada putusan Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

## KESIMPULAN

Keterkaitan antara pembatalan merek dagang terdaftar dengan itikad tidak baik terdapat pada permohonan suatu pendaftaran merek karena alasan pembatalan merek mengenai itikad tidak baik dilihat dari sejak awal proses permohonan pendaftaran. Sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan suatu putusan melihat apakah unsur itikad tidak baik itu memang telah ada sejak dari awal permohonan pendaftaran. Pada kasus putusan Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tentang sengketa merek NILOS. Analisis yuridis menurut penulis adalah bahwa merek NILOS Tergugat telah didaftarkan dengan memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna yang dalam kasus ini keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat yang telah didaftarkan diberbagai negara dan tercantum pada wikipedia, karena keterkenalan dan mudahnya informasi merek Penggugat, maka mudah mengetahui keberadaan merek milik Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dengan ini memiliki niatan yang buruk atau itikad tidak baik karena sejak dari awal mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan dengan Penggugat sehingga merugikan reputasi merek penggugat yang dikenal masyarakat dan mengecoh konsumen, maka terbukti adanya itikad tidak baik oleh Tergugat. Sehingga secara yuridis telah melanggar pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## Saran

Pembatalan merek dagang memiliki keterkaitan dengan pendaftaran merek, sehingga dalam hal ini diperlukan kesadaran bagi pihak yang melakukan permohonan pendaftaran untuk mendaftarkan suatu merek dengan itikad baik karena jika terbukti mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik maka hal tersebut dapat menjadi alasan suatu pembatalan merek. Maka dari itu penulis memberi saran agar para pendaftar merek untuk tidak melakukan pendaftaran yang mempunyai kesamaan dengan merek terkenal dan tidak mendaftarkan merek dengan ketidakjujuran ataupun dengan itikad tidak baik. Didalam pendaftaran merek dagang penulis menyarankan agar pemeriksaan-pemeriksaan yang

dilakukan oleh petugas yang berwenang, khususnya dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia untuk lebih selektif khususnya didalam pemeriksaan substansif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Humaedi. "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu". Jurnal Aktualita Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020.
- Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar". Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.
- Debora, Atalya, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Merek Terdaftar Dari Klaim Pihak Lain (Analisis Putusan No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt-Pst)". Magister Hukum Universitas Pamulang Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum&HAM RI. (2019). Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta.
- Far-Far, C. Y. (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013).
- Hukum online, Tim "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli". <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=1.30> September 2022.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
- Margono, Suyud. Hukum dan Perlindungan Hak Cipta. (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2003).
- Maulana, Insan Budi. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Miru, Ahmadi, Hukum Merek. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Munandar, Haris. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta. (Jakarta: Airlangga University Press, 2008).
- ND, Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Purwaka, Tommy Hendra. Perlindungan Merek. (Jakarta: Ya Putra, I Made Agus Angga Kusuma dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Clothing". Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021.
- Riswandi, Budi Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005).

- Saidin,H. OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan ke-9. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2011)
- Sudaryat, dkk. Hak Atas Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku (Bandung : Oase Media, 2010)
- Sujatmiko, A. Perjanjian Lisensi Merek (Qiara Media.2020)
- Sujatmiko, Agung. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek". Jurnal Media Hukum Volume 18 Nomor 2 Tahun 2011.
- Sutedi,Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Suteki, & Taufani, G. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) (1. Cet. 3). (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Utomo,Tomi Suryo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Valevi,Arizal Muhammad "Pengertian Merek: Sejarah, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya".[https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-merek/#3\\_Fungsi\\_Saran](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-merek/#3_Fungsi_Saran). 24 Februari 2023.
- Wijaya, W. (2016). 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.
- Yanto, O. (2019). Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First TO File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). ADIL: Jurnal Hukum. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.833>
- Yulia. Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). (Lhoksumawe: Unimal Press, 2015).