



Original Article

Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek terhadap Merek Terkenal di Indonesia

Kumala Dewi^{1✉}, Gunardi Lie²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: kumala.205220113@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji persoalan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terhadap merek terkenal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum nasional. Fenomena pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, atau dikenal sebagai *bad faith registration*, telah menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap menimbulkan sengketa dalam praktik kekayaan intelektual. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mekanisme perlindungan bagi pemilik merek terkenal, implementasi prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi pembuktian niat tidak baik maupun konsistensi penerapan oleh otoritas administratif dan peradilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menilai sejauh mana prinsip *good faith* dijalankan dalam sistem *first to file* yang dianut Indonesia. Analisis dilakukan secara deduktif dan kualitatif dengan menyoroti hubungan antara prinsip moralitas hukum dan kepastian hukum dalam pendaftaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai dasar hukum yang menentukan keabsahan suatu pendaftaran. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat menjiplak, meniru, atau membonceng reputasi merek terkenal harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kejujuran dan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, tindakan administratif berupa penolakan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta upaya hukum berupa pembatalan melalui Pengadilan Niaga merupakan bentuk konkrit perlindungan hukum represif bagi pemilik merek terkenal.

Kata kunci: itikad tidak baik, merek terkenal, perlindungan hukum, pendaftaran merek, hukum kekayaan intelektual.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Persaingan dalam dunia bisnis modern menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki keunggulan yang khas, otentik, serta mampu membedakan dirinya dari kompetitor. Dalam konteks ini, merek dagang memainkan peran sentral sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai simbol reputasi yang mencerminkan citra, kualitas, dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Merek berperan sebagai aset tak berwujud yang bernilai ekonomi tinggi karena dapat memperkuat kepercayaan konsumen, mempermudah promosi, dan pada akhirnya meningkatkan posisi daya saing perusahaan di pasar domestik maupun internasional. Secara konseptual, pengertian modern tentang *trademark* sebagaimana dijelaskan oleh Bouchoux mencakup kata, nama, simbol, tanda, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan oleh individu atau badan usaha dengan maksud untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan pihak lain, sekaligus menunjukkan asal-usul atau sumber barang tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa merek bukan hanya penanda visual semata, tetapi juga representasi hukum dari identitas dan kepercayaan komersial suatu entitas bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia, pendaftaran merek harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip dasar itikad baik (*good faith*). Prinsip ini menjadi fondasi utama perlindungan terhadap merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”). *Good faith* tidak hanya relevan pada tahap pengajuan permohonan pendaftaran, tetapi juga memiliki peranan penting dalam sengketa hukum, khususnya dalam perkara pembatalan merek yang dilakukan atas dasar pendaftaran yang tidak sah ([Mamahit, 2013](#)).

Dalam konteks hukum perdata, itikad baik memang tidak memiliki definisi eksplisit, namun secara normatif dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”) yang menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian wajib bertindak secara patut dan layak. Nieuwenhuis membedakan itikad baik menjadi dua dimensi, yakni itikad baik objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW dan itikad baik subjektif yang disebut dalam Pasal 1977 BW. Itikad baik objektif menekankan pada standar perilaku yang wajar dan pantas dalam hubungan hukum antar pihak, sedangkan itikad baik subjektif berkaitan dengan keadaan batin seseorang yang berasumsi bahwa tindakannya tidak merugikan pihak lain. Dalam penerapannya, Pasal 1977 BW juga memuat ketentuan mengenai syarat dimaafkan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak mengetahui cacat atau pelanggaran atas hak yang dilakukannya. Definisi *good faith* yang lebih komprehensif disampaikan oleh *Black’s Law Dictionary*, yakni sebagai keadaan pikiran yang mencerminkan empat unsur utama: tidak adanya niat untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak wajar, kepatuhan terhadap standar perdagangan yang jujur dan wajar, kesetiaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab, serta kejujuran dalam keyakinan dan tujuan ([Garner, 2004](#)). Definisi ini menegaskan bahwa prinsip *good faith* merupakan ukuran moral dan hukum yang mengatur perilaku subjek hukum dalam hubungan keperdataan dan komersial.

Dalam konteks perlindungan merek di Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, menafsirkan prinsip itikad baik sebagai sikap “secara jujur” atau “dengan jujur”. Dengan demikian, pendaftaran dan penggunaan merek harus dilakukan secara benar dan tidak boleh didasari oleh niat

untuk membonceng reputasi pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (3) UU Merek menegaskan bahwa “permohonan merek ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” ([Indonesia, 2016](#)). Frasa ini menegaskan bahwa niat jahat dalam pendaftaran merek, seperti menjiplak, meniru, atau memanfaatkan reputasi merek lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, merupakan alasan hukum bagi penolakan pendaftaran. Pemohon yang demikian dianggap berusaha mengecoh konsumen, menyesatkan pasar, dan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat.

Contoh konkret adalah apabila permohonan merek diajukan dengan logo, kombinasi warna, atau susunan huruf yang menyerupai merek terkenal yang telah lama digunakan dan dikenal luas oleh publik, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pihak yang sama. Konsep merek terkenal (*well-known mark*) memiliki posisi khusus dalam hukum merek. Merek yang termasuk kategori ini memiliki reputasi dan daya tarik yang kuat, sehingga produk dengan merek tersebut menciptakan hubungan emosional (*mythical context*) dan kedekatan psikologis (*familiarity*) dengan konsumen di berbagai lapisan masyarakat. Apabila suatu perusahaan telah mencapai tingkat pengakuan publik tersebut, maka risiko peniruan dan pembajakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk semakin tinggi. Praktik peniruan atau pemalsuan merek terkenal sering kali dilakukan untuk memperoleh keuntungan cepat tanpa harus membangun reputasi secara mandiri, dan hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta semangat perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ([Far-Far, 2014](#)).

Pelanggaran terhadap merek terkenal telah menjadi persoalan yang mendapat perhatian serius di tingkat internasional karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi global dan keadilan dalam perdagangan internasional. Merek terkenal pada dasarnya merupakan simbol dari reputasi, kepercayaan, dan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadapnya baik dalam bentuk peniruan, penjiplakan, maupun penggunaan tanpa izin maka tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga menimbulkan kebingungan bagi konsumen serta mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Kekhawatiran inilah yang mendorong berbagai negara untuk melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan dalam kerangka hukum internasional guna memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap merek terkenal. Salah satu tonggak utama dalam upaya internasional tersebut adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), yang menjadi landasan bagi perlindungan hukum terhadap merek terkenal lintas negara. Dalam Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris ditegaskan bahwa setiap negara anggota berkewajiban, baik atas dasar hukum nasional maupun atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek serta melarang penggunaannya apabila merek tersebut merupakan tiruan, terjemahan, atau reproduksi dari merek yang telah dikenal luas (*well-known mark*) dan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ketentuan ini juga mencakup bagian esensial dari suatu merek yang menyerupai merek terkenal sehingga dapat menciptakan kesan seolah-olah memiliki keterkaitan dengan pemilik merek yang asli. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 ([Chandra, 2012](#)).

Dengan demikian, negara ini terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip yang

terkandung dalam konvensi tersebut, khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal terhadap segala bentuk pelanggaran, baik berupa pendaftaran oleh pihak yang tidak berhak maupun penggunaan tanpa izin pada barang dan jasa yang identik atau serupa. Implementasi dari ketentuan ini tampak dalam sistem hukum nasional Indonesia yang diatur melalui UU Merek. Sebagai perwujudan dari komitmen terhadap Konvensi Paris, Pasal 21 ayat (1) UU Merek menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pemilik merek dari tindakan peniruan atau penjiplakan yang dapat merugikan reputasi dan nilai ekonomi merek tersebut. Dengan demikian, sistem hukum merek nasional tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga menjaga integritas pasar agar tetap kompetitif dan berkeadilan. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam sistem pendaftaran merek adalah keharusan adanya itikad baik (*good faith*) dari pihak yang mengajukan pendaftaran. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemohon yang bertindak secara jujur dan wajar, tanpa niat untuk meniru atau menumpang ketenaran merek pihak lain ([Jened, 2015](#)).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, sistem yang dianut adalah *first to file system*, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak pertama yang secara sah mendaftarkan mereknya di hadapan negara, dengan syarat pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat tidak baik—misalnya untuk mengecoh konsumen, membonceng ketenaran merek lain, atau menciptakan persaingan curang tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Pemohon yang beritikad buruk biasanya mendaftarkan merek yang menyerupai merek terkenal, baik dari segi logo, susunan warna, nama, maupun desain, dengan tujuan memperoleh keuntungan cepat dari kebingungan konsumen. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip moral dan keadilan dalam perdagangan, tetapi juga merusak kredibilitas sistem hukum merek itu sendiri. Prinsip *good faith* menjadi elemen etis dan yuridis yang sangat penting dalam melindungi keaslian dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Pemohon yang bertindak dengan itikad baik berarti menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain dan berpartisipasi dalam menciptakan persaingan yang sehat di pasar. Sebaliknya, tindakan beritikad buruk bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Merek, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi pemilik merek yang sah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terkenal ketika terjadi pendaftaran merek oleh pihak yang beritikad tidak baik, serta apa implikasi hukum yang timbul bagi pihak pendaftar beritikad tidak baik dalam konteks perlindungan hak atas merek terkenal di Indonesia. Kedua aspek tersebut penting dikaji untuk memahami efektivitas regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang tersedia, termasuk upaya administratif, perdata, maupun pidana, dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan pendaftaran merek oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi merek terkenal.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini merupakan pendekatan yuridis normatif, atau yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka dan data sekunder, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku melalui sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang dikaji ([Matheus, 2021](#)). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yakni suatu cara penalaran yang berangkat dari prinsip-prinsip umum yang telah terbukti kebenarannya, untuk kemudian diterapkan pada kasus atau persoalan yang bersifat lebih khusus. Pendekatan deduktif ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan asas atau teori hukum yang sudah mapan, sehingga hasil analisisnya memiliki dasar argumentatif yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kualitatif, karena berfokus pada pengolahan dan penafsiran data yang bersumber dari norma hukum tertulis. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dan permasalahan konkret yang muncul dalam praktik, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan norma hukum secara sistematis dan rasional dalam konteks yang dikaji ([Sunggono, 2003](#)).

Hasil Penelitian

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terkenal terhadap pendaftaran merek oleh pihak yang beritikad tidak baik

Perlindungan hukum terhadap merek, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, serta yang sudah dikenal luas ataupun belum dikenal, pada dasarnya hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, setiap pemilik merek dianjurkan untuk segera mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memperoleh kepastian hukum atas hak eksklusifnya. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum selama sepuluh tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama setiap kali masa perlindungan berakhir. Sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yakni perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya dengan itikad baik. Dalam hal ini, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif, masing-masing berfungsi untuk mencegah maupun menindak pelanggaran terhadap hak merek ([Hossan, 1997](#)).

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau tindak pidana terhadap hak atas merek. Dalam konteks ini, pemilik merek memegang peran penting karena perlindungan baru dapat diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Merek, hak atas merek bersifat eksklusif dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Pemilik merek berhak menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 35 undang-undang yang sama menegaskan

bahwa merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh tahun yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (*filing date*), serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Dengan demikian, agar suatu merek mendapatkan perlindungan hukum, pendaftarannya menjadi syarat mutlak ([Sunarto et al., 2023](#)).

Proses pendaftaran akan diterima apabila memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu unsur penting dalam pendaftaran merek adalah adanya daya pembeda (*distinctiveness*), yakni kemampuan merek untuk membedakan produk atau jasa dari satu pelaku usaha dengan yang lain. Pasal 21 ayat (2) UU Merek juga menegaskan bahwa suatu merek dianggap “sama pada pokoknya” apabila terdapat kesan kemiripan dalam bentuk, penulisan, pengucapan, atau kombinasi unsur yang menimbulkan persepsi serupa. Lebih lanjut, tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b bahwa permohonan ditolak apabila terdapat kesamaan dengan merek terkenal sehingga dalam pasal ini secara tidak langsung menyatakan perlindungan terhadap merek terkenal. Apabila suatu merek telah memenuhi semua persyaratan administratif dan substantif, serta melewati masa pengumuman tanpa adanya keberatan, maka pendaftar akan memperoleh Sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan sah. Sertifikat ini memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menikmati keuntungan ekonomi dan mengendalikan penggunaan mereknya. Namun demikian, perlindungan juga dapat diberikan terhadap merek yang belum terdaftar apabila merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal, yang telah memperoleh reputasi luas di masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan preventif juga dapat diwujudkan melalui kewenangan DJKI untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang secara substansial sama dengan merek terkenal milik pihak lain ([Laela, 2020](#)).

Fenomena sosial seperti *label minded*, yaitu kecenderungan masyarakat yang bangga menggunakan produk bermerek terkenal, turut memperparah maraknya peredaran produk palsu. Banyak konsumen yang tetap membeli produk tiruan dengan merek mirip atau “aspal” (asli tapi palsu) demi gengsi sosial, meskipun sadar bahwa barang tersebut bukan produk asli. Perilaku demikian tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga menimbulkan kebingungan di masyarakat serta mengikis integritas sistem perdagangan. Tindakan penggunaan merek terkenal milik pihak lain tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran dengan itikad buruk dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual. Kecintaan masyarakat terhadap merek tertentu sering kali berakar pada nilai simbolik yang dikandung merek tersebut. Merek tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga simbol status sosial, prestise, dan gaya hidup (*lifestyle*). Namun, perbedaan persepsi di masyarakat tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pelaku usaha yang dengan sengaja mendompleng ketenaran merek lain. Tindakan demikian merupakan bentuk penipuan yang bertentangan dengan asas kejujuran dalam berusaha ([Gautama & Winata, 1997](#)).

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan perlindungan terhadap merek biasa, karena reputasi dan nilai ekonominya yang tinggi melintasi batas jenis barang maupun jasa. Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai perlindungan preventif terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek. Pasal ini menegaskan bahwa permohonan ditolak apabila terdapat persamaan dengan merek

terkenal sehingga pasal ini memberikan perlindungan preventif bagi merek terkenal. Walaupun hingga saat ini peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan, prinsip hukum tersebut menunjukkan pengakuan eksplisit negara terhadap posisi strategis merek terkenal yang memiliki reputasi global dan berpotensi menimbulkan asosiasi tertentu di benak konsumen, sekalipun pada kategori produk yang berbeda.

Sebagai ilustrasi, merek “Louis Vuitton” tidak hanya dikenal untuk produk tas dan pakaian, tetapi reputasinya telah melekat kuat sehingga penggunaan nama atau logo serupa pada produk lain seperti kosmetik, makanan, atau perangkat elektronik dapat menimbulkan kebingungan publik. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan preventif untuk mencegah pihak lain menggunakan merek serupa dengan tujuan memanfaatkan citra positif yang telah dibangun oleh pemilik merek asli. Perlindungan semacam ini mencerminkan pemahaman bahwa merek terkenal tidak hanya berfungsi sebagai penanda asal barang, tetapi juga sebagai simbol prestise, kepercayaan, dan identitas sosial yang memiliki nilai ekonomi dan moral yang tinggi ([Istiqmalia & Joesoef, 2021](#)).

Dalam praktik administrasi pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan preventif terhadap potensi pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak beritikad buruk. Melalui mekanisme pemeriksaan substantif dan masa pengumuman publik, DJKI memungkinkan pihak pemilik merek terkenal untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang dianggap memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek mereka. Proses ini memberikan ruang bagi pemilik merek untuk melindungi haknya secara proaktif sebelum terjadinya pelanggaran yang lebih jauh. Apabila dalam masa pengumuman tidak ada keberatan dan seluruh persyaratan administratif serta substantif terpenuhi, maka DJKI akan menerbitkan Sertifikat Merek sebagai bukti hak kepemilikan yang sah ([Putri et al., 2023](#)).

Sertifikat ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya, melarang pihak lain untuk memakainya tanpa izin, serta memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan merek tersebut. Dengan demikian, sistem perlindungan preventif ini tidak hanya berfungsi menjaga kepentingan hukum pemilik merek, tetapi juga melindungi konsumen dari risiko tertipu oleh produk tiruan dan menjaga integritas pasar terhadap barang bermerek asli. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pelanggaran dapat dicegah melalui mekanisme preventif. Dalam situasi di mana pelanggaran telah terjadi, seperti pendaftaran merek oleh pihak yang beritikad buruk atau penggunaan tanpa izin terhadap merek terkenal, maka perlindungan represif menjadi instrumen hukum yang sangat penting. Perlindungan represif ini diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum perdata dan pidana. Melalui jalur perdata, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil serta meminta penghentian penggunaan merek yang melanggar. Gugatan perdata juga berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan kerugian ekonomi dan reputasi yang timbul akibat tindakan pelanggaran ([Harahap, 1996](#)).

Implikasi Hukum Terhadap Pendaftar Beritikad Tidak Baik dalam Konteks Perlindungan Hak atas Merek Terkenal di Indonesia

Perlindungan terhadap merek terkenal (*well-known mark*) di Indonesia

memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem pendaftaran merek yang didasarkan pada prinsip *first to file*. Prinsip ini telah menjadi dasar hukum pendaftaran merek di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan terus dipertahankan dalam UU Merek. Berdasarkan prinsip tersebut, hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran kepada DJKI. Namun, penerapan prinsip ini tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh asas itikad baik (*good faith*) yang menjadi pedoman fundamental dalam menilai keabsahan setiap pendaftaran merek. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek secara tegas menegaskan bahwa DJKI berwenang menolak permohonan pendaftaran apabila terbukti diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk mencegah praktik penyalahgunaan sistem pendaftaran, seperti tindakan pihak-pihak yang dengan sengaja mendaftarkan merek terkenal milik orang lain dengan tujuan mengeksploitasi reputasi dan keuntungan ekonomi yang telah dibangun oleh pemilik aslinya (Arifin & Iqbal, 2020).

Itikad tidak baik dalam konteks hukum merek dapat terwujud dalam berbagai bentuk tindakan, antara lain upaya memanfaatkan ketenaran merek lain, menghambat pemilik sah untuk masuk ke pasar, atau bahkan melakukan pendaftaran semata-mata untuk dijual kembali kepada pemilik asli, praktik yang sering disebut sebagai *trademark squatting*. Prinsip *good faith* sendiri bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Konsep ini berakar dari doktrin bona fide dalam hukum perdata Eropa, yang kemudian diadopsi secara universal melalui berbagai instrumen hukum internasional. Dua konvensi internasional yang paling berpengaruh dalam konteks ini adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883) dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement, 1994). Kedua instrumen tersebut mewajibkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal, bahkan ketika merek tersebut belum terdaftar di yurisdiksi negara yang bersangkutan.

Melalui Pasal 6 bis *Paris Convention*, negara anggota diwajibkan menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal jika pendaftaran tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan atau dilakukan dengan niat tidak baik. Dalam konteks nasional, Indonesia telah mengadopsi kriteria yang sejalan dengan ketentuan internasional guna menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai *well-known mark*. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yang menetapkan indikator objektif bagi DJKI maupun pengadilan dalam menilai tingkat ketenaran suatu merek. Kriteria yang digunakan meliputi tingkat pengenalan merek di kalangan konsumen yang relevan, luas serta lamanya penggunaan merek di berbagai negara, nilai ekonomi merek berdasarkan laporan keuangan atau hasil penilaian independen, intensitas promosi dan investasi iklan, serta keberhasilan pemilik merek dalam menegakkan haknya di berbagai yurisdiksi hukum. Penilaian atas faktor-faktor tersebut tidak bersifat mutlak atau kumulatif, tetapi semakin banyak indikator yang terpenuhi, semakin kuat pula dasar pengakuan terhadap status suatu merek sebagai *well-known mark*. Dalam praktiknya, DJKI sering meminta bukti tambahan seperti hasil survei pasar, pemberitaan media, laporan keuangan, atau sertifikat pendaftaran di negara lain untuk memperkuat klaim bahwa suatu merek layak dikategorikan sebagai merek

terkenal.

Proses pengakuan terhadap status merek terkenal dapat berlangsung melalui dua jalur. Pertama, jalur administratif, di mana DJKI melakukan penilaian selama tahap pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan pihak ketiga. Kedua, jalur yudisial, yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung dalam perkara gugatan pembatalan merek atau sengketa perdata terkait pelanggaran hak atas merek terkenal. Secara yuridis, implikasi utama dari pengakuan status merek terkenal adalah penolakan pendaftaran oleh DJKI terhadap merek yang secara substansial sama atau mirip dengan merek terkenal yang telah ada. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, keputusan penolakan tersebut bersifat final dan mengikat, kecuali pemohon mengajukan upaya hukum berupa banding ke Komisi Banding Merek (KBM). Namun, jika karena kelalaian administratif permohonan tersebut terlanjur diterima dan sertifikat merek diterbitkan, pemilik merek terkenal memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 74 *juncto* Pasal 76 UU Merek ([Hardina & Ismelin, 2023](#)).

Gugatan tersebut dapat didasarkan pada alasan bahwa pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, merek yang didaftarkan memiliki kemiripan secara substansial dengan merek terkenal, atau penggunaan merek tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apabila gugatan pembatalan dikabulkan, konsekuensinya adalah pencoretan merek dari Daftar Umum Merek, yang berarti penghapusan hak eksklusif secara retroaktif sejak tanggal pendaftarannya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pendaftar, seperti biaya promosi, produksi, dan litigasi, menjadi kerugian murni yang tidak dapat dikembalikan. Selain itu, pembatalan tersebut juga biasanya diumumkan dalam Berita Resmi Merek, yang berpotensi menurunkan reputasi dan kredibilitas bisnis pendaftar. Dari perspektif hukum perdata, pemilik merek terkenal yang dirugikan oleh tindakan pendaftaran atau penggunaan tanpa izin berhak mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU Merek. Ganti rugi tersebut dapat meliputi kerugian materiil, seperti penurunan penjualan, hilangnya pangsa pasar, serta biaya penarikan produk (*recall*), maupun kerugian immateriil seperti kerusakan reputasi, berkurangnya *goodwill*, dan penurunan nilai merek akibat *brand dilution*. Selain itu, pemilik merek juga dapat menuntut penggantian biaya penegakan hukum, termasuk biaya pengacara, investigasi, serta survei pasar yang digunakan untuk membuktikan pelanggaran.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal pada dasarnya merupakan upaya negara dalam menjamin kepastian hukum serta menjaga integritas sistem perdagangan yang berkeadilan. Perlindungan ini diwujudkan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui sistem pendaftaran merek yang menganut prinsip *first to file*, dengan catatan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad baik. Dalam tahap ini, peran DJKI menjadi sangat penting untuk menolak setiap permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik, khususnya apabila merek yang diajukan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek terkenal yang telah lebih dahulu digunakan dan diakui secara luas. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

reputasi dan nilai ekonomi suatu merek terkenal oleh pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan tanpa dasar hak yang sah. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila pelanggaran telah terjadi, misalnya ketika pihak tertentu tetap menggunakan atau mendaftarkan merek terkenal milik pihak lain tanpa izin.

Dalam situasi demikian, pemilik merek terkenal berhak menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana. Gugatan perdata dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, sedangkan jalur pidana digunakan untuk menindak pelaku yang secara sengaja melakukan pendaftaran atau penggunaan dengan itikad buruk. Pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan niat tidak baik juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang efektif, karena memberikan efek jera sekaligus memulihkan posisi hukum pemilik merek yang sah. Prinsip *good faith* dalam pendaftaran merek menjadi batas moral dan hukum bagi setiap pelaku usaha. Itikad tidak baik, seperti *trademark squatting* atau penggunaan merek terkenal untuk memperoleh keuntungan instan, bertentangan dengan semangat keadilan dan asas kejujuran dalam berusaha. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia melalui UU Merek secara tegas memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, bahkan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap nilai simbolik dan ekonomi yang melekat pada merek terkenal, yang sering kali melampaui batas sektoral maupun geografis.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Chandra, D. W. (2012). Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN). *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro*, 1(13), 326.
- 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). *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 22. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary* (8th ed.). West Publishing.
- Gautama, S., & Winata, R. (1997). *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, Trips)*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti.
- Hardina, T. S., & Ismelin, M. F. R. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar. *UNES Law Review*, 5(4), 347.
- Hossan, A. (1997). *Beberapa Hal Tentang Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*. Direktorat Merek, Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3)*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Istiqmalia, M. N., & Joesoef, I. E. (2021). Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 410.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Kencana.
- Laela, F. I. (2020). Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 185.

- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3), 90.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Putri, S. C. I., Setlight, M. M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip First to File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia. *Lex Privatum*, XI(4), 9.
- Sunarto, A., Adnan, M. A., Karo Karo, C., & Khair, A. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 392.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.