

**Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dan Memiliki Persamaan Dengan Merek Dagang dan Nama Dagang Nilos Gmbh Co.
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

Muqaffa Raga Fath¹, Tajuddin Noor², Sutarni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1muqaffa.rf@gmail.com](mailto:muqaffa.rf@gmail.com), [2tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id), [3sutarni@fh.uisu.ac.id](mailto:sutarni@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Akibat hukum pencoretan pendaftaran merek Nilos GMBH Co dari daftar umum merek tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik dan persaingan tidak sehat. itikad tidak baik merupakan salah satu penyebab pencoretan pendaftaran merek dari daftar umum merek seperti kasus Putusan MA No 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Kata Kunci : Itikadi Tidak Baik, Persamaan, Merek.

Abstrack

As a result of the law, the nullification of the registration of the Nilos GMBH Co mark from the general register of marks did not receive legal protection and the registration was canceled and removed from the General Register of Marks because the act was qualified to contain bad faith and unfair competition. Bad faith is one of the causes of removing trademark registrations from the general register of trademarks, such as the case of Supreme Court Decision No. 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Keywords : Bad Faith, Equality, Brand.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. "Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual".¹

Merek, dalam lalu lintas perdagangan memiliki peranan yang sangat penting sebab dengan merek, maka produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta

keterjaminan originalitasnya. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat melalui merek sebagai tanda pengenal. Dalam interaksi dan transaksi antara produsen dan konsumen, merek berperan mewakili produsen untuk hadir mencirikan diri sebagai produk yang memudahkan konsumen untuk menemukan barang atau jasa sehingga merek yang telah dikenal konsumen mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan terhadap kualitas produk tersebut.

Merek salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan

¹Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.17.

investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.²

Menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.

Pelanggaran merek terutama didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan barang yang biasanya menggunakan merek terkenal (*welknown Mark*). Perdagangan dengan merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan yang relatif besar dalam waktu yang cepat.³

“Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia”.⁴ Pengusaha biasanya mencegah orang lain menggunakan merek mereka, karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang

dipergunakan perusahaan secara regular. Semua hal ini di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.

Merek yang tidak didaftarkan tentu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftarannya. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah ketidaktahuan (kurang paham) mengenai hal pendaftarannya. Namun ada juga pihak-pihak yang sengaja dengan itikad tidak baik yang tidak mendaftarkan hak mereknya untuk menghindari kewajiban-kewajiban tertentu sebagai akibat dari pendaftaran tersebut, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan masyarakat umum. Merek yang tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang maka pemilik hak tersebut tidak mendapat perlindungan hukum atas Hak Merek yang dipunyainya, yang tentu saja akan berada apabila merek tersebut didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Merek sering disalah gunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menyebutkan : Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yang dalam penjelasannya disebutkan pemohon

²Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.91-92.

³OK Saidin. *Op.Cit*, h.11.

⁴Endang Purwaningsih. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Mandar Madju, Bandung, 2012, h.49.

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

Merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka akibat hukumnya merek tersebut akan dicoret dari daftar merek seperti dalam kasus pencoretan merek Nilos GMBH Co berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yaitu penggugat melakukan gugatan diakibatkan merek terdaftar milik tergugat dengan merek terkenal milik penggugat jelas terlihat adanya persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek penggugat dengan merek tergugat yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur serta persamaan bunyi ucapan.

Penggugat selaku pemilik merek terkenal sangat berkepentingan terhadap keberadaan pendaftaran merek milik tergugat yang telah mendaftarkan merek miliknya dengan itikad tidak baik, karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) *juncto* Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis).

Adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik penggugat dengan merek milik tergugat secara bersamaan dipasar patut diduga menimbulkan kesesatan konsumen terhadap asal usul barang, dimana

tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan curang dengan mendompleng pada keterkenalan merek "Nilos GMBH Co", milik penggugat. Tindakan tergugat dalam mendaftarkan merek dagang miliknya yang jelas didasarkan pada itikad tidak baik dan sangat merugikan penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek Nilos GMBH Co di Indonesia untuk membedakan hasil produksi penggugat dengan hasil produksi pihak lain sehingga penggugat memohon agar merek milik tergugat dilakukan pencoretan pendaftaran merek Nilos GMBH Co. dan variasinya dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **"Analisis Yuridis Iktikad Tidak Baik Dan Memiliki Persamaan Dengan Merek Dagang Dan Nama Dagang Nilos GMBH Co. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Merek?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pendaftaran Merek Dengan Iktikad Tidak Baik Dan Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Dagang Dan Nama Dagang?

3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. yuridis, empiris, artinya suatu penelitian yang dilakukan langsung ketempat yang menjadi sumber informasi penulisan skripsi ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pemdekatan sosiologis yang praktek langsung kelapangan. Dimana untuk mendapatkan informasi penelitian dengan cara wawancara dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah- kaidah dan norma-norma yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori- teori dan peraturan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan objek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan Perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta

apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.⁵

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Merek

Merek-merek yang telah didaftarkan akan diumumkan kepada khalayak ramai untuk memenuhi asas publisitasnya dan hal ini wajib dilakukan guna memenuhi asas tersebut, karena kalau tidak maka Hak Merek tersebut bukanlah bagian dari Hak Milik Intelektual yang mana mempunyai azas publisitas. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik sah dari merek tersebut bila ternyata pemohon pendaftaran tersebut bukanlah pemilik yang berhak atas merek yang bersangkutan.

Setelah dilakukan pendaftaran dan pengumuman terhadap merek-merek yang bersangkutan barulah dianggap merek tersebut telah lahir (telah ada) dan boleh dipakai sebagai Merek Dagang atau Merek Jasa dari suatu perusahaan tertentu.

Perlindungan merek di Indonesia menunjuk beberapa hal yaitu :

1. Perlindungan preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem konstitutif).
2. Bersifat represif dimana jika terjadi pelanggaran merek dan pemilik merek dapat mengajukan gugatan yang dapat bersifat perdata maupun pidana terhadap pihak

⁵Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15

yang tidak berkepentingan.⁶

Merek dagang dan jasa memegang peranan penting karena dapat dikatakan majunya produksi dari sesuatu barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan adalah atas jasa dari suatu merek yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka memperluas dan mempertahankan pasarnya.

Sebenarnya merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.⁷

Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis menambahkan, bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan keseluruhan elemen.

Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan *copy* atau reproduksi merek orang lain. upaya suatu merek dapat disebut sebagai *copy* atau reproduksi merek orang lain, sehingga dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan;
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian;
5. Persamaan cara pemeliharaan.⁸

Merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entires similar*.

Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan (*identical*) hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada :

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*decive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).⁹

Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan,

⁶ Tim Lindsey et.al. *Op.Cit*, h.60.

⁷ *Ibid*, h. 132.

⁸ Arfan Rahadi Mulyo, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis)*, Citra Ilmu, Surabaya, 2016, h.76.

⁹ *Ibid*, h.78

sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila:

1. Mempunyai fungsi pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.¹⁰

Terkait pelaksanaan Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis oleh Ditjen HKI, bagi pemilik merek terkenal yang dapat menunjukkan bukti-bukti keterkenalan mereknya, UU Merek dan Indikasi Geografis menyediakan mekanisme pembatalan pendaftaran merek melalui pengadilan niaga dan oposisi (pengajuan keberatan), apabila merek terkenal mereka terlanjur didaftarkan atau diajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia oleh pihak lain yang beriktikad buruk.

UU Merek dan Indikasi Geografis memungkinkan pemilik merek terkenal yang asli untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek melalui Pengadilan Niaga, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, walaupun ia tidak memiliki pendaftaran merek. Bagi pemilik merek terkenal yang belum memiliki pendaftaran merek, dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran setelah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya kepada Ditjen HKI (Pasal 68 ayat (2) U UU Merek dan Indikasi Geografis). Dengan pengajuan permohonan, pemilik merek terkenal dianggap memiliki iktikad

baik untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan dan memakai mereknya di Indonesia.¹¹

Doktrin persamaan yang dianut dalam UU Merek dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;

Pasal 6 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.¹²

Ajaran persamaan dalam Undang-Undang seperti tersebut di atas

¹⁰ Tim Lindsey et.al. *Op.Cit.*, h.28

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.61

¹² OK Saidin, *Op.Cit.*, h.304

dipresentasikan dalam kata atau kalimat persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya, merupakan tiruan dan menyerupai. UU Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan kata-kata tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 UU Merek yaitu:

1. Persamaan bentuk;
2. Persamaan komposisi atau penempatan;
3. Persamaan penelitian;
4. Persamaan bunyi;
5. Persamaan ucapan;
6. Persamaan kombinasi unsur-unsur.

Pelaksanaan pendaftaran merek harus dilandasi dengan niat yang baik dan kejujuran dari pendaftar merek untuk melakukan pendaftaran mereknya tanpa ada maksud terselubung untuk mendompleng atau menjatuhkan merek orang lain untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya secara ekonomi.

Itikad baik dalam pendaftaran merek meliputi pengertian di dalam arti subjektif dimana pendaftar merek harus memiliki niat di dalam hati yang baik dan jujur untuk melakukan pendaftaran mereknya semata-mata untuk melindungi merek tersebut dari tindakan curang yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal pendaftaran merek oleh pendaftar merek maka itikad baik secara subjektif maupun objektif harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek, tanpa memiliki maksud dan tujuan

terselubung untuk melakukan pemalsuan terhadap merek pihak lain atau memanfaatkan merek orang lain yang sama pada pokoknya atau sama secara keseluruhannya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari segi ekonomi dan merugikan merek terkenal yang telah terdaftar sebelumnya.¹³

Itikad tidak baik adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik. Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik pada intinya adalah pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain.

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan suatu tindakan curang dari orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek menurut Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan

¹³ *ibid*, h.306

Indikasi Geografis dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran.
2. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya.
3. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.¹⁴

Dengan demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran.
2. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut

yang ditirunya.

3. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.¹⁵

Perbuatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik merupakan pelanggaran Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

B. Akibat Hukum Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Dan Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Dagang Dan Nama Dagang

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan

¹⁴ Insan Budi Maulana, *Op.Cit*, h.72

¹⁵ *Ibid*, h.72

atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal” dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Pendaftaran merek harus *bonafide* atau dilakukan dengan itikad baik. Penggunaannya atau maksud untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka itikad tidak baik merupakan salah satu penyebab pencoretan pendaftaran merek dari daftar umum merek seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Merek “Nilos GMBH Co” milik penggugat adalah merek yang sudah dikenal dan diajukan oleh tergugat 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.

Adapun keterkenalan merek “Nilos GMBH Co” milik penggugat adalah merupakan hasil kerja keras penggugat dalam mempromosikan produk-produk dengan merek “Nilos GMBH Co” miliknya melalui iklan-iklan di berbagai media massa, internet, brosur-brosur, katalog-katalog, maupun *website*, sehingga menjadikan merek “Nilos GMBH Co” tersebut menjadi merek-merek yang dikenal luas di banyak negara di dunia.

Membandingkan merek terdaftar milik tergugat dengan merek terkenal milik penggugat jelas terlihat adanya persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek penggugat dengan merek tergugat yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur serta persamaan bunyi ucapan. Dibawah ini tertera perbandingan merek milik penggugat dengan merek milik tergugat.

Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.

Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek

¹⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, h.80.

dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam berita resmi merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.¹⁷

Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan, bahwa selain alasan di atas, terhadap merek kolektif dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu persyaratan permohonan pendaftaran merek kolektif.

Gugatan pembatalan dapat diajukan dengan memperhatikan jangka waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tempat dimana merek tersebut didaftarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian pada Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis

disebutkan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan /atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan idiologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.

Seorang pemegang merek atau pemegang lisensi menemukan bahwa merek yang dimiliki digunakan oleh orang lain maka pemegang merek atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan yang dimaksud mengenai merek, baik mengenai siapa yang lebih berhak mengajukan permintaan merek ataupun mengenai status sebagai penemu merek yang pertama kali ataupun mengenai sah atau tidaknya penyerahan hak merek kepada orang lain melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian yang disebut oleh mereka, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutannya untuk menggugat orang lain di Pengadilan Niaga.

Ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh

¹⁷ Tim Lindsey et.al. *Op.Cit*, h.28

konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Konsekuensi yang harus ditanggung terhadap pelanggaran merek yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Pelanggaran yang berkaitan dengan itikad baik tidak dapat lepas dari pelanggaran yang memuat persamaan pada pokoknya serta keseluruhan dan merek terkenal. Adapun konsekuensi tersebut adalah :

1. Penolakan pendaftaran oleh kantor merek

Mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Peniruan tersebut dapat berupa peniruan pada pokoknya atau peniruan pada keseluruhannya. Peniruan pada pokoknya berarti hampir sama, sedangkan peniruan pada keseluruhannya berarti sama persis dengan merek yang sudah terdaftar. Oleh karena itu jika ada orang mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah ada, maka harus ditolak oleh kantor merek.¹⁸

2. Pencoretan/Pembatalan merek terdaftar

Melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam daftar umum merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020

1. Duduk Perkara.

Sengketa hak kekayaan intelektual merek dalam putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah antara Nilos GMBH Co sebagai penggugat melawan PT. Asia Santosa sebagai tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2019, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Gugatan pembatalan merek dagang terdaftar diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 76 ayat 3, dan Penggugat sebagai Pemilik Merek yang belum terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dagang ke Pengadilan Niaga setelah

¹⁸ *ibid*, h.364

mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 2 UU Merek.

Sesuai dengan ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 21 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi "Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis", maka merek Tergugat tersebut harus ditolak/dibatalkan.

Penggugat sangat berkeberatan atas terdaftarnya merek dagang NILOS daftar 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 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terkenal di dunia dan oleh karenanya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Tergugat dan merek terkenal milik Penggugat dapat menyesatkan khalayak ramai/konsumen yang akan mengira bahkan mempercayai bahwa merek-merek tersebut berasal dari sumber yang sama, yang dalam kenyataannya adalah tidak benar sama sekali dan tidak ada hubungan dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Tergugat.

Pendaftaran merek Nilos daftar No. IDM000601264 untuk Kelas 07; No. IDM000597137 untuk Kelas 08; No. IDM000597136 untuk Kelas 09; dan No. IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat merupakan tindakan yang dapat

dikategorikan dengan iktikad tidak baik dan jelas-jelas sangat merugikan Penggugat yang telah bersusah payah memperkenalkan Merek tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

Itikad tidak baik Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dapat dilihat dengan pengajuan permohonan pendaftaran kembali merek "NILOS" dibawah Agenda No. D00 2018 027294 dan J00 2018 059473 oleh tergugat dengan menggunakan *font* (jenis huruf), bentuk tulisan, serta warna yang sama dengan merek NILOS milik Penggugat.

2. Putusan.

Berdasarkan gugatan dari penggugat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019 yang amarnya sebagai berikut :

- a. Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.
- b. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);.

Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi mengadili mengabulkan permohonan

kasasi dari Pemohon Kasasi: **NILOS GmbH & Co.KG.**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019. Mahkamah Agung RI mengadili sendiri yang putusannya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. 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 iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;
- c. 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;
- d. 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;
- e. 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.

2. Analisis Kasus

Penggugat melakukan gugatan pembatalan merek dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan merek Nilos GMBH Co terdaftar milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat dapat diterima sedangkan dalam tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang menolak gugatan dari penggugat.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima gugatan penggugat yang mendasarkan gugatannya pada sertifikat

merek terdaftar milik penggugat adalah tepat, oleh karena sertifikat merek penggugat sudah dibuktikan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Merek, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan putusan gugatan yang mendasarkan pada sertifikat merek milik penggugat dapat diterima.

Penggugat adalah pemilik pertama kali yang berhak atas merek terkenal merek Nilos GMBH Co, selain nama Badan Hukum penggugat dan logo perusahaan penggugat juga telah didaftarkan. Merek penggugat juga terbukti merupakan merek terkenal karena telah dipromosikan secara luas melalui katalog dan brosur dan telah dikenal dan pemasaran atau penyebarannya cukup luas ke beberapa negara.

Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik merek NILOS yang telah terdaftar di berbagai negara sehingga termasuk kategori merek terkenal yang harus dilindungi. Bahwa nama NILOS juga adalah nama badan hukum milik Penggugat, oleh karena itu pendaftaran merek Nilos atas nama Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah beriktikad tidak baik dengan maksud untuk mendompleng/*free riding* yang tidak saja merugikan baik secara ekonomi maupun reputasi Penggugat, tetapi juga dapat menyesatkan konsumen, oleh karenanya merek milik Tergugat tersebut harus dibatalkan.

Merek penggugat merupakan merek terkenal dan ternyata merek Nilos GMBH Co milik tergugat dalam Konvensi terdapat

persamaan pada pokoknya dengan merek Nilos GMBH Co milik penggugat baik dari segi bunyi, pengucapan dan susunan huruf serta kelas barang, sehingga pendaftaran merek Nilos GMBH Co milik Tergugat dalam konvensi diduga dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk meniru, menjiplak dan mendompleng keterkenalan merek Nilos GMBH Co milik penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

Penggugat yang menggugat agar tergugat diperintahkan untuk mencoret pendaftaran merek Nilos GMBH Co milik tergugat dari Daftar Umum Merek, tetapi karena kewenangan tersebut adalah kewenangan turut tergugat, maka untuk terlaksananya putusan ini, tergugat harus diperintahkan untuk mencoret pendaftaran merek Nilos GMBH Co milik tergugat dari Daftar Umum Merek.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pencoretan merek dari Daftar Umum Merek. Merek yang didaftarkan tergugat harus ditolak karena merek yang didaftarkan

memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya milik penggugat.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya adalah bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan melakukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak pemilik merek yang sah dalam hal ini adalah penggugat.

Penulis sependapat pula dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penggugat harus menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Nilos GMBH Co. Oleh karena merek Nilos GMBH Co milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek Nilos GMBH Co yang terdaftar milik penggugat maka perbuatan dari tergugat terkait merek Nilos GMBH Co harus dihentikan. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Menurut penulis, tergugat memiliki prinsip itikad tidak baik dalam mendaftarkan

mereknya, sehingga sudah sesuai dengan aturan hukum dilakukan pembatalan terhadap merek tersebut. Pemilik merek yang beritikad tidak baik adalah pemilik merek yang tidak jujur yaitu yang dengan sengaja melakukan peniruan merek orang lain, penjiplakan, pemboncengan ketenaran merek orang lain untuk keuntungan pribadinya yang mengakibatkan kerugian pemilik merek tersebut ataupun masyarakat.

III. Penutup

Pengaturan hukum tentang pendaftaran merek diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek adalah melakukan pencoretan merek dari Daftar Umum Merek akibat mendaftarkan merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dengan itikad tidak baik yang bertujuan menyesatkan masyarakat pengguna merek agar membeli merek produknya dan memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya dengan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek terdaftar yang sudah dikenal reputasinya di masyarakat terlebih dahulu.

Akibat Hukum pendataran merek dengan itikad tidak baik da memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih

tidak mendaftarkan merek tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka itikad tidak baik merupakan salah satu penyebab pencoretan pendaftaran merek dari daftar umum merek seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Merek "Nilos GmbH Co" milik penggugat adalah merek yang sudah dikenal dan diajukan oleh tergugat 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.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pencoretan merek dari dalam Daftar Umum Merek. Direktorat merek prinsipnya menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu dan sudah dikenal di masyarakat.

Arfan Rahadi Mulyo, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis)*, Citra Ilmu, Surabaya, 2016.

Eddy Damian., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. alumni, Bandung, 2013.

Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2018.

Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI : Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Alumni*, Bandung, 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.