

**Pencoretan Pendaftaran Merek Samgong Dari Daftar Umum Merek
 Akibat Tidak Adanya Itikad Baik
 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

¹Bobby Saputra Ginting, ²Azhari AR, ³Sutarni
 Fakultas Hukum UISU

¹bobbysginting@gmail.com, ²azhari.ar@fh.uisu.ac.id, ³sutarni1960@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang di bidang merek akan selalu terjadi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek, bagaimana akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek adalah melakukan pencoretan merek dari Daftar Umum Mereka 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. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada jenis barang yang sama dan jenis barang yang berbeda apabila merek tersebut sudah terkenal. Kesimpulan dari pembahasan akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek adalah 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. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah tergugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pencoretan merek dari dalam Daftar Umum Merek.

Kata Kunci: Pencoretan, Merek, Itikadi Tidak Baik.

ABSTRACT

Brand is one component of intellectual property rights that needs special attention. Violations or deviant behavior in the area of the brand will always occur. The formulation of the problem in this thesis is how is the legal protection for trademark owners who have registered a trademark, what are the legal consequences of removing the registration of the Samgong trademark from the general register of trademarks, how are the judges' legal considerations in the Supreme Court's decision Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. The writing of this thesis uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. Legal protection for trademark owners who have registered a trademark is to remove the mark from their General Register as a result of registering a trademark that contains elements of similarity in principle and overall equality in bad faith which aims to mislead the public using the mark to buy the product brand and obtain a personal benefit of as much as -in a large amount by harming the economic interests of registered mark holders whose reputations are known in the community first. Marks that have similarities in essence on the same type of goods and different types of goods if the mark is already well known. The conclusion from the discussion of the legal consequences of removing the registration of the Samgong mark from the general register of marks is that it does not get legal protection and its registration is canceled and removed from the General Register of Marks because the act is qualified to contain bad faith and unfair competition. The judge's legal consideration in the Supreme Court's decision Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 is that the defendant has bad faith so that this is the reason for removing the mark from the General Register of Marks.

Keywords: Deletion, Brand, Bad Faith.

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 muasalanya, 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.

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.

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 yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam

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

mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, 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 Samgong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yaitu Samgong Gear Ind.,Co. Ltd menggugat Kusno Kosim sebagai tergugat Dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, cq., Direktorat Merek sebagai tergugat. 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 "Samgong", 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 Samgong di Indonesia untuk membedakan hasil produksi penggugat dengan hasil produksi pihak lain sehingga penggugat memohon agar merek milik tergugat dilakukan pencoretan pendaftaran merek Samgong 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.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek?
2. Bagaimana akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu "penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum". Penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu ditinjau berdasarkan undang-undang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan "pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder" berupa perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data.

II. PEMBAHASAN

Secara umum Hak Milik Intelektual dianggap lahir sejak dilakukan pendaftaran dan pengumuman atas hak-hak yang bersangkutan. Tetapi apabila dilihat dari macam-macam Hak Milik Intelektual tersebut, masing-masing terdapat kekhususannya. Hak Merek dianggap telah lahir sejak didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan itu, tujuan dari pendaftaran merek tersebut adalah selain untuk syarat lahirnya Hak Merek, juga sebagai perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan tersebut, hal ini

dilakukan untuk melindungi pemilik merek tersebut dari kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul di dalam dunia usaha akibat perlakuan dari pemilik merek-merek yang tidak terdaftar secara jelas, dan untuk melindungi masyarakat pengguna barang dan jasa dari tindakan-tindakan curang tersebut dalam dunia perdagangan dan dunia usaha.

Keberadaan merek bagi sebuah produk jasa maupun barang, merupakan suatu hal yang sangat penting tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen. Bahkan dalam dunia perdagangan global sekarang ini, keberadaan merek tidak hanya sebagai pembeda antara produk yang satu dan produk lainnya, tetapi sudah menjadi aset yang memiliki nilai sangat tinggi.

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.

UU Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang. Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda;
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

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.²

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*).³

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

² Arfan Rahadi Mulyo, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis)*, Citra Ilmu, Surabaya, 2016, h.76.

³ *Ibid*, h.78

keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, 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.

UU Merek dan Indikasi Geografis dalam penjelasannya melengkapi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

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) 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.

UU Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia disamakan dengan melakukan perbuatan pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan secara keseluruhan (persamaan identik) dan pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Doktrin pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan secara keseluruhan (persamaan

identik), persamaan merek ditegakkan di atas prinsip *entireties similar* yang berarti antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan.

Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih luas dan fleksibel, bahwa untuk menentukan ada persamaan merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (*similar*) maka sudah dapat dikatakan identik.

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.

Ajaran persamaan dalam Undang-Undang seperti tersebut di atas dipresentasikan dalam kata atau kalimat persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya, merupakan, 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.

Pasal 3 UU Merek disebutkan, hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, dengan demikian jelas bahwa sistem merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai

pemegang hak merek. Pemilik merek terdaftar sebagai pemegang merek menggunakan merek itu sendiri atau memberi ijin pihak lain menggunakannya. Lebih lanjut dalam Pasal 40 UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa hak merek dapat dialihkan haknya menurut ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang 'beritikad baik' bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar Pengadilan.

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.

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.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI. Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja

sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang tidak beritikad tidak baik tersebut.

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.

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 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.

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai itikad tidak baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka itikad tidak baik merupakan salah satu penyebab pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Merek "SAMGONG" milik penggugat adalah merek yang sudah dikenal yang berasal dari negara Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan bergerak dibidang industri yang memproduksi berbagai jenis barang yang terbuat dari logam berupa gear yang dipergunakan untuk berbagai jenis kendaraan (mobil penumpang, truk, bis, serta traktor) yang menggunakan merek pada

produknya.

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

Memperbandingkan 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.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal sudah didaftarkan. Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak orang melakukan tindak kecurangan yakni pembajakan dan peniruan. Terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju berkembang serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi luas lagi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik/pemegang merek terdaftar atas perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar termuat di dalam

ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis. Prinsipnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik/pemegang merek terdaftar adalah perlindungan hukum dari pihak lain yang dengan sengaja membonceng ketenaran merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut dan sudah dikenal di masyarakat dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan terhadap merek yang sudah dikenal di masyarakat tersebut.

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.

Akibat hukum terhadap itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek dan Indikasi Geografis maka merek tersebut akan dibatalkan atau dilakukan pencoretan dari daftar umum merek akibat tidak adanya itikad baik. Prakteknya, apabila terjadi pendaftaran merek dengan itikad tidak baik di Indonesia menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pencoretan dan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga. Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

2. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
4. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Menurut Pasal 78 UU Merek dan Indikasi Geografis, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal HAKI setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HAKI hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan badan peradilannya diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

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 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 konsekwensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

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 ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika

mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan 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 :

1. Gugatan ganti rugi, dan/atau,
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

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.

Ganti rugi disini dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil 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 karena 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. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak

mengonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

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 materiil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materiil 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 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.

Ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak

mengonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada Undang-Undang yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *onrechtmatigedaad* atau wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hak atas merek diberikan bagi pemohon yang beritikad baik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh tersebut itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

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 :

a. 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.

b. 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.

Perlindungan terhadap HAKI pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau

hasil karya warganegaranya. Oleh sebab itu, maka HAKI ini pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Pengakuan terhadap perlindungan HAKI pada suatu negara bukanlah berarti bahwa negara lainnya juga mengakui perlindungan HAKI tersebut. Hal tersebut membuat sebagian besar pengusaha dari negara-negara maju merasakan kekhawatiran akan timbulnya kerugian saat melakukan hubungan bisnis dengan pengusaha dari negara-negara berkembang, tanpa adanya perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, masyarakat usaha negara-negara maju tersebut merasa tidak aman dalam menjalankan kegiatan usahanya jika berhadapan dengan masyarakat usaha negara-negara berkembang. Rasa tidak aman ini kemudian ditekankan pada pemerintah negara mereka, yang pada akhirnya melahirkan upaya untuk memaksakan berlakunya perlindungan yang seragam, sebagaimana diatur pada negara-negara maju tersebut.

Pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek akibat tidak adanya itikad baik, maka dianalisis putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Sengketa hak kekayaan intelektual merek dalam putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah antara Samgong Gear Ind.,Co.,Ltd sebagai penggugat melawan Kusno Kosim sebagai tergugat dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai turut tergugat.

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2019, dibawah Nomor 53/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan bahwa penggugat (Samgong Gear Ind.,Co.,Ltd) adalah perusahaan berasal dari negara Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan bergerak dibidang industri yang memproduksi berbagai jenis barang yang terbuat dari logam berupa gear yang dipergunakan untuk berbagai jenis kendaraan (mobil penumpang, truk, bis, serta traktor) yang menggunakan merek pada produknya.

Produk hasil produksi PENGGUGAT yang menggunakan merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" adalah produk bermutu tinggi yang diproduksi dengan teknologi tinggi (*high tech*) dan telah memenuhi standar mutu diberbagai negara, antara lain Jepang, Amerika dan Jerman, serta telah menerima Sertifikat Jaminan Mutu yakni ISO 9001:2015. Adapun Kapasitas produksi untuk produk gear transmisi mencapar 50.000 buah perbulan.

Merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" milik penggugat adalah merek yang telah terkenal dan dikenal luas di negara asal, maupun diberbagai negara dibelahan dunia, dan keterkenalan tersebut adalah hasil kerja keras penggugat dalam membangun usaha, serta mempromosikan produk-produknya keberbagai belahan dunia baik melalui persebaran brosur-brosur, katalog-katalog, iklan di media massa maupun di televisi serta aktif dalam berbagai pameran dagang skala nasional maupun internasional. Produk penggugat telah beredar luas di Indonesia

sejak 10 (sepuluh) tahun lalu yang dipasarkan oleh para penjual lepas *sparepart* kendaraan.

Penggugat menyadari merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" adalah asset yang berharga bagi PENGGUAT dan PENGGUGAT merasa pentingnya perlindungan hukum terhadap asset tersebut. Karenanya PENGGUGAT dengan penuh kesadaran telah mendaftarkan merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" dinegara asal (*country of origin*), Korea Selatan sejak tahun 2008. Selain terdaftar dinegara asal, penggugat juga telah mendaftarkan merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" diberbagai negara didunia, antara lain dinegara: Amerika Serikat, Meksiko, Peru, Kolombia, Brasil, Pakistan, India dan Philipina.

Ternyata dalam Berita Resmi Merek pada turut tergugat ditemukan ada 2 (dua) merek dagang terdaftar atas nama tergugat dan dengan memperbandingkan 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.

Keberadaan pendaftaran merek SAMGONG Nomor : IDM000261790 dan SAMGONG GEAR Nomor IDM000646806, milik tergugat berpotensi besar menghambat

PENGGUGAT untuk mendapat perlindungan hukum selaku pemilik merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" sebenarnya, karenanya demi hukum merek milik penggugat harus dibatalkan. Terdapat dugaan kuat tergugat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek SAMGONG Nomor : IDM000261790 dan SAMGONG GEAR Nomor IDM000646806 miliknya adalah didasar atas itikad tidak baik. Tindakan-tindakan tergugat dalam mendaftarkan merek dagang miliknya yang jelas didasarkan pada itikad tidak baik adalah wujud kualifikasi bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan gugatan dari penggugat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor

53/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.P yang amarnya sebagai berikut :

- a. Dalam Konvensi
Tentang eksepsi: menyatakan eksepsi dari tergugat tidak dapat diterima
- b. Tentang pokok perkara : menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- c. Dalam rekonvensi : menyatakan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.
- d. Dalam konvensi dan rekonvensi : menghukum kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)", untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 dan kelas 12.
- c. Menyatakan bahwa merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" adalah merek terkenal dan merupakan bagian nama badan hukum milik Penggugat.
- d. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek SAMGONG Nomor IDM000261790 dan SAMGONG GEAR Nomor IDM000646806 milik Tergugat dengan merek terkenal "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" milik Penggugat.
- e. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek SAMGONG Nomor IDM000261790 dan SAMGONG GEAR Nomor IDM000646806 yang beritikad tidak baik.
- f. Menyatakan batal pendaftaran merek SAMGONG Nomor IDM000261790 dan SAMGONG GEAR Nomor IDM000646806 milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
- g. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek SAMGONG Nomor IDM000261790 dan SAMGONG GEAR Nomor IDM000646806 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek.

III. KESIMPULAN

1. 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. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada jenis barang yang sama dan jenis barang yang berbeda apabila merek tersebut sudah terkenal.

2. Akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek adalah 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.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 640 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.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Arfan Rahadi Mulyo, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis)*, Citra Ilmu, Surabaya, 2016.
- Bambang Kesowo., *Pengetahuan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2011.
- Eddy Damian., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. alumni, Bandung, 2013.
- Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2018.
- Endang Purwaningsih. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Mandar Madju, Bandung, 2012
- 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.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- 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.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Pustaka Mandiri, Bandung, 2012.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Alumni, Bandung, 2013.