

TINJAUAN YURIDIS *BAD FAITH* DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)

Irgatenia Noor Yahya

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari

Irgateniyahya37@gmail.com/089690303001

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek dalam dunia perdagangan atau jasa memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya perbuatan kecurangan atau persaingan usaha tidak sehat, terutama didalam era modern saat ini. Atas dasar itulah, merek sebagai salah satu hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum yang memadai. Untuk mendapatkan perlindungan tersebut, maka suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) agar terhindar dari adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran merek. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui konsep itikad tidak baik (*bad faith*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui pembuktian adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normative yaitu suatu metode penelitian hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data sekunder dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, Undang-Undang Merek harus disosialisasikan agar pengusaha juga masyarakat umum mengetahui arti pentingnya dasar itikad baik dalam pendaftaran merek. **Kedua**, Hendaknya di dalam undang-undang merek pengertian asas itikad baik dalam pendaftaran merek lebih diperinci pengertian dan kriterianya, sehingga dapat lebih jelas dipahami ruang lingkup dari pengertian asas itikad baik sebagai salah satu alasan dalam melakukan pembatalan terhadap merek. Sehingga dalam aplikasinya dapat lebih jelas dan tegas penegakan hukumnya.

Kata Kunci: merek;itikad tidak baik;

ABSTRACT

The Law Number 20 of 2016 about Trademark and Geographical Indication states that trademark in world trade or service plays an important role to prevent cheating or unfair business competition, especially in today's modern era, From that basis, the trademark as one of human creations must be protected by an adequate law. To obtain that protection, a trademark must be registreted first to Directorate General of Property Rights (IPR DG) to avoid from a bad faith in trademark registration. The purpose of this thesis research is to find out the concept of bad faith in The Law Number 20 of 2016 About Trademark And Geographical Indication and to find out the evidence of bad faith in trademark registration. The Researce method that used by the research by collecting and analyzing secondary data and carried out by studying legislation, law theory, and other sources which related with the problem. The result of this research indicate: First, Trademark law must be socialized so that entrepreneur also general public know meaning the important of good faith in trademark registration. Second, it should be in the trademark law meaning of good faith in trademark registration be more detail about the meaning and its criterion, so that it can be more clear understood the scope of the meaning of good faith principle as one of the reasons for cancel the trademark. So, for its application maybe more clear and firmly in its law enforcement.

Keywords: trademark;bad faith;

I. PENDAHULUAN

Merek merupakan hak kekayaan intelektual yang banyak disengketakan. Maraknya kasus persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹ Merek telah menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat zaman modern sekarang ini. Untuk memiliki hak atas merek, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku usaha wajib mendaftarkan merek mereka terlebih dahulu. Yang menjadi perhatian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 21 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”² Itikad tidak baik di istilahkan dengan *Bad Faith*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak ada termuat mengenai aturan tentang itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Tetapi dirasa perlu jika adanya aturan tentang itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Banyak kasus mengenai sengketa merek di Indonesia, contoh kasus adanya *bad faith* dalam pendaftaran merek di Indonesia salah satunya yaitu kasus sengketa kepemilikan merek “LEXUS” antara PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha dengan PT.Lexus Daya Utama.³ Tidak hanya masalah sistem yang dipakai di Indonesia yang masih memiliki celah permasalahan, undang-undangnya pun juga. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang tercantum didalamnya, Itikad baik dalam pendaftaran merek harus berdasarkan kejujuran pihak yang ingin mendaftarkan mereknya. Jika tidak, maka timbul kerugian oleh pihak lain. Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *bad faith* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana membuktikan adanya *bad faith* dalam pendaftaran merek?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui konsep *bad faith* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk mengetahui pembuktian adanya *bad faith* dalam pendaftaran merek.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenisnya yaitu yuridis normative. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data yang terdiri dari, bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan internet. Juga bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan

¹ Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*, Privat Law Vol. V No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 84.

² Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³ Rini Komalasari, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Merek “Lexus” Antara Perusahaan PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa dengan PT. Lexus Lexus Daya Utama (Studi Kasus Putusan No. 194.K/Pdt/Sus/2011)*, <https://media.neliti.com/media/publications/162016-ID-analisis-yuridis-terhadap-sengketa-kepem.pdf>.

ensiklopedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Bad Faith* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Konsep *bad faith* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilihat dari sepanjang proses pendaftaran merek, pemeriksaan terkait pendaftaran merek dengan itikad buruk dilakukan pada saat pengumuman selama 2 bulan untuk melihat apakah ada pihak yang keberatan dengan pendaftaran tersebut dan apabila tidak ada keberatan setelah 30 hari sejak pengumuman, akan dilaksanakan pemeriksaan substantif selama kurang lebih 150 hari oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sebelum akhirnya diterima dan mendapat sertifikasi.⁴ Sedangkan setelah proses sertifikasi selesai masih ada pengawasan lebih lanjut terhadap merek yang sudah didaftarkan, sehingga pada proses penegakannya, pada merek-merek yang diketahui memenuhi unsur-unsur *bad faith* dapat dilakukan penghapusan ataupun pembatalan berdasarkan pengaduan dan gugatan dari pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 72 sampai dengan 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dalam BAB XII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek, pembatalan dilakukan dengan cara gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak berkepentingan apabila ada indikasi *bad faith* pada merek tersebut.⁵

Gugatan pembatalan memiliki daluarsa dan dapat diajukan paling lama 5 tahun dihitung sejak didaftarkannya merek. Namun, Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur *bad faith* atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran merek yang telah mendapat sertifikasi maka pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan tanpa batas waktu, tanpa perlu khawatir apabila baru mengetahui merek tersebut dilanggar setelah waktu yang lama.⁶ Henry Soelistyo berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak ketiga harus melihat siapa sebenarnya yang memiliki itikad baik dan siapa sebenarnya yang memiliki itikad buruk, karena filosofi pendaftaran merek sebenarnya adalah perlawanan terhadap itikad tidak baik (*bad faith*).⁷ Sehingga kepemilikan dan pemakaian merek itupun harus dilakukan dengan itikad yang baik (*good faith*).⁸ Menurut hemat penulis hal ini benar adanya karena menurut penulis pembentukan perlindungan terhadap HKI merupakan bentuk apresiasi negara kepada para pemikir atas itikad baik dalam ciptaannya baik dalam hal ciptaan, paten, maupun merek. Apabila berkaca dari sejarah perlindungan kekayaan intelektual di Inggris, secara filosofis pondasi awal dari perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan tradisi *Anglo-Saxon* dapat dilihat pada *Statute*

⁴ <http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alur-permohonan-merek>, diakses pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 09:49 WITA.

⁵ Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷ Legal Review Nomor: 41 tahun IV Maret 2006, hlm. 37 dalam Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.1 Januari 2010, hlm. 45.

⁸ Cita Citrawinda P., *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada program pelatihan "Training of Teachers" angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 23 Nopember 2000.

of *Queen Anne* (1710), adalah untuk memberikan hak ekonomi atas karya sastra kepada penulis-penulis pada zaman itu dengan memberikan beasiswa dan mendorong untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.⁹

Pemberian hak ekonomi adalah aspek yang sudah ada sejak dulu sebagai konsep dari HKI, yang berasal dari undang-undang Roman Venetian tahun 1474.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk melindungi ciptaan dan memberikan insentif dan investasi pada ide-ide bagi para pemikir serta mendorong kemajuan dengan kreativitas dan inovasi.¹¹ Sistem perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif (*first to files*) yang berarti bahwa, hak atas merek tersebut tidak timbul secara otomatis melainkan diperlukan pendaftaran agar negara dapat memberikan perlindungan secara penuh, sebagaimana dicantumkan didalam pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehingga dalam hal ini pemeriksaan sebelum pendaftaran merek menjadi penentuan berkenaan dengan “originalitas” dari merek tersebut. Salah satu hal yang menjadi kelebihan dari sistem *first to files* adalah terjaminnya kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya secara penuh untuk tujuan komersial. Selain itu sertifikat merek terdaftar juga memudahkan dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Akan tetapi akan menjadi masalah manakala pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama-sama memiliki sertifikat merek yang terdaftar. Oleh karena itu pemeriksaan dan pengawasan terhadap merek yang mengandung prinsip *bad faith* sangat berperan secara krusial bagi penegakan HKI di Indonesia, tidak hanya sebelum proses sertifikasi tetapi juga setelah merek tersebut terdaftar haruslah dilakukan pengawasan secara ketat akan unsur-unsur *bad faith* seperti adanya kesamaan pada pokoknya (*similar*) atau keseluruhan (*identical*) dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya yang akan menimbulkan kebingungan yang nyata (*confusion*) atau menyesatkan konsumen (*deceive*). Seolah-olah merek tersebut berasal dari produsen yang sama sehingga menimbulkan pemboncengan merek yang memiliki ketenaran.¹² Kemudian Brian Patterson dan Dennis Karjala¹³ mengatakan bahwa penegakan hukum di bidang HKI menggunakan pendekatan *public-benefit* yang berarti bahwa konsep penegakan HKI haruslah memperhatikan kepentingan umum. Penerapan pendekatan *public-benefit* atau *instrumentalist* membutuhkan pembentukan aturan yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual di satu sisi dan kebebasan berkarya di sisi lainnya, harus dilakukan dengan hati-hati dalam mendorong perkembangan HKI sebagai sarana perlindungan terutama bagi produk yang didasarkan pada warisan budaya.¹⁴ Hal ini berarti bahwa harus ada pemeriksaan dan pengawasan yang ketat dalam penegakan HKI. Terutama dibidang merek dalam konteks ini jangan sampai demi mendorong kebebasan berkarya dengan

⁹ Elizabeth Judge and Daniel Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2nd edn, Carswell 2011) pg.34–39.

¹⁰ Catherine Colston and Jonathan Galloway, *Modern Intellectual Property Law* (3rd edn, Routledge 2010) pg. 2.

¹¹ William M Landes and Richard A Posner, ‘*An Economic Analysis of Copyright Law*’ (1989) 18 *Journal of Legal Studies* 325; William M Landes and Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (HUP 2003) pg.11–36.

¹² Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 206-207.

¹³ Brian Paterson and Dennis Karjala, ‘*Looking Beyond Intellectual Property in Resolving Protection of the Intangible Cultural Heritage of Indigenous Peoples*’ (2003) 11 *Cardozo Journal of International and Comparative Law* 633, 647–648.

¹⁴ Phillips, F.-K., *Intellectual Property Rights in Traditional Knowledge: Enabler of Sustainable Development*. *Utrecht Journal of International and European Law*. 32(83), pp.1–18. DOI: <http://doi.org/10.5334/ujiel.283>.

cara mempermudah proses sertifikasi malah mengorbankan perlindungan apalagi sampai merugikan pihak lain yang sudah mendaftarkan mereknya.

Pada praktek penegakan merek di Indonesia seringkali terjadi pemboncengan merek atau yang dikenal dengan istilah *passing off*, pelanggaran ini sangat sering terjadi didalam dunia bisnis. Para pesaing curang (*unfair competitor*) memanfaatkan penggunaan unsur-unsur yang serupa dengan merek terkenal yang kemudian akan menciptakan kesalahan memilih produk di masyarakat (*public misleading*). Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik.¹⁵ Maraknya kasus pendaftaran merek dengan itikad buruk seperti peniruan, penjiplakan, pemalsuan, ataupun pemboncengan merek (*passing off*) selain dikarenakan adanya celah di dalam undang-undang juga dipengaruhi oleh faktor ketelitian dari petugas pendaftaran merek, karena banyak merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia bisa dengan mudah didaftarkan oleh pengusaha dengan *bad faith*.¹⁶ Faktor lain yang menyebabkan pelanggaran merek ini adalah tidak adanya sarana penyaringan terhadap indikasi penyelewengan merek, khususnya merek-merek terkenal.¹⁷ Maka dari itu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan apakah ada *bad faith* yang mendorong atau menjadi motif dari pendaftaran tersebut sebelum menyetujuinya.

B. Pembuktian *Bad Faith* dalam Pendaftaran Merek di Indonesia

Itikad tidak baik atau *bad faith* adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik, dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik."¹⁸ Itikad tidak baik/*bad faith* atau lawan dari itikad baik, dimana itikad baik pada intinya adalah pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain. Dapat dinyatakan bahwa dalam undang-undang Merek, 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. Dalam pengkajian Merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan, pemalsuan (*fraud*), penyesatan (*deception, misleading*), memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*). Setiap perbuatan Pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi sebagai, persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).¹⁹ Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan suatu tindakan curang dari orang. Tindakan curang yang dilakukan oleh

¹⁵Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Pengembangan Humaniora Vol.11 No.3, Desember 2011, hlm. 178.

¹⁶ Nurhayati Nasution, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar GS Gold Shine*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm. 15.

¹⁷ Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI, Tanpa Tahun, hlm.99.

¹⁸ Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹ Nindya Sari Usman, *Op.Cit*, hlm. 10.

pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan membuktikan adanya itikad tidak baik atau *bad faith* dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan indikasi beritikad tidak baik atau *bad faith* dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI jika diketahui tidak jujur terhadap mereknya.
- b. Pendaftaran merek yang diketahui bertentangan dengan ideologi Negara, menyesatkan dan ketidaksiesuaian, yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek yang diketahui tidak memiliki daya pembeda, merek yang memuat nama umum atau lembaga milik umum.
- c. Tindakan / perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran, maka dilihat dari perbuatan ini dapat dikatakan bahwa pasti memiliki unsur *bad faith* didalamnya.
- d. 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.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang penulis uraikan dalam pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *bad faith* dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilihat dari sepanjang proses pendaftaran merek; setelah proses sertifikasi dalam pendaftaran merek selesai masih ada pengawasan lebih lanjut terhadap merek yang sudah didaftarkan, sehingga pada proses penegakannya, pada merek-merek yang diketahui memenuhi unsur-unsur *bad faith* dapat dilakukan penghapusan maupun pembatalan berdasarkan pengaduan dan gugatan dari pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan; penghapusan merek dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga yang dimana dianggap bahwa merek tersebut melenceng dari ketentuan pendaftaran merek.
2. Dalam membuktikan adanya unsur *bad faith* dalam pendaftaran merek dapat dilihat jika pendaftaran merek diketahui dengan sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya; pendaftaran merek yang diketahui bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka dilihat dari perbuatan ini dapat dikatakan bahwa pasti memiliki unsur *bad faith* didalamnya, juga 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.

B. SARAN

1. Undang-Undang Merek harus disosialisasikan agar pengusaha juga masyarakat umum mengetahui arti pentingnya dasar itikad baik dalam pendaftaran merek.

2. Hendaknya di dalam undang-undang merek pengertian asas itikad baik dalam pendaftaran merek lebih diperinci pengertian dan kriterianya, sehingga dapat lebih jelas dipahami ruang lingkup dari pengertian asas itikad baik sebagai salah satu alasan dalam melakukan pembatalan terhadap merek. Sehingga dalam aplikasinya dapat lebih jelas dan tegas penegakan hukumnya.

V. REFERENSI

Buku :

- Budi Maulana, Insan, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Casavera, 2009, *Kauas Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fajar, Mukti ND, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gordley, James. "Good Faith in Contract Law in Medieval Ius Commune". Lihat pada Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. FH UI. 2003.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yudistira.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm, 179
- James Gordley. "Good Faith in Contract Law in Medieval Ius Commune". Lihat pada Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. FH UI. 2003.
- Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Jened, Rahmi, 2013, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek Tradisional Law dalam Era Global Intergrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Margono, Sayut, 2011, *Hak Milik Industr: Pengaturan Praktik di Indonesia*, Bogor: Galla Indonesia.
- Miru, Ahmad, 2005, *Hukum Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Nurhayati, 2011, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar GS Gold Shine*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, Cet.XXVIII*.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Ridwan, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT.Alumni.
- Yuhassari, Emmy, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Wahyuni, T, Erma. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jurnal

- Brian Paterson and Dennis Karjala, 'Looking Beyond Intellectual Property in Resolving Protection of the Intangible Cultural Heritage of Indigenous Peoples', vol 11 Cardozo Journal of International and Comparative Law 633, (2003).
- Catherine Colston and Jonathan Galloway, *Modern Intellectual Property Law* (3rd edn, Routledge 2010).
- Cita Citrawinda P., *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada program pelatihan "Training of Teachers" angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 23 Nopember 2000.
- Elizabeth Judge and Daniel Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada* (2nd edn, Carswell 2011).
- Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*, Privat Law Vol. V No.2, Juli-Desember 2017.

Legal Review Nomor: 41 tahun IV Maret 2006, hlm. 37 dalam Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.1 Januari 2010.

Nindya Sari Usman, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Pembuktian Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Hukum, hlm. 9.

Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Pengembangan Humaniora Vol.11 No.3, Desember 2011.

Phillips, F.-K., *Intellectual Property Rights in Traditional Knowledge: Enabler of Sustainable Development*. Utrecht Journal of International and European Law. 32(83), pp.1–18. DOI: <http://doi.org/10.5334/ujiel.283>.

William M Landes and Richard A Posner, 'An Economic Analysis of Copyright Law' (1989) 18 Journal of Legal Studies 325; William M Landes and Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (HUP 2003).

Artikel

PPHBI (Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia), Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang Merek 2016, <https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undang-merek-2016/>, (5 Juli 2018. 11:39 WITA).

<http://lbh-madani.blogspot.com/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html?m=1> yaitu <http://Sunan-ampel.ac.id>. Hukum Kontrak, Slide 1 PPT disadur pada Tanggal 5 Juli 2018 Pukul 11:14 WITA.

<http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alur-permohonan-merek>, diakses pada 26 Juli 2018 pukul 09:49 WITA.

Rini Komalasari, Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kepemilikan Merek "Lexus" Antara Perusahaan PT. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa dengan PT. Lexus Lexus Daya Utama (Studi Kasus Putusan No. 194.K/Pdt/Sus/2011, <https://media.neliti.com/media/publications/162016-ID-analisis-yuridis-terhadap-sengketa-kepem.pdf>.