

[Turnitin] Joseph Armando Tambunan 1

by . .

Submission date: 22-Mar-2022 12:42AM (UTC-0400)

Submission ID: 1789718495

File name: Joseph_Armando_Tambunan_1.docx (34.88K)

Word count: 3593

Character count: 23111

Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh PT Garuda Tasco

Joseph Armando Tambunan

Jtambunan1998@gmail.com

Magister Hukum

Universitas Indonesia

Pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Dalam UU MIG, disebutkan bahwa pendaftaran merek harus didasari asas itikad baik. Asas itikad baik merupakan upaya memberikan perlindungan kepada pemegang merek terdaftar atas tindakan penjiplakan merek oleh pihak lain. Pelanggaran pemegang hak merek terdaftar tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi pemegang hak merek tersebut. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah fenomena yang terjadi dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum.

Kata Kunci: Asas, Itikad Baik, Merek

The implementation of registration in Indonesia must comply with the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the MIG Law). In the MIG Law, it is stated that registration must be based on the principle of good faith. In an effort to provide protection to registered trademark holders for trademark plagiarism by other parties. Violation of the registered trademark rights holder will of course cause harm to the trademark rights holder. This research method is a type of normative juridical research, namely examining phenomena that occur in accordance with applicable laws and regulations. The nature of this research is descriptive, namely research that describes, examines, and explains and analyzes a legal regulation.

Keywords: Principle, Good Faith, Brand

Merek merupakan sesuatu hal yang dianggap tidak penting, tetapi nyatanya mempunyai peranan penting terhadap penjualan suatu produk. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa penjualan suatu produk tidak dapat terlepas dari merek yang digunakan. Merek yang hendak digunakan oleh pihak pengguna merek, diwajibkan untuk mendaftarkan merek yang akan digunakan, dengan maksud untuk melindungi merek tersebut. Pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG). Dalam UU MIG, disebutkan bahwa pendaftaran merek harus didasari asas itikad baik. Asas itikad baik merupakan upaya memberikan perlindungan kepada pemegang merek terdaftar atas tindakan penjiplakan merek oleh pihak lain. Pelanggaran pemegang hak merek terdaftar tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi pemegang hak merek tersebut.

Kedudukan prinsip itikad baik sebenarnya memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar. Prinsip itikad baik dapat dijadikan sebagai filter terhadap upaya-upaya penjiplakan merek. Penjiplakan merek sendiri dapat menyesatkan masyarakat mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul, kapasitas mutu produk, bentuk suatu produk atau hal lain yang mana merek yang digunakan produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.

Apabila dianalisis terhadap persamaan atas merek PB yang dimiliki oleh Syarikat Jun Chong SDN, dapat dilakukan dengan menggunakan doktrin yang akan membantu penentuan adanya persamaan merek. Salah satu doktrin yang dapat digunakan adalah doktrin *enterities similar* dan doktrin *nearly resembles*. Ketentuan mengenai doktrin tersebut tentu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU MIG 2016 yang mana secara umum menyebutkan permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila dalam permohonannya dilakukan dengan itikad tidak baik. Mengenai itikad baik dalam hal ini dijelaskan bahwa merek yang hendak didaftarkan secara sebagian besar telah dikenal dan didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya.

Salah satu perkara terjadinya pelanggaran asas itikad baik adalah dalam perkara antara PT. Garuda Tasco dengan pihak Syarikat Jun Chong SDN, BHD. Pihak Syarikat Jun Chong SDN, BHD menilai bahwa PT. Garuda Tasco telah menggunakan merek PB yang telah didaftarkan lebih dulu oleh Syarikat Jun Chong SDN, BHD. Penggunaan merek PB yang ternyata sebagian besar merek tersebut memiliki kemiripan dengan merek yang telah dimiliki haknya oleh Syarikat Jun Chong SDN, BHD. Sebagai pemegang merek yang sah, kemudian Syarikat Jun Chong SDN, BHD merasa bahwa perbuatan PT. Garuda Tasco menggunakan merek tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya lisensi dari Syarikat Jun Chong SDN, BHD telah menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun formil. Untuk menegakkan hal itu, kemudian Syarikat Jun Chong SDN, BHD melakukan gugatan di Pengadilan

Niaga Jakarta dengan register nomor perkara 60/Pdt.Sus Merek/2017/PN Niaga.Jkt.Pst.Hal ini dilakukan karena Syarikat Jun Chong SDN, BHD berkedudukan di luar negeri sehingga gugatannya harus diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta.

Gugatan yang dimintakan adalah tentang perlindungan merek terhadap merek PB yang lebih dahulu dimiliki haknya oleh Penggugat. Dalam gugatannya, ternyata Penggugat juga memohonkan agar majelis menetapkan merek PB dan lukisan yang dimiliki Penggugat agar ditetapkan sebagai merek terkenal, dengan maksud bahwa merek terkenal dianggap telah terdaftar secara deklaratif. Pendaftaran dengan cara ini tentu saja membantu Penggugat dalam hal membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut atau dikenal dengan asas *first to file*. Artinya, apabila ada pihak lain yang menggunakan merek yang haknya dipegang oleh pihak lain, maka tindakan tersebut merupakan tindakan dengan itikad buruk. Berpedoman pada UU MIG, maka penggunaan merek yang dihaki oleh pihak lain tersebut dapat untuk dibatalkan dengan segala implikasi hukum yang timbul.

Dibatalkannya merek yang digunakan dengan itikad buruk, mengharuskan produk yang sebelumnya menggunakan merek tersebut untuk mengganti merek terhadap produknya. Penyebabnya adalah karena penggunaan merek tersebut dilakukan dengan layak dan seharusnya. Kelayakan penggunaan suatu merek harus memiliki daya pembeda dengan merek yang telah terdaftar (*capable of distinguishing*). Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan atas merek-merek yang telah terdaftar. Syarat ini merupakan syarat utama sehingga tidak dapat dikesampingkan.

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Syarikat Jun Chong SDN, BHD kemudian PT. Garuda Tasco mengajukan eksepsi serta membantah dengan dalih bahwa merek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Dengan tidak dikategorikan sebagai merek terkenal, maka merek PB yang digunakan oleh PT. Garuda Tasco merupakan merek yang tidak terdaftar. PT. Garuda Tasco beranggapan bahwa pihaknya menggunakan merek PB serta lukisan yang tidak didaftarkan hak kepemilikannya.

Perbedaan pendapat tersebut tentu saja harus diberikan keputusan yang tujuannya adalah memberikan kepastian hukum. Teori kepastian hukum menurut Radbruch dalam Theo Huijbers, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Maka dengan terpenuhinya kepastian hukum maka akan tercapainya kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Selanjutnya, hakim memberikan putusan yang tertuang dalam Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut ini:

Terhadap eksepsi yang diajukan PT. Garuda Tasco sebagai Tergugat, hakim memutuskan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak. Dengan ditolaknya eksepsi PT. Garuda Tasco tentu memberikan kelegaan tersendiri terhadap Syarikat Jun Chong SDN, BHD selaku Penggugat.

Kemudian pihak hakim juga memberikan putusan dalam hal dalam pokok perkara yang dalilnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek terkenal Merek Dagang (kata) "PB" dan Lukisan;
3. Menyatakan Merek Dagang (kata) "PB" dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal Merek Dagang (kata) "PB" dan Lukisan milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek Dagang (kata) "PB" dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek Dagang (kata) "PB" dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang PB milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat di bawah Registrasi Nomor IDM 000047786 (Kelas 8) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek Dagang (kata) "PB" dan Lukisan terdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka semakin mempertegas mengenai dalil-dalil yang terdapat di dalam gugatan. Misalnya, mengenai pemilik merek terkenal merek dagang PB dan lukisan (Kelas 7) yang mana merek terkenal tersebut adalah milik Penggugat. Merek milik Tergugat dinyatakan mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal PB milik Penggugat. Merek milik Tergugat tersebut sebelumnya terdaftar dengan Nomor IDM000047786. Dalam putusan juga dinyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik dengan cara mendaftarkan merek dan lukisan yang

pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek dan lukisan yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan demikian, maka merek yang dihaki oleh Tergugat dinyatakan dibatalkan menurut hukum pendaftaran merek dengan segala akibat hukumnya. Putusan ini harus ditaati dan setiap pihak yang terlibat harus tunduk serta melaksanakan segala isi putusan.

Akan tetapi, pihak PT. Garuda Tasco ternyata tidak puas dengan putusan hakim tersebut. PT. Garuda Tasco kemudian melakukan upaya hukum di tingkat kasasi. Namun, permohonan PT. Garuda Tasco pada tingkat kasasi dinyatakan ditolak. Seperti telah diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat kasasi tidak lagi memeriksa mengenai duduk perkara melainkan pemeriksaan dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya. Hasil pembuktian pada tingkat pengadilan pertama tidak dijadikan pertimbangan hakim pada saat pemeriksaan di tingkat kasasi. Mahkamah Agung akan memberikan putusan dengan cara mempertimbangan ketentuan hukum yang berlaku apakah kemudian memberikan keuntungan kepada pemohon kasasi ataupun juga memberikan kerugian kepada pemohon kasasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat pembahasan mengenai pelanggaran asas itikad baik dalam penggunaan merek yang dibuat dengan judul Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh PT Garuda Tasco. Persmasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah keterkaitan antara prinsip itikad baik dengan pendaftaran merek dan bagaimana analisis terhadap pelanggaran asas itikad baik dalam penggunaan merek PB oleh PT Garuda Tasco?

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah fenomena yang terjadi dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran prinsip itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum. Secara khusus yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah pelanggaran prinsip itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan sumber-sumber berupa buku, referensi dan juga putusan pengadilan yang dapat membantu dalam melakukan penelitian ini.

A. Keterkaitan Antara Prinsip Itikad Baik dengan Pendaftaran Merek

Kegiatan untuk mendaftarkan merek di Indonesia didasarkan pada ketentuan UU MIG, secara khusus diatur di dalam Pasal 21. Adapun bunyi Pasal 21 UU MIG secara umum mensyaratkan penggunaan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran merek. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka sudah tentu merek tersebut dinyatakan untuk ditolak. Makna itikad baik yang dimaksud dalam UU

MIG ini merupakan tidak adanya kemiripan atau keindetikan secara sebagian besar dari merek yang hendak didaftarkan. Ketentuan yang menyebutkan bahwa dapat ditolaknya pendaftaran suatu merek apabila tidak memenuhi prinsip itikad baik, menjadikan prinsip ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditawar.

Kegiatan pendafaran merek bisa saja dilakukan atau dimohonkan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan. Ketentuan tersebut tentu saja membantu memudahkan terhadap pemohon merek dan pemeriksa merek yang mana secara administrasi dan penanganan pemeriksaan akan lebih mudah. Ditambah bahwa ketentuan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan atas orang atau jasa pada jenis yang bersangkutan.

Kedudukan prinsip itikad baik sebagai syarat mutlak dalam melakukan atau memohonkan pendaftaran merek sebenarnya guna mencegah adanya kemiripan atau persamaan dengan merek lainnya. Persamaan merek dimaksud disini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Persamaan Keseluruhan

Maksud mempunyai kemiripan sebagian besar atau bahkan kemiripan tersebut ternyata semuanya memiliki kesamaan dengan merek yang sebelumnya telah didaftarkan dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 21 UU MIG. Dalam pasal ini, persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan akibat terdapat unsur yang mendominasi atau dominan antara merek yang telah didaftarkan dengan merek yang lain. Adanya unsur dominan tersebut akan menyebabkan kesan persamaan antara kedua merek baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

2. Doktrin Persamaan Identik

Berbeda dengan persamaan keseluruhan, doktrin persamaan identic mencakup pengertian yang lebih luas serta lebih fleksibel. Langkah menentukan adanya persamaan merek tidak harus memenuhi semua unsur kumulatif sama. Penentuan persamaan merek cukup memenuhi beberapa unsur atau faktor yang sangat relevan yang menyebabkan kedua merek yang dilakukan perbandingan secara identik sangat terlihat mirip. Dapat disimpulkan bahwa doktrin ini menentukan bahwa merek yang dibandingkan tetap terdapat perbedaan akan tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu menonjol serta tidak memiliki daya pembeda yang cukup kuat yang menyebabkan antara kedua merek tersebut menjadi mirip sehingga kedua merek tersebut dikatakan identik.

Penerapan prinsip itikad baik sebenarnya memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar. Prinsip itikad baik dapat dijadikan sebagai filter terhadap upaya-upaya penjiplakan merek. Penjiplakan merek sendiri dapat menyesatkan masyarakat mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul, kapasitas mutu produk, bentuk suatu produk atau hal lain yang mana merek yang digunakan produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.

Hingga saat ini tidak terdapat batasan tentang prinsip itikad baik di dalam UU MIG, sehingga apabila terjadi sengketa di bidang merek, secara umum hakim akan menafsirkan prinsip itikad baik berdasarkan keadaan serta fakta-fakta hukum yang dihadirkan di dalam persidangan. Keadaan yang demikian, akan menyebabkan perbedaan setiap hakim dalam memutus sengketa-sengketa yang terjadi di dalam merek.

Ketentuan selanjutnya mengenai akibat hukum apabila tidak dipenuhinya prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam UU MIG. Apabila merek yang hendak dilakukan pendaftaran atau merek yang telah dilakukan pendaftaran sebelumnya ternyata terdapat niat/itikad buruk maka terhadap hal tersebut dapat dilakukan 2 (dua) tindakan atau pengenaan hukum. Tindakan yang dapat dilakukan adalah menghapus dan/atau dilakukan tindakan membatalkan merek yang mengandung itikad buruk tersebut. Hal ini didasarkan Pasal 72 UU MIG yang mana hal yang sama juga diputuskan majelis hakim dalam sengketa merek PB¹ antara PT. Garuda Tasco dengan Syarikat Jun Chong SDN, BHD. Berdasarkan putusan yang diberikan oleh PN Niaga Jakarta Pusat, hakim memberikan putusan dengan³ memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk¹⁹ membatalkan merek dagang PB yang mana merupakan milik Syarikat Jun Chong SDN, BHD, serta³⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM juga harus melakukan pengumuman pembatalan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan suatu merek akan menyebabkan hilangnya daya lindung yang diberikan dari UU MIG terhadap merek yang dibatalkan. Dengan tidak adanya daya lindung terhadap merek, maka merek tersebut tidak lagi dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan sehingga penggunaan merek yang telah dibatalkan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Merek yang telah dibatalkan akan menyebabkan merek tersebut tidak lagi diakui di dalam daftar merek.

Implementasi terhadap langkah pengawasan penerapan prinsip itikad baik dalam bidang merek di Indonesia dilakukan dengan ketentuan yang sama yang ada di Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Proses untuk melakukan pengumuman merek pasca pendaftaran, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Hal ini dimaksudkan memberikan waktu mempertimbangkan adanya pihak yang melakukan keberatan atas adanya merek yang hendak didaftarkan tersebut. Waktu yang diberikan

adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap substantif merek sekitar 150 (seratus lima puluh hari). Setelah itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM akan menerima merek tersebut dengan ketentuan tidak ada keberatan dari pihak manapun dan akan disertifikasi oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, proses pengawasan merek tidak akan berhenti sampai disini. Karena apabila ternyata dalam perjalanan penggunaan merek terdapat adanya unsur itikad buruk akan dilakukan penghapusan dan juga membatalkan merek dengan cara pihak yang menganggap sebagai pemilik hak atas merek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72-79 UU MIG 2016.

B. Analisis Terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek PB Oleh PT Garuda Tasco

Untuk menganalisis suatu putusan, perlu memperhatikan putusan tersebut baik secara administratif maupun secara substantif. Apabila dianalisis secara administratif, gugatan yang dilakukan oleh Syarikat Jun Chong SDN dinilai sudah memenuhi persyaratan yang berlaku, dimana pengajuan gugatan diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Penggugat dalam hal ini berkedudukan di luar negeri.

Dalam memutus sengketa merek antara Syarikat Jun Chong SDN dengan PT. Garuda Tasco, ternyata antara merek yang digunakan PT. Garuda Tasco memiliki keidentikan dengan merek yang sebelumnya hak mereknya dipegang oleh Syarikat Jun Chong SDN. Kemudian perlu diperhatikan mengenai ketentuan merek ini diklasifikasikan sebagai merek terkenal atau bukan. Sebab, kedudukan merek terkenal, pendaftarannya dapat dilakukan secara deklaratif sehingga akan dapat diterapkan asas *first to file*. Hasil pertimbangan hakim ternyata merek PB ini dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, pembuktiannya bahwa merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara dan juga telah dikenal di beberapa negara.

Dengan pertimbangan merek PB yang menjadi objek sengketa adalah merek terkenal, dapat disimpulkan bahwa PT. Garuda Tasco tidak memiliki itikad baik yang mana PT. Garuda Tasco mendaftarkan merek tersebut padahal merek PB tersebut secara sebagian besar atau bahkan secara keseluruhan memiliki keidentikan dengan merek PB yang merupakan milik Syarikat Jun Chong SDN. Keadaan yang demikian, tentu saja Syarikat Jun Chong SDN berpotensi mengalami kerugian atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT. Garuda Tasco. Karena adanya kerugian yang dialami Syarikat Jun Chong SDN, maka dilakukan gugatan merek di PN Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Garuda Tasco.

Atas gugatan yang dilakukan oleh Syarikat Jun Chong SDN, kemudian PT. Garuda Tasco memberikan eksepsi dalam jawabannya yang mana PT. Garuda Tasco berpendapat bahwa gugatan

Syarikat Jun Chong SDN telah lewat waktu (daluwarsa). Ketentuan gugatan membatalkan suatu merek sebenarnya dilakukan paling lama 5 (lima) tahun setelah dilakukannya pendaftaran merek. Akan tetapi, ternyata ketentuan tersebut dapat dibantah dengan ketentuan bahwa terhadap pendaftaran merek yang tidak memiliki itikad baik yang mana merek tersebut ternyata memiliki persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Pelanggaran prinsip itikad baik dalam hal ini telah menyebabkan terjadinya kerugian di pihak Syarikat Jun Chong SDN sehingga Syarikat Jun Chong SDN dapat mengajukan pembatalan sekalipun pemilik merek baru mengetahui terjadinya pelanggaran setelah waktu dalam yang lama. Dengan adanya ketentuan ini, tentu saja eksepsi yang diajukan PT. Garuda Tasco telah terbantahkan.

Selain oleh pemilik hak merek, ternyata gugatan merek juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Gugatan pembatalan merek oleh pihak ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pihak yang melakukan pelanggaran prinsip itikad baik. Hal ini dikarenakan secara mendasar pendaftaran merek yang memiliki keidentikan dengan merek terdaftar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik itu sendiri. Pemilik hak merek harus diberikan perlindungan agar tidak kehilangan hak secara ekonomi atas merek yang dimilikinya.

Atas adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek, maka dapat dilakukan beberapa tindakan hukum. Beberapa penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. dapat dilakukan tindakan untuk menolak merek ketika merek tersebut memiliki kemiripan secara keseluruhan;
2. dapat juga dilakukan tindakan untuk menghapus merek atas merek yang dianggap memiliki itikad buruk. Mengenai tindakan menghapus merek ini, dilakukan dengan mengajukannya kepada instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
3. tindakan untuk membatalkan merek yang dilakukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Apabila pemegang merek berdomisili di luar Indonesia, gugatannya dapat dilakukan di PN Niaga Jakarta Pusat, sedangkan untuk pemegang merek yang berdomisili di Indonesia, gugatannya dilakukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri.

Apabila diperhatikan pembahasan di atas, kesimpulan yang didapat adalah putusan yang diberikan majelis terhadap sengketa merek PB antara Syarikat Jun Chong SDN dengan PT. Garuda Tasco sudah sesuai dengan ketentuan UU MIG. 2016. Hal ini dapat dilihat melalui adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT. Garuda Tasco ketika melakukan pendaftaran merek PB. PT. Garuda Tasco secara sepihak telah menggunakan merek yang dimiliki Syarikat Jun Chong SDN dan mendaftarkannya untuk kepentingan dagang. Seharusnya apabila PT. Garuda Tasco hendak

menggunakan merek PB milik Syarikat Jun Chong SDN, harus dilakukan dengan pendaftaran lisensi, yang mana dengan adanya lisensi, maka Syarikat Jun Chong SDN akan mendapatkan royalti atas penggunaan merek tersebut. Adanya royalti ini dimaksudkan sebagai penghargaan atas penggunaan merek. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka sudah jelas bahwa perbuatan tersebut telah melanggar prinsip itikad baik.

Apabila dianalisis terhadap persamaan atas merek PB yang dimiliki oleh Syarikat Jun Chong SDN, dapat dilakukan dengan menggunakan doktrin yang akan membantu penentuan adanya persamaan merek. Salah satu doktrin yang dapat digunakan adalah doktrin *enterities similar* dan doktrin *nearly resembles*. Ketentuan mengenai doktrin tersebut tentu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU MIG 2016 yang mana secara umum menyebutkan permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila dalam permohonannya dilakukan dengan itikad tidak baik. Mengenai itikad baik dalam hal ini dijelaskan bahwa merek yang hendak didaftarkan secara sebagian besar telah dikenal dan didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya.

Selanjutnya ketentuan *enterities similar* beranggapan bahwa semua elemen merupakan elemen global yang mana merek yang hendak dilakukan pendaftaran merupakan duplikasi atas merek yang sebelumnya adalah milik pihak lain. Berbeda halnya dengan doktrin *nearly resembles* yang beranggapan bahwa suatu merek dianggap sama apabila merek tersebut identik baik sebagian besar atau seluruhnya dengan merek pihak lain. Mengenai keimipiran ini tentu saja dinilai dari bentuk merek yang akan didaftarkan tersebut. Salah satu hal utama yang ditekankan oleh doktrin ini adalah bahwa dengan adanya kemiripan antara merek yang hendak didaftarkan dengan merek yang telah didaftarkan ternyata menimbulkan kesesatan di kalangan masyarakat atas merek yang digunakan dalam suatu produk. Hal yang demikian dianggap telah menyalahi ketentuan yang terdapat dalam UU MIG 2016.

Kedudukan prinsip itikad baik sebenarnya memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar. Prinsip itikad baik dapat dijadikan sebagai filter terhadap upaya-upaya penjiplakan merek. Penjiplakan merek sendiri dapat menyesatkan masyarakat mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul, kapasitas mutu produk, bentuk suatu produk atau hal lain yang mana merek yang digunakan produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.

Apabila dianalisis terhadap persamaan atas merek PB yang dimiliki oleh Syarikat Jun Chong SDN, dapat dilakukan dengan menggunakan doktrin yang akan membantu penentuan adanya persamaan merek. Salah satu doktrin yang dapat digunakan adalah doktrin *enterities similar* dan doktrin *nearly*

resembles.¹ Ketentuan mengenai doktrin tersebut tentu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU MIG 2016 yang mana secara umum menyebutkan permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila dalam permohonannya dilakukan dengan itikad tidak baik. Mengenai itikad baik dalam hal ini dijelaskan bahwa merek yang hendak didaftarkan secara sebagian besar telah dikenal dan didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya.

¹ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal. 206-207

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.usu.ac.id

Internet Source

11%

2

repository.ub.ac.id

Internet Source

3%

3

www.hukumonline.com

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

1%

5

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.uma.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

8

konsultasiskripsi.com

Internet Source

1%

9

creativecommons.org

Internet Source

1%

10	ejournal.mandalanursa.org Internet Source	1 %
11	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
13	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
15	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
16	nayzaelsyekia.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	budimansudharma.com Internet Source	<1 %
19	idnfinancials.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com Internet Source	<1 %
20	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
21	etd.repository.ugm.ac.id	

Internet Source

<1 %

22

ius360.com

Internet Source

<1 %

23

jurnalius.ac.id

Internet Source

<1 %

24

123dok.com

Internet Source

<1 %

25

docobook.com

Internet Source

<1 %

26

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

27

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

28

jurisdata.id

Internet Source

<1 %

29

repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1 %

30

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

31

e-journal.upr.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

[Turnitin] Joseph Armando Tambunan 1

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
