

# **PENGATURAN PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK**

Oleh :

Ida Ayu Made Rizky Dewinta\*  
Ni Luh Gede Astariyani\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **Abstrak :**

Merek terdaftar yang sudah memiliki reputasi sering kali ditiru dengan itikad tidak baik oleh pihak lain dan di daftarkan sebagai mereknya. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan penolakan pendaftaran merek dengan adanya itikad tidak baik yang ingin membonceng merek yang sudah terdaftar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan penolakan pendaftaran merek apabila merek tersebut telah terbukti adanya pemboncengan merek dengan unsur itikad tidak baik berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Pihak yang terus menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, akan mendapatkan sanksi hukum berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak dua milyar rupiah berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

Kata Kunci : Itikad Tidak Baik, Reputasi, Penolakan, Sanksi Hukum

## **Abstracts :**

*Registered brands that already have a reputation are often imitated in bad faith by other parties and their trademarks are registered. The purpose of this study was to determine the rejection of brand registration arrangements with the absence of good faith who*

---

\* Ida Ayu Made Rizky Dewinta adalah penulis pertama dalam karya ilmiah ini yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, email : [dayuade03@gmail.com](mailto:dayuade03@gmail.com).

\*\* Ni Luh Gede Astariyani adalah penulis kedua dalam karya ilmiah ini yang merupakan Dosen Pengajar Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, email : [astariyani99@yahoo.com](mailto:astariyani99@yahoo.com).

*wanted to ride a registered brand. The method used in this writing is a normative method with a regulatory approach and using concepts. The results of the study indicate that the Directorate General of Intellectual Property will refuse trademark registration if the brand has been proven to have a brand with bad faith based on Article 21 Paragraph (1) and Paragraph (3) of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Famous brands need to get legal protection, both preventive legal protection and repressive legal protection. Those who continue to use brands that have similarities in common with well-known brands, can be given legal sanctions in the form of a maximum of five years imprisonment and / or a maximum fine of two billion rupiah based on Article 100 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications*

**Keywords : Bad Faith, Reputation, Rejection, Legal Sanctions**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dalam perkembangan zaman ini, aspek ekonomi dan perdagangan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan perkembangan di bidang ekonomi dengan mendirikan suatu usaha atau bisnis sebagai mata pencahariannya. Namun, dalam dunia perdagangan tidak selalu berjalan dengan baik. Sering ditemukan berbagai permasalahan dalam dunia perdagangan. Permasalahan yang dapat ditemukan di dalam dunia perdagangan salah satunya, yaitu di bidang Kekayaan Intelektual yang berupa penyalahgunaan terhadap merek terkenal.

Pengertian Merek menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi yang menentukan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi,

suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Masyarakat sering kali mengaitkan kualitas suatu barang pada suatu merek tertentu, karena merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan lain di dalam pasar. Fungsi merek tidak hanya digunakan sebagai pembeda dalam sebuah produk, namun merek juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang sudah terkenal atau sudah memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Namun, merek yang sudah dikenal di kalangan para konsumen dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan bahkan ada pelaku usaha melakukan pemalsuan produk bermerek agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.<sup>1</sup>

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, selalu menggunakan nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang atau jasa. Simbol-simbol yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis bertujuan untuk membantu atau menunjukkan asal dari barang atau jasa yang akan digunakannya. Namun, ada saja pelaku yang berbuat curang dan menggunakan merek yang sudah terkenal. Tidak jarang para konsumen tertipu dan menggunakan merek palsu karena banyak pelaku usaha yang beritikad tidak baik untuk menggunakan merek terkenal yang sudah ada terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 3.

Penggunaan merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter tersendiri terhadap produk-produk di dalam pasar dan diharapkan produk tersebut dapat membentuk reputasi bisnis terhadap penggunaan merek tersebut. Oleh karena itu, apabila ditemukan persamaan terhadap sebuah merek yang sudah terdaftar sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menolak pendaftaran merek tersebut.<sup>2</sup> Salah satu alasan suatu merek dapat ditolak pada saat melakukan pendaftaran dikarenakan merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan atau jasa dengan iktikad tidak baik yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan apabila pihak tersebut tetap menggunakan mereknya walaupun saat pendaftaran mereknya sudah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak tersebut dapat diberikan sanksi hukum karena tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun dengan adanya latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis membuat dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penolakan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dalam kaitan dengan merek terdaftar?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pihak yang terus menggunakan merek yang memiliki persamaan pada

---

<sup>2</sup> Pahusa, D. (2015). Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA nmor 162K/Pdt. Sus-HKI/2014). Vol 3, No. 1. *Jurnal Cita Hukum*. h. 171. URL : <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1848>.

pokoknya dengan merek terkenal meskipun pendaftarannya ditolak?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan penolakan pendaftaran merek dengan adanya iktikad tidak baik yang ingin membonceng merek yang sudah terdaftar.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1. Metode Penelitian**

#### **2.1.1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

#### **2.1.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan pendekatan konseptual menelaah mengenai konsep<sup>3</sup> dan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab suatu merek dapat ditolak saat melakukan pendaftaran menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

---

<sup>3</sup> Made Pasek Diantha dan Supasti Dharmawan, 2018, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Cet. 1, Swasta Nulus, Denpasar, h. 71 & 74.

### **2.1.3 Bahan Hukum**

Berikut ini bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk membuat karya ilmiah ini berupa UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.
- b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur berupa buku-buku, jurnal ilmiah tentang iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.1. Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Iktikad Tidak Baik Dalam Kaitan Dengan Merek Tendaftar**

Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek, akan tetapi hak atas merek hanya akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika permintaan pendaftaran merek oleh pemohon merek dilakukan dengan itikad baik. Unsur itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran merek merupakan unsur yang sangat penting.<sup>4</sup> Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain.<sup>5</sup> Tidak semua merek dapat di daftarkan, hanya merek yang memenuhi

---

<sup>4</sup> Mardianto, A. (2010). Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga. Vol 10, No. 01. *Jurnal Dinamika Hukum*. h. 44. URL : <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/85>.

<sup>5</sup> Far-Far, C. Y. (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. h. 5. URL : <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>.

syarat-syarat seperti adanya daya pembeda dengan merek lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, ada saja pelaku usaha yang beritikad tidak baik saat ingin mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menolak permohonan pendaftaran merek apabila dilakukan dengan adanya unsur itikad tidak baik.<sup>6</sup> Dalam penjelasan dari Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad tidak baik adalah, yaitu pemohon dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat untuk meniru atau mengikuti merek pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat merugikan pihak yang telah mendaftarkan mereknya.

Penerapan dari unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan dalam penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Itikad tidak baik merupakan salah satu alasan sebuah merek dapat ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena permintaan pendaftaran merek tersebut dilakukan secara tidak jujur dengan niat untuk meniru, menjiplak maupun membongceng merek yang sudah terkenal demi kepentingan usaha dan dapat merugikan pihak lain yang telah mendaftarkan mereknya. Selain itu, perbuatan ini dapat mengecoh para konsumen sehingga tidak sedikit para konsumen merasa tertipu dengan adanya merek palsu tersebut.

---

<sup>6</sup> Putri, H. Y, 2014, PENGATURAN PASSING OFF DALAM PENGGUNAAN DOMAIN NAME TERKAIT DENGAN MEREK, Vol 05, No 03, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, h. 472-473, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24218>.

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh pihak lain dengan meniru merek orang lain yang telah terdaftar sebelumnya. Apabila pelaku usaha lainnya menunjukkan itikad tidak baik saat pendaftaran merek maka harus ditolak pendaftarannya karena akan berdampak atau mengarah pada perbuatan curang pada suatu usaha. Dalam prinsip pendaftaran merek di Indonesia, tidak dibenarkan adanya suatu perbuatan curang yang menggunakan merek orang lain dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Perbuatan meniru merek yang terlebih dahulu sudah ada dan merek tersebut sudah mempunyai nama baik di kalangan konsumen.
- b) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kerugian pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya.
- c) Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik sudah tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum, karena di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi tidak diperbolehkan suatu merek di daftarkan dengan menggunakan itikad tidak baik.

Penerapan unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu penolakan pendataran merek. Alasan terjadinya suatu



penolakan pendaftaran merek yang didasarkan oleh persamaan pada pokoknya sama dengan dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu penolakan saat merek ingin di daftarkan.

Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya. Sehingga merek atas barang dan atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang dan atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.<sup>7</sup> Pendaftaran merek dengan adanya itikad tidak baik sudah bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi.

Pengertian itikad tidak baik tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a) Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain dan dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya.

---

<sup>7</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law*, cet. 1, PrenadaMedia Group, Jakarta, h. 184.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 16-18.

- b) Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia.
- c) Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografi yang sudah dikenal. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Terminologi “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (similar) dianggap terwujud apabila merek hampir mirip dengan merek orang lain yang berdasarkan pada persamaan bunyi, persamaan arti, dan persamaan tampilan.<sup>9</sup>

Penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping

---

<sup>9</sup> Irsyanti Nadya Saraswati. (2019). Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar. Vol 07, No 01. *Jurnal Kertha Semaya*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. h. 8. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48227>.

itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar-gencaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut. Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga berhak untuk memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Merek yang sudah terkenal mempunyai reputasi di kalangan para konsumen. Presentasi penjualannya terbilang tinggi dan dapat menjadi aset kekayaan sehingga akan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemiliknya.<sup>10</sup>

## **2.2. Sanksi Hukum Bagi Pihak yang Terus Menggunakan Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terkenal Meskipun Pendaftarannya Mengalami Penolakan**

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. Sistem konstitutif mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila ditemukan suatu permasalahan yang berkaitan dengan merek terkenal. Sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file principle* yang menegaskan bahwa sistem ini yang berhak atas hak merek tersebut adalah orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya.<sup>11</sup>

Pemilik merek memiliki hak atas merek, hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada

---

<sup>10</sup> Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA, 2016, Vol 06, No 04, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 7-8, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41478>.

<sup>11</sup> Supasti Dharmawan, et.al, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar, h. 42.

pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, yang mana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Pada dasarnya pihak yang tetap menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terkenal walaupun pendaftarannya telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pihak tersebut dapat diberikan sanksi hukum berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi :

- a) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.
- b) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Penolakan pendaftaran merek bertujuan untuk melindungi merek terkenal yang sudah ada sebelumnya dengan memperhatikan unsur itikad baik dari pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Itikad baik adalah salah satu nilai yang

menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu apakah layak untuk dilaksanakan atau tidak.<sup>12</sup> Namun, ada saja pendaftar yang beritikad tidak baik. Pendaftar beritikad tidak baik bukan pemilik dari merek terkenal dan sengaja memanfaatkan ketenaran merek agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya secara cuma-cuma.

### **III PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Jadi, dari pembahasan diatas maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemboncengan merek merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dengan cara mendompleng, menjiplak atau menyerupai merek terkenal yang sudah ada sebelumnya. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pihak lain mempunyai itikad tidak baik dalam membangun suatu usaha. Pihak lain yang ingin mendaftarkan mereknya dengan merek yang sama dengan pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya, maka pendaftaran merek tersebut dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Karena telah terbukti adanya unsur itikad tidak baik didalamnya dan terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.
2. Pihak lain yang terus menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal walaupun saat pendaftarannya sudah mengalami penolakan, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi hukum berupa

---

<sup>12</sup> Dharmawan, N.K.S., & Kurniawan, I.G.A. (2018). FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT : PENDEKATAAN GOOG CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK, Vol 14, No 2, Jurnal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 242, URL : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20871>.

pidana penjara paling lama lima tahun atau akan di denda paling banyak dua miliar rupiah.

### **3.2. Saran**

Pelaku usaha dalam membuat merek semestinya mencari tahu terlebih dahulu, apakah merek tersebut memiliki kesamaan atau tidak dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya agar saat ingin mendaftarkan mereknya tidak ada kesan meniru dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya atau seakan adanya iktikad tidak baik saat mendaftarkan mereknya dan perlu diberikan sanksi hukum terhadap pihak yang tetap menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya.

### **BUKU**

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti et.al, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Diantha, Pasek dan Supasti Dharmawan, 2018, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*, Cet. 1, Swasta Nulus, Denpasar.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law)*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Jened Parinduri, Rahma, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah**

- A, Mardianto, 2010, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", Vol 10, No. 01, *Jurnal Dinamika Hukum*, URL :<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/137/85>
- C.Y, Far-Far, 2014, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, URL :<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/716>
- Dharmawan, N.K.S., & Kurniawan, I.G.A. (2018). "FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT : PENDEKATAAN GOOG CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK", Vol 14, No 2, *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 242, URL :<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20871>
- D, Pahusa, 2015, "Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA nomor 162K/Pdt. Sus-HKI/2014)", Vol 3, No. 1, *Jurnal Cita Hukum*, URL :<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1848>
- Nadya Saraswati, Irsyanti, 2019, "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar", Vol 07, No 01, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, URL :

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48227>

Pratama, P. H., Dharmawan, N. K. S., & Sukihana, I. A, 2014, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”, Vol 02, No 02, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8197>.

Putri, H. Y, 2014, “PENGATURAN PASSING OFF DALAM PENGGUNAAN DOMAIN NAME TERKAIT DENGAN MEREK”, Vol 05, No 03, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24218>.

Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. 2016. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA”, Vol 06, No 04, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41478>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.