

# Norma Hukum Itikad Baik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Dalam Sengketa Merek Terhadap Persamaan Pada Pokoknya

Elissa Virginia<sup>1\*</sup>, Richard C. Adam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Corresponding Author's e-mail : [elissa.205230298@stu.untar.ac.id](mailto:elissa.205230298@stu.untar.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3700 - 3707

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4467>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4467>

Article History:

Received: 24-09-2026

Revised: 12-10-2026

Accepted: 14-10-2026

**Abstract:** Trademark disputes involving similarity in principle raise a recurring question: whether similarity alone is sufficient to establish bad faith, or whether it must be assessed together with objective circumstances surrounding the application. This article examines the relationship between similarity in principle and bad faith in trademark cancellation, and proposes a more structured assessment framework for administrative examination and judicial review. The research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. It analyzes Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the applicable trademark-registration regulation, relevant international standards, and three publicly available decisions: Supreme Court Decisions No. 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024 and No. 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024, and Commercial Court Decision No. 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. The analysis indicates that similarity should be distinguished from bad faith: the former concerns the objective relationship between signs, while the latter requires an inference from the totality of relevant circumstances, including chronology, dominant elements, reputation, business relationship, and plausible independent adoption. The article proposes a structured indicator matrix, reasoned written findings, and clearer procedural guidance, while preserving the applicant's opportunity to respond and the burden of proof applicable in each proceeding. These measures may strengthen legal certainty without treating every similarity as conclusive evidence of bad faith..

**Keywords :** Bad Faith; Trademark Cancellation; Similarity in Principle; Legal Protection; Registered Trademark Holder.

**Abstrak:** Sengketa merek yang mengandung persamaan pada pokoknya menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kemiripan tanda dan pembuktian itikad tidak baik. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip itikad baik dalam pembatalan merek serta merumuskan kerangka penilaian yang lebih terstruktur bagi pemeriksaan administratif dan penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan pendaftaran merek yang berlaku, standar internasional yang relevan, serta tiga putusan yang tersedia untuk publik, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dan Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024, serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil analisis menunjukkan bahwa persamaan pada pokoknya harus dibedakan dari itikad tidak baik: persamaan berkenaan dengan hubungan objektif antartanda, sedangkan itikad tidak baik perlu disimpulkan dari keseluruhan keadaan yang relevan, antara lain kronologi pendaftaran, unsur dominan, reputasi, hubungan usaha para pihak, dan kemungkinan penggunaan tanda secara mandiri. Artikel ini mengusulkan matriks indikator, kewajiban pertimbangan tertulis yang terstruktur, dan pedoman prosedural yang lebih jelas dengan tetap memberi kesempatan kepada pemohon untuk menanggapi serta menghormati beban pembuktian yang berlaku. Upaya

tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum tanpa menjadikan setiap kemiripan sebagai bukti mutlak itikad tidak baik.

**Kata kunci:** itikad baik; pembatalan merek; persamaan pada pokoknya; perlindungan hukum; pemegang merek terdaftar.

## PENDAHULUAN

Merek berfungsi sebagai penanda asal komersial barang atau jasa sekaligus aset tidak berwujud yang nilainya berkaitan dengan daya pembeda, reputasi, dan kepercayaan konsumen. Dalam sistem Indonesia, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Namun, prinsip konstitutif atau first to file tidak meniadakan pengujian substantif atas permohonan, khususnya terhadap persamaan pada pokoknya dan permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada tingkat pelaksanaan, tata cara pendaftaran merek juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.<sup>1</sup>

Persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik merupakan konsep yang berkaitan, tetapi tidak identik. Persamaan pada pokoknya berkenaan dengan kemiripan tanda, terutama unsur dominan dan kesan keseluruhannya, sedangkan itikad tidak baik menyangkut tujuan atau keadaan yang melatarbelakangi permohonan. Karena itu, kemiripan merupakan fakta yang relevan, tetapi tidak seharusnya diperlakukan sebagai satu-satunya bukti konklusif mengenai niat pemohon. Penilaian itikad tidak baik perlu bertumpu pada indikator objektif yang dapat diuji, tanpa mengabaikan aspek subjektif berupa pengetahuan atau maksud pemohon.<sup>2</sup>

Penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek tertentu dari persoalan tersebut. Hasana dan Marina mengkaji kepastian hukum dalam pembatalan merek terkenal melalui Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, terutama persoalan gugatan yang ditolak karena daluwarsa tanpa analisis memadai mengenai itikad tidak baik. Zalukhu menelaah unsur itikad baik melalui Putusan Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Triyana dan Baried membahas pembuktian first to use dalam gugatan pembatalan merek atas dugaan itikad tidak baik, sedangkan Siswani mengkaji penerapan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek di Indonesia.<sup>3</sup> Kajian-kajian tersebut memberi dasar penting, tetapi belum secara khusus merumuskan satu kerangka penilaian yang menghubungkan kemiripan tanda, indikator objektif itikad tidak baik, prosedur pengambilan keputusan, dan akibat hukum penolakan atau pembatalan.

Masalah tersebut perlu dianalisis pula dari perspektif perlindungan hukum. Kerangka Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan preventif dan represif digunakan dalam artikel ini sebagai pisau analisis: perlindungan preventif ditempatkan pada pemeriksaan substantif sebelum merek terdaftar, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme keberatan atau gugatan pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup> Pada ranah internasional, perlindungan merek terkenal tercermin dalam Pasal 6 *bis Paris Convention* dan Pasal 16 ayat (2)–(3) *TRIPS Agreement*. Instrumen tersebut relevan untuk menilai perlindungan merek

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (3).

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), khususnya pembahasan mengenai persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik.

<sup>3</sup> Annisa Nur Hasana dan Liza Marina, "Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)," *Supremasi: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.699>.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

terkenal, tetapi penerapannya tetap harus dibaca bersama ketentuan nasional dan fakta setiap perkara.<sup>5</sup>

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada perumusan kerangka penilaian itikad tidak baik yang memisahkan (i) penilaian objektif atas persamaan pada pokoknya, (ii) indikator yang mendukung atau melemahkan inferensi itikad tidak baik, dan (iii) akibat hukum serta prosedur yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan prinsip itikad baik dalam pembatalan merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan merumuskan upaya penguatan norma serta praktik penilaiannya. Dengan demikian, bagaimana prinsip itikad baik diterapkan dalam pembatalan merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah memperoleh perlindungan hukum? Selanjutnya, bagaimana kerangka penilaian dan mekanisme hukum yang perlu diperkuat agar prinsip itikad baik dapat melindungi pemegang merek terdaftar secara konsisten sekaligus menjamin proses yang adil bagi pemohon?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, Paris Convention, TRIPS Agreement, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah tentang hukum merek, itikad baik, perlindungan hukum, dan pembuktian. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi.<sup>6</sup> Putusan dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan persamaan pada pokoknya, dugaan itikad tidak baik, dan pembatalan merek, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dan Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian ditarik secara deduktif untuk menilai penerapan norma dan merumuskan usulan perbaikan.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Pembatalan Merek yang Didasarkan pada Persamaan pada Pokoknya dengan Merek yang Telah Memperoleh Perlindungan Hukum

Prinsip itikad baik merupakan instrumen penting untuk menjaga agar hak merek tidak diperoleh melalui pendaftaran yang meniru atau mengambil keuntungan secara tidak patut dari merek pihak lain. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur penolakan terhadap permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 21 ayat (1) huruf b mengatur perlindungan terhadap merek terkenal dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan Pasal 21 ayat (3) mengatur permohonan yang diajukan oleh pemohon beritikad tidak baik. Ketentuan-ketentuan ini memiliki dasar dan fungsi yang berbeda; persamaan pada pokoknya tidak boleh otomatis menggantikan pembuktian mengenai itikad tidak baik.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 6bis; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), Article 16(2)–(3).

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (3).

Persamaan pada pokoknya dinilai dengan memperhatikan unsur dominan, bentuk, susunan, penempatan, kombinasi unsur, bunyi, dan kesan keseluruhan yang ditimbulkan oleh masing-masing merek. Penilaian tersebut bersifat komparatif dan objektif. Sebaliknya, itikad tidak baik perlu dinilai dari rangkaian keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain urutan waktu pendaftaran dan penggunaan, reputasi merek terdahulu, kedekatan atau hubungan komersial para pihak, kemiripan yang tidak mudah dijelaskan sebagai kebetulan, jenis barang atau jasa, serta ada atau tidaknya penjelasan yang masuk akal tentang pemilihan tanda secara mandiri. Indikator tersebut bukan daftar tertutup dan tidak satu pun harus dipandang otomatis menentukan hasil. Beban pembuktian atas itikad tidak baik tetap harus ditopang oleh pihak yang mendalilkannya melalui bukti yang relevan, sedangkan pemohon harus diberi kesempatan yang efektif untuk membantah dugaan tersebut. Pemeriksa atau hakim harus menilai keseluruhan fakta dan memberi alasan yang dapat diuji.<sup>9</sup>

Perlu dibedakan antara penolakan permohonan dan pembatalan merek terdaftar. Penolakan merupakan konsekuensi pemeriksaan permohonan sebelum hak diberikan, sedangkan pembatalan merupakan mekanisme korektif terhadap pendaftaran yang telah tercatat. Pasal 76 ayat (1) membuka kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan alasan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pasal 77 ayat (1) pada prinsipnya menentukan tenggang waktu gugatan pembatalan lima tahun sejak tanggal pendaftaran, tetapi ayat (2) mengecualikan gugatan yang didasarkan pada itikad tidak baik atau alasan yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pembedaan ini penting karena keberadaan sertifikat tidak menutup kemungkinan koreksi, tetapi pengecualian daluwarsa juga tidak menghapus kebutuhan untuk membuktikan alasan pembatalan.<sup>10</sup>

### **Analisis Putusan: Persamaan pada Pokoknya dan Indikator Itikad Tidak Baik**

Pertama, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024, perkara PT Ekadharma International Tbk melawan Candra, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama dan mengabulkan gugatan penggugat. Amar putusan menyatakan merek DAIMARU milik penggugat sebagai merek yang berhak digunakan penggugat, menilai merek terdaftar atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya, dan menyatakan pendaftarannya mengandung itikad tidak baik karena meniru merek DAIMARU.<sup>11</sup> Secara normatif, perkara ini memperlihatkan bahwa asas first to file tidak dapat digunakan sebagai pembenaran tunggal apabila pendaftaran kemudian dinilai memenuhi alasan penolakan/pembatalan yang ditentukan undang-undang. Namun, simpulan itikad tidak baik harus didasarkan pada keseluruhan bukti dan pertimbangan perkara, bukan semata-mata kemiripan visual.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam perkara Jollibee Foods Corporation melawan PT Tatalogam Lestari menunjukkan keterkaitan antara status merek terkenal, pemakaian pertama, persamaan tanda, dan itikad tidak baik. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya, menyatakan JOLLIBEE sebagai merek terkenal dan pemakai pertama, serta menyatakan merek JOLIBI milik tergugat memiliki persamaan pada keseluruhan atau setidaknya pada pokoknya dan dimohonkan dengan itikad tidak baik.<sup>12</sup> Signifikansi perkara ini bukan sekadar kemiripan fonetis JOLLIBEE/JOLIBI, melainkan pengakuan pengadilan atas reputasi merek terdahulu dan penilaian bahwa pendaftaran merek yang disengketakan tidak dapat dipertahankan. Perkara ini juga menegaskan pentingnya membaca perlindungan merek terkenal bersama Pasal 21 ayat (1) huruf

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), khususnya pembahasan mengenai persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76 ayat (1).

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024, 14 Juni 2024, perkara PT Ekadharma International Tbk melawan Candra.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024, 13 Februari 2024, perkara Jollibee Foods Corporation melawan PT Tatalogam Lestari dan Pemerintah Republik Indonesia.

b, tanpa mengabaikan unsur-unsur faktual yang mendukung kesimpulan tentang itikad tidak baik.

Ketiga, dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, perkara Bosch Security Systems, LLC melawan Melinda Olivia, pengadilan menyatakan merek EV dan ELECTRO-VOICE milik penggugat sebagai merek terkenal, menyatakan merek EV ELECTROVOICE + Logo milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya, serta menyatakan pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik dan membatalkan pendaftarannya.<sup>13</sup> Putusan tersebut kemudian dipertahankan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menolak permohonan kasasi tergugat.<sup>14</sup> Secara analitis, perkara ini menunjukkan bahwa pengujian tidak berhenti pada kesamaan kata, tetapi mencakup kombinasi tanda dan status merek terkenal. Akan tetapi, status terkenal dan kemiripan tetap harus ditopang bukti yang relevan; keduanya tidak boleh menjadi praduga mutlak yang meniadakan hak pihak lain untuk membantah.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan pola hasil yang sejalan pada tingkat amar: ketika pengadilan menemukan persamaan pada pokoknya dan keadaan yang mendukung dugaan peniruan atau pemanfaatan reputasi, pendaftaran dapat dinyatakan beritikad tidak baik dan dibatalkan. Meski demikian, putusan-putusan tersebut tidak boleh dibaca sebagai kaidah bahwa setiap kemiripan membuktikan niat buruk. Analisis hukum harus memisahkan (a) apakah tanda memiliki persamaan pada pokoknya, (b) apakah terdapat bukti dan keadaan yang cukup untuk menyimpulkan itikad tidak baik, dan (c) apakah alasan serta prosedur pembatalan telah terpenuhi. Pembacaan seperti ini menghindari generalisasi berlebihan dari amar putusan dan menjaga keseimbangan antara perlindungan pemegang merek terdahulu dengan kepastian hukum pemohon.

### **Upaya Penguatan Prinsip Itikad Baik dalam Pembatalan Merek atas Dasar Persamaan pada Pokoknya terhadap Peniruan Merek yang Telah Dilindungi Berdasarkan Hukum Merek di Indonesia**

Perlindungan hukum dalam sengketa merek perlu dijalankan secara preventif dan represif. Dalam kerangka Hadjon, perlindungan preventif memberi ruang agar potensi kerugian dicegah sebelum keputusan administrasi ditetapkan, sedangkan perlindungan represif menyediakan mekanisme koreksi ketika sengketa atau pelanggaran telah terjadi.<sup>15</sup> Dalam pendaftaran merek, perlindungan preventif diwujudkan melalui pemeriksaan substantif yang cermat dan pemberian alasan ketika permohonan ditolak; perlindungan represif diwujudkan melalui gugatan pembatalan serta pemeriksaan pengadilan yang menguji dasar pendaftaran. Kerangka ini membantu menghubungkan kewajiban administratif dan penyelesaian sengketa tanpa menganggap teori perlindungan hukum sebagai pengganti pembuktian konkret.

Upaya penguatan pertama adalah membangun matriks indikator penilaian itikad tidak baik yang transparan dan tidak bersifat mekanis. Matriks setidaknya memuat: (1) kemiripan unsur dominan dan kesan keseluruhan; (2) kronologi penggunaan serta pengajuan permohonan; (3) bukti reputasi atau pengenalan merek terdahulu; (4) hubungan bisnis, akses, atau pengetahuan pemohon terhadap merek terdahulu; (5) kedekatan barang/jasa dan saluran perdagangan; (6) pola pengajuan atau penggunaan tanda; serta (7) penjelasan pemohon mengenai pemilihan merek. Setiap indikator harus dinilai berdasarkan bukti yang relevan, dan faktor yang berlawanan dengan dugaan itikad tidak baik juga harus dicatat. Dengan demikian,

<sup>13</sup> Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., 21 Desember 2023, perkara Bosch Security Systems, LLC melawan Melinda Olivia dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024, 24 Juni 2024, perkara Melinda Olivia melawan Bosch Security Systems, LLC dan Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>15</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Hal. 25

frasa “patut diduga” dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) tidak berubah menjadi praduga yang tidak dapat dibantah.<sup>16</sup>

Upaya kedua adalah memperkuat kualitas alasan tertulis dalam pemeriksaan administratif dan putusan pengadilan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu menggunakan struktur pemeriksaan yang sekurang-kurangnya menjelaskan tanda yang dibandingkan, unsur dominan, barang/jasa terkait, bukti reputasi, kronologi pendaftaran, indikator yang mendukung atau melemahkan dugaan itikad tidak baik, dan hubungan antara fakta dengan norma yang diterapkan. Pada proses sengketa, para pihak harus memperoleh kesempatan yang wajar untuk mengajukan bukti dan menanggapi bukti lawan. Kewajiban memberi alasan bukan sekadar formalitas, melainkan cara menguji apakah kesimpulan mengenai itikad tidak baik benar-benar didasarkan pada fakta dan norma, bukan hanya pada hasil perbandingan tanda.

Upaya ketiga adalah mengharmonisasikan pemeriksaan permohonan dengan mekanisme pembatalan. Pasal 21 mengatur dasar penolakan pada tahap permohonan, sedangkan Pasal 76 dan Pasal 77 mengatur gugatan pembatalan atas merek terdaftar, termasuk pengecualian tenggang waktu bagi gugatan yang didasarkan pada itikad tidak baik.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pedoman operasional perlu membedakan standar fakta yang relevan untuk penolakan administratif dan untuk pembatalan melalui pengadilan, sekaligus menjaga konsistensi indikator substantifnya. Penguatan tersebut juga harus memperhatikan perlindungan merek terkenal sesuai Paris Convention dan TRIPS Agreement, sepanjang memenuhi syarat dan diterapkan secara konsisten dengan hukum nasional.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penerapan prinsip itikad baik dalam sengketa pembatalan merek harus dilakukan dengan membedakan persamaan pada pokoknya sebagai penilaian objektif atas tanda dan itikad tidak baik sebagai kesimpulan yang harus ditopang oleh keseluruhan keadaan relevan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar penolakan terhadap permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya serta permohonan beritikad tidak baik, sedangkan Pasal 76 dan Pasal 77 menyediakan mekanisme pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar. Ketiga perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa persamaan tanda, reputasi merek terdahulu, dan indikasi peniruan dapat berperan penting, tetapi tidak membenarkan anggapan bahwa setiap kemiripan otomatis membuktikan itikad tidak baik.

Penguatan perlindungan hukum memerlukan kerangka penilaian yang terstruktur dan dapat diuji. Kerangka tersebut meliputi matriks indikator itikad tidak baik, pemeriksaan substantif yang terdokumentasi, pertimbangan tertulis yang menghubungkan fakta dengan norma, kesempatan bagi pemohon untuk menanggapi, serta perbedaan yang jelas antara penolakan dan pembatalan. Dengan menerapkan fungsi preventif dan represif secara seimbang, perlindungan bagi pemegang merek terdaftar dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan hak prosedural pihak yang mengajukan permohonan.

### Saran

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu menyusun atau memperbarui pedoman pemeriksaan substantif dengan matriks indikator yang memisahkan penilaian persamaan pada pokoknya dan penilaian itikad tidak baik. Setiap keputusan sebaiknya memuat alasan mengenai unsur dominan, kesan keseluruhan, kronologi, reputasi, konteks komersial, bukti peniruan, serta fakta yang dapat menyangkal dugaan itikad tidak baik. Dalam penyelesaian sengketa, hakim perlu secara eksplisit menguji unsur-unsur tersebut, menerapkan Pasal 76 dan Pasal 77 secara

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penjelasan Pasal 21 ayat (3).

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 76, dan Pasal 77.

<sup>18</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), Article 16(2)–(3).

tepat, serta memastikan para pihak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengajukan dan menanggapi bukti. Pemegang merek juga perlu menyimpan dokumentasi penggunaan, promosi, penjualan, reputasi, dan tanggal penggunaan merek sebagai bukti ketika mengajukan keberatan atau gugatan pembatalan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Sang Pemilik Semesta karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tidak lupa, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Richard C. Adam, S. H., LL. M. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan bimbingan kepada Penulis dalam proses penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu berharganya untuk membaca tulisan ini. Semoga pada saat yang tepat, tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). 1994.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pedoman Pemeriksaan Merek. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasana, Annisa Nur, dan Liza Marina. 2022. "Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)." *Supremasi: Jurnal Hukum* 4, no. 2. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.699>.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Pasal 163.
- Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Indonesia. 2026. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 122.
- Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1865.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024a. Putusan Nomor 623 K/Pdt.Sus-HKI/2024, 14 Juni 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024b. Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024, 24 Juni 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024c. Putusan Nomor 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024, 13 Februari 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 1883, as revised and amended.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2023. Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., 21 Desember 2023.
- Siswani, Carina Budi. 2025. "Implementation of Good Faith Principles in Trademark Registration in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6: 5178–5185. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2547>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyana, Usi, dan Rizky Ramadhan Baried. 2023. "System of Proof Against First to Use of Trademarks in Lawsuit for Cancellation of Trademark Registration by Bad Faith." *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 2: 84–101. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i2.47819>.

Zalukhu, Diana Putri. 2023. "Elements of Good Faith in Trademark Registration Under Indonesian Law: (Case Study of Supreme Court Decision No. 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2: 86–96. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.129>.