

## FORMULASI PARAMETER ITIKAD TIDAK BAIK DALAM GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERKENAL UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

*Formulating Bad Faith Parameters in Well-Known Trademark Cancellation Actions to Ensure  
Legal Certainty*

Nabil<sup>1\*</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: nabilbaswel@gmail.com

### Abstract

*This article examines how bad faith should be formulated as an operational legal parameter in cancellation actions involving well-known trademarks. The issue is important because Indonesian trademark law has recognized special protection for well-known marks and has opened an exception to the limitation period for cancellation claims filed against registrations made in bad faith. However, in practice, claims are often trapped in formal debates over the first to file principle, while the proof of bad faith remains fragmented and highly dependent on judicial interpretation. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is grounded in the official Indonesian trademark regime, international instruments on well-known marks, and judicial practice that reveals the gap between the promise of protection and its implementation. The findings show that the main weakness does not lie in the absence of norms, but in the absence of a structured test linking the notoriety of a mark, the registrant's prior knowledge, the pattern of registration, the commercial objective, and post-registration conduct. Therefore, this article formulates a five-part operational parameter of bad faith and recommends a contextual burden-shifting model so that cancellation actions involving well-known trademarks can be assessed more consistently, fairly, and predictably.*

**Keywords:** Well-Known Trademark; Bad Faith; Cancellation Action; Legal Certainty; Trademark Protection

### Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana itikad tidak baik perlu dirumuskan sebagai parameter hukum yang operasional dalam gugatan pembatalan yang melibatkan merek terkenal. Persoalan ini penting karena hukum merek Indonesia telah mengakui perlindungan khusus bagi merek terkenal dan membuka pengecualian terhadap batas waktu gugatan pembatalan ketika pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik. Namun, dalam praktik, gugatan sering terjebak pada perdebatan formal mengenai prinsip *first to file*, sedangkan pembuktian itikad tidak baik masih terpecah-pecah dan sangat bergantung pada interpretasi hakim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dibangun di atas rezim merek Indonesia yang terverifikasi dari sumber resmi, instrumen internasional mengenai merek terkenal, dan praktik peradilan yang memperlihatkan jarak antara janji perlindungan dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum adanya uji terstruktur yang menghubungkan keterkenalan merek, pengetahuan pendaftar, pola pendaftaran, tujuan komersial, dan perilaku setelah pendaftaran. Karena itu, artikel ini merumuskan lima parameter operasional itikad tidak baik dan merekomendasikan

model pembuktian berbasis pergeseran beban secara kontekstual agar gugatan pembatalan merek terkenal dapat dinilai secara lebih konsisten, adil, dan dapat diprediksi.

**Kata Kunci:** Merek Terkenal; Itikad Tidak Baik; Gugatan Pembatalan; Kepastian Hukum; Pelindungan Merek

## 1. Pendahuluan

Merek dalam perdagangan modern tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tanda pembeda barang atau jasa, melainkan juga sebagai penanda reputasi, kualitas, dan jaminan asal komersial yang dibangun melalui investasi jangka panjang.<sup>1</sup> Karena itu, ketika suatu merek telah mencapai derajat keterkenalan yang tinggi, pelindungan hukumnya tidak dapat dibatasi hanya pada logika administratif pendaftaran. Merek terkenal membutuhkan pelindungan yang mampu menjangkau tindakan pemboncengan reputasi, peniruan strategis, dan pendaftaran oportunistik oleh pihak yang sesungguhnya tidak memiliki legitimasi moral maupun ekonomi atas tanda tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, pelindungan terhadap merek terkenal telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dalam basis resmi peraturan tetap menjadi landasan utama rezim merek, serta dioperasionalkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021.<sup>3</sup> Sistem ini mengakui bahwa permohonan pendaftaran yang memiliki persamaan dengan merek terkenal harus ditolak, dan pendaftaran yang terlanjur lolos tetap dapat digugat pembatalannya. Bahkan, hukum juga membuka ruang bahwa batas waktu gugatan tidak boleh melindungi pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik.

Namun, pada titik penerapan, perdebatan justru sering bergeser dari substansi pelindungan menuju formalisme pembuktian. Penggugat biasanya berupaya menunjukkan reputasi internasional atau nasional dari merek yang dimilikinya, sedangkan pihak tergugat bertahan pada argumen bahwa ia adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek dan karenanya harus dilindungi oleh prinsip *first to file*. Dalam pola seperti ini, unsur itikad tidak baik kerap berubah menjadi istilah normatif yang diakui, tetapi tidak memiliki ukuran operasional yang jelas. Akibatnya, bukti keterkenalan merek tidak selalu berujung pada pengakuan bahwa pendaftaran tergugat dilakukan secara tidak patut, padahal justru relasi antara kedua hal itulah yang menjadi inti gugatan pembatalan merek terkenal.<sup>4</sup>

Problem tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar ketiadaan norma, melainkan belum adanya struktur argumentasi yang seragam untuk membaca itikad tidak baik. Dalam banyak sengketa, hakim dihadapkan pada fakta tidak langsung: tingkat

<sup>1</sup>Soerjono Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993); O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

<sup>2</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015); Achmad Zen Umar Purba Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: PT Alumni, 2015).

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

<sup>4</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*; Suyud Margono, *Hukum Merek di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

keterkenalan merek, kedekatan bidang usaha, persamaan unsur dominan, tidak adanya alasan wajar atas pemilihan tanda, atau pola pendaftaran yang menyerupai merek pihak lain. Seluruh fakta itu sebenarnya dapat membentuk inferensi mengenai niat pemboncengan reputasi, tetapi tanpa parameter yang tertata, penilaiannya mudah bergerak ke arah yang berbeda-beda. Pada titik inilah kepastian hukum menjadi lemah karena hasil perkara sangat bergantung pada gaya pembuktian dan preferensi penalaran masing-masing hakim.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, mengapa parameter itikad tidak baik dalam gugatan pembatalan merek terkenal masih lemah dalam hukum merek Indonesia. Kedua, bagaimana formulasi parameter operasional itikad tidak baik yang dapat memperkuat kepastian hukum tanpa meniadakan fungsi prinsip *first to file*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai sistem norma, asas, dan argumentasi yang harus dibaca secara terpadu. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah rezim perlindungan merek terkenal dalam hukum Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji hubungan antara perlindungan merek terkenal, itikad tidak baik, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk membaca kecenderungan penalaran dalam perkara pembatalan merek terkenal yang menunjukkan benturan antara perlindungan reputasi dan formalisme pendaftaran.<sup>6</sup>

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen internasional yang relevan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan doktrin yang membahas hukum merek, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan titik lemah pengaturan yang ada, lalu dirumuskan ke dalam model parameter yang dapat dipakai secara lebih operasional dalam praktik peradilan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Itikad Tidak Baik sebagai Norma Korektif dalam Sistem Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran merek di Indonesia bertumpu pada prinsip *first to file*, yaitu prinsip yang memberi hak eksklusif kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang.<sup>7</sup> Prinsip ini penting untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum formal. Pelaku usaha dapat mengetahui siapa pemegang hak yang diakui negara, dan negara memiliki dasar yang objektif untuk mengelola daftar umum merek. Tanpa prinsip ini, perlindungan merek akan terlalu mudah diperdebatkan hanya berdasarkan klaim penggunaan atau klaim reputasi yang tidak tercatat.

Meskipun demikian, prinsip *first to file* tidak pernah dimaksudkan sebagai perlindungan bagi pendaftaran yang secara substansial dilakukan untuk meniru, membonceng,

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987); Margono, *Hukum Merek di Indonesia*.

<sup>6</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

<sup>7</sup>Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*.

atau mengunci reputasi pihak lain. Dalam konteks merek terkenal, hukum internasional sejak awal telah mengakui bahwa reputasi suatu merek dapat menjadi dasar perlindungan meskipun rezim pendaftarannya menganut formalisme administratif. Paris Convention melalui Article 6bis mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan dari merek terkenal yang dapat menimbulkan kebingungan.<sup>8</sup> TRIPS Agreement memperkuat arah yang sama dengan menempatkan perlindungan terhadap merek terkenal sebagai bagian dari standar minimum perlindungan kekayaan intelektual yang harus dijalankan negara anggota WTO.<sup>9</sup>

Dalam sistem nasional, arah normatif tersebut diterjemahkan melalui pengakuan atas merek terkenal pada tahap pemeriksaan permohonan dan pada tahap koreksi melalui gugatan pembatalan. Artinya, hukum merek Indonesia tidak hanya melindungi siapa yang lebih dahulu mendaftarkan, tetapi juga melindungi siapa yang secara sah lebih dahulu membangun reputasi yang patut dihormati. Karena itu, unsur itikad tidak baik berfungsi sebagai norma korektif. Ia menjadi alat untuk menyaring pendaftaran yang tampak sah secara administratif, tetapi pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan hukum merek, yaitu menjaga kejujuran persaingan, melindungi konsumen dari kekeliruan, dan mencegah pemboncengan reputasi.

Fungsi korektif ini sangat penting karena sengketa merek terkenal pada umumnya tidak lahir dari konflik sederhana antara dua pihak yang kebetulan memilih tanda yang sama. Sengketa semacam ini justru sering muncul ketika satu pihak telah memiliki reputasi yang kuat, sementara pihak lain mendaftarkan tanda yang sama atau sangat mirip pada kelas barang atau jasa yang berhubungan, atau bahkan pada bidang yang berbeda tetapi masih berpotensi menimbulkan asosiasi ekonomi. Jika hukum hanya membaca fakta tersebut dari urutan pendaftaran tanpa memeriksa niat dan konteksnya, maka fungsi perlindungan merek terkenal akan kehilangan makna substantifnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian, itikad tidak baik bukan sekadar pengecualian teknis terhadap batas waktu gugatan. Ia adalah pintu masuk untuk menyeimbangkan kepastian administratif dengan keadilan substantif. Fungsi ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila indikator penilaiannya dirumuskan secara lebih operasional daripada sekadar menyatakan bahwa pendaftaran dilakukan “dengan itikad tidak baik”.

### 3.2 Kelemahan Parameter Itikad Tidak Baik dalam Hukum Positif dan Praktik Peradilan

Kelemahan pertama terletak pada struktur pengaturan itu sendiri. Peraturan pelaksana pendaftaran merek telah memuat indikator yang cukup rinci untuk menilai keterkenalan suatu merek, seperti tingkat pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar, jangkauan penggunaan, durasi penggunaan, intensitas promosi, pendaftaran di negara lain, keberhasilan penegakan hukum, dan nilai reputasi yang melekat pada merek.<sup>11</sup> Akan tetapi,

<sup>8</sup>World Intellectual Property Organization, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883), Article 6bis, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>.

<sup>9</sup>World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (1994), Article 16, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf).

<sup>10</sup>Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*; Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021.

rincian tersebut terutama berbicara tentang *status* suatu merek sebagai merek terkenal, bukan tentang *niat* pihak yang mendaftarkan merek yang diduga meniru. Akibatnya, hukum relatif lebih siap menilai apakah suatu merek terkenal, tetapi belum cukup siap menilai kapan pendaftaran oleh pihak lain harus dipandang sebagai tindakan yang dilandasi itikad tidak baik.

Kelemahan kedua terletak pada cara pembuktian. Itikad tidak baik hampir tidak pernah hadir dalam bentuk pengakuan terang-terangan. Pendaftar tidak akan dengan mudah menyatakan bahwa ia memang ingin memanfaatkan reputasi pihak lain. Oleh sebab itu, pembuktian itikad tidak baik pada dasarnya selalu bergantung pada inferensi dari fakta tidak langsung, seperti persamaan unsur dominan, hubungan bidang usaha, pengetahuan pendaftar terhadap merek terkenal, pola pendaftaran, atau absennya alasan yang jujur atas pemilihan tanda. Jika hukum tidak menyediakan parameter untuk menarik inferensi tersebut, hakim cenderung menuntut bukti yang terlalu tinggi atau terlalu eksplisit, padahal sifat perkaranya memang menuntut penalaran kontekstual.

Kelemahan ketiga adalah dominannya pembacaan formal atas prinsip *first to file*. Dalam sejumlah sengketa, penilaian sering berhenti pada pertanyaan siapa yang lebih dahulu terdaftar, bukan pada pertanyaan mengapa pendaftaran itu dilakukan dan apakah pendaftarannya wajar dilindungi. Sengketa Pierre Cardin sering dirujuk karena memperlihatkan bagaimana reputasi internasional suatu merek tidak otomatis mengalahkan kekuatan formal pendaftaran nasional ketika unsur itikad tidak baik tidak dibaca secara progresif.<sup>12</sup> Perkara-perkara lain yang kerap dibahas dalam literatur, seperti sengketa Colavita dan Prolexus, juga memperlihatkan masalah yang sama: bukti reputasi dapat tersedia, tetapi hubungan antara reputasi tersebut dan niat pendaftar tidak selalu dibangun secara cukup kuat dalam struktur pertimbangan putusan.<sup>13</sup>

Kelemahan keempat berkaitan dengan hubungan antara itikad tidak baik dan batas waktu gugatan pembatalan. Secara normatif, pengecualian terhadap daluwarsa menunjukkan bahwa hukum tidak ingin melindungi pendaftaran yang dilakukan secara tidak patut hanya karena waktu telah lewat. Namun, pengecualian itu baru efektif apabila parameter itikad tidak baik dapat dibuktikan secara cukup jelas. Bila indikatornya kabur, maka pengecualian tersebut justru kehilangan daya guna. Pihak yang sesungguhnya menjadi korban pemboncengan reputasi akan tetap kalah bukan karena haknya lemah, melainkan karena konstruksi pembuktiannya tidak punya pijakan yang seragam.

Pada akhirnya, kelemahan-kelemahan tersebut menciptakan jarak antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, perlindungan merek terkenal menghendaki keadilan yang lebih substantif. Akan tetapi, dalam praktik, tidak jarang hasil perkara justru ditentukan oleh kekuatan administrasi formal dan bukan oleh kualitas penilaian terhadap kejujuran perilaku pendaftar. Dari sinilah kebutuhan untuk merumuskan parameter operasional itikad tidak baik menjadi mendesak.

<sup>12</sup>Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

<sup>13</sup>Margono, *Hukum Merek di Indonesia*; Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

### 3.3 Formulasi Parameter Operasional Itikad Tidak Baik

Untuk memperkuat kepastian hukum, artikel ini mengusulkan agar itikad tidak baik dalam gugatan pembatalan merek terkenal dibaca melalui lima parameter operasional yang dinilai secara kumulatif-kontekstual. Parameter tersebut tidak dimaksudkan sebagai daftar tertutup yang harus dibuktikan secara matematis, melainkan sebagai kerangka uji yang menuntun hakim dalam menyusun inferensi yuridis secara lebih konsisten.

Parameter pertama adalah **pengetahuan aktual atau konstruktif pendaftar terhadap merek terkenal yang lebih dahulu ada**. Pengetahuan aktual dapat dibuktikan melalui hubungan bisnis sebelumnya, riwayat kerja sama, posisi para pihak dalam jaringan distribusi yang sama, atau korespondensi yang menunjukkan pengenalan langsung. Pengetahuan konstruktif dapat disimpulkan dari tingkat keterkenalan merek, intensitas promosi, cakupan pasar, dan keterpaparan publik yang sangat luas. Jika suatu merek telah lama hadir dan dikenal dalam sektor yang sama, maka pendaftar baru pada dasarnya sulit dianggap sama sekali tidak mengetahui eksistensi merek tersebut.<sup>14</sup>

Parameter kedua adalah **derajat persamaan tanda dan tidak adanya penjelasan wajar atas pemilihannya**. Semakin dominan unsur yang sama pada tanda yang didaftarkan, semakin kuat dugaan bahwa pemilihan itu bukan hasil kebetulan. Dugaan ini menguat apabila pendaftar tidak dapat menunjukkan alasan yang logis, misalnya hubungan yang sah antara tanda dengan nama pribadi, sejarah usaha, atau karakter barang dan jasa yang diperdagangkan. Persamaan yang tinggi tanpa penjelasan rasional harus dibaca sebagai indikator kuat bahwa pendaftaran dilakukan bukan untuk membangun identitas mandiri, melainkan untuk menumpang pada reputasi pihak lain.

Parameter ketiga adalah **tujuan komersial yang tidak jujur**. Itikad tidak baik dapat dibaca dari orientasi ekonomi pendaftar, misalnya keinginan menarik perhatian konsumen melalui asosiasi dengan merek terkenal, mencegah pemilik sebenarnya memasuki pasar, mempersulit ekspansi bisnis lawan, atau menciptakan posisi tawar untuk menjual kembali, melisensikan secara oportunistik, atau menekan pihak yang memiliki reputasi asli. Parameter ini penting karena hukum merek pada akhirnya berkaitan dengan lalu lintas perdagangan. Jika tujuan komersialnya bersifat *free riding* atau *market blocking*, maka alasan perlindungan administratif menjadi sangat lemah.

Parameter keempat adalah **pola pendaftaran dan perilaku administratif pendaftar**. Hakim perlu menilai apakah pendaftar hanya sekali mendaftarkan satu tanda yang kebetulan mirip, atau justru memiliki pola berulang mendaftarkan berbagai tanda yang menyerupai merek pihak lain. Pola demikian dapat menunjukkan strategi sistematis untuk memburu celah pendaftaran. Indikasi lain yang relevan adalah pendaftaran pada kelas barang atau jasa yang berkaitan secara ekonomi dengan merek terkenal, atau pendaftaran tanpa kesiapan penggunaan yang wajar. Pada tahap ini, daftar administrasi merek tidak boleh dibaca secara statis, tetapi sebagai jejak perilaku yang dapat mengungkap motif pendaftar.

Parameter kelima adalah **perilaku pascapendaftaran**. Itikad tidak baik tidak hanya dapat dilihat pada saat permohonan diajukan, tetapi juga dari tindakan setelah sertifikat diterbitkan. Misalnya, pendaftar tidak sungguh-sungguh menggunakan merek,

<sup>14</sup>World Intellectual Property Organization, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (1999), <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>.

justru menggunakan sertifikat untuk menggugat atau mengancam pihak yang memiliki reputasi lebih dahulu, atau menahan merek tersebut sebagai alat tawar. Perilaku demikian menunjukkan bahwa sertifikat tidak dimanfaatkan untuk persaingan yang sehat, melainkan sebagai instrumen tekanan. Dalam konteks ini, perilaku pascapendaftaran dapat menjadi bukti penguat yang sangat penting ketika niat awal sulit dibuktikan secara langsung.

Kelima parameter tersebut perlu dibaca melalui model pembuktian berbasis pergeseran beban secara kontekstual. Pada tahap awal, penggugat cukup menunjukkan kombinasi fakta yang rasional mengenai keterkenalan merek, persamaan tanda, keterhubungan sektor usaha, dan keadaan yang menimbulkan dugaan kuat adanya pengetahuan pendaftar. Apabila ambang dugaan awal ini tercapai, maka beban penjelasan berpindah kepada pihak tergugat untuk menerangkan alasan jujur dan legitimasi ekonomi dari pendaftarannya. Model ini tidak membalik asas pembuktian secara mutlak, tetapi mencegah situasi di mana penggugat dibebani untuk membuktikan niat batin tergugat secara langsung, sesuatu yang hampir mustahil dalam praktik.

Kerangka tersebut juga membantu menempatkan prinsip *first to file* secara proporsional. Prinsip itu tetap dipertahankan sebagai dasar tertib administrasi, tetapi tidak diperlakukan sebagai tameng absolut bagi pendaftaran yang sejak awal dibayangi indikator pemboncengan reputasi. Dengan demikian, parameter itikad tidak baik tidak melemahkan sistem pendaftaran, melainkan memurnikannya dari penggunaan yang oportunistik.

### 3.4 Implikasi Parameter Operasional terhadap Kepastian Hukum

Perumusan parameter operasional di atas membawa setidaknya tiga implikasi bagi kepastian hukum. Pertama, penggugat memperoleh arah pembuktian yang lebih jelas. Mereka tidak lagi hanya mengumpulkan bukti keterkenalan secara besar-besaran, tetapi juga memahami fakta apa yang harus ditautkan untuk menunjukkan adanya pengetahuan, motif, pola, dan tujuan tidak jujur dari pihak tergugat. Hal ini akan meningkatkan kualitas gugatan dan mengurangi pembuktian yang berlebihan tetapi tidak fokus.

Kedua, hakim memiliki struktur pertimbangan yang lebih stabil. Putusan tidak lagi bertumpu pada kesan umum tentang “reputasi tinggi” atau “pendaftaran lebih dahulu”, tetapi pada rangkaian pertanyaan yang lebih sistematis: apakah tergugat mengetahui atau patut mengetahui merek penggugat; apakah persamaannya cukup dominan; apakah ada penjelasan jujur; apakah ada motif komersial yang tidak wajar; dan bagaimana perilaku tergugat setelah pendaftaran. Struktur seperti ini akan membantu mencegah disparitas putusan yang tajam dalam perkara yang secara karakteristik relatif serupa.

Ketiga, hubungan antara perlindungan merek terkenal dan pengecualian batas waktu gugatan menjadi lebih rasional. Selama ini, pengecualian atas daluwarsa sering terdengar progresif pada level teks, tetapi lemah pada level pembuktian. Dengan parameter yang lebih tertata, pengecualian tersebut dapat diterapkan hanya pada perkara yang benar-benar memperlihatkan kualitas itikad tidak baik. Artinya, kepastian hukum tidak hanya meningkat bagi pemilik merek terkenal, tetapi juga bagi pendaftar yang beritikad jujur, karena mereka dapat memprediksi jenis perilaku apa yang akan dianggap melanggar batas kewajaran.

Dalam jangka yang lebih luas, formulasi ini juga memperkuat fungsi hukum merek sebagai instrumen persaingan usaha yang sehat. Hukum tidak hanya menyelesaikan

sengketa antar pemegang sertifikat, tetapi juga menjaga agar daftar umum merek tidak dipenuhi pendaftaran yang lahir dari strategi pemboncengan reputasi. Jika daftar merek dibersihkan dari pendaftaran oportunistik, maka kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem merek akan meningkat, dan konsumen pun memperoleh perlindungan yang lebih nyata dari kebingungan asal barang atau jasa.

## 4. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Kelemahan utama pembuktian itikad tidak baik dalam gugatan pembatalan merek terkenal bukan terletak pada ketiadaan norma, tetapi pada belum adanya kerangka uji yang operasional. Hukum Indonesia telah mengakui perlindungan khusus bagi merek terkenal dan membuka pengecualian terhadap batas waktu gugatan ketika pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik. Namun, praktik peradilan masih sering terjebak pada dominasi prinsip *first to file* dan belum konsisten menarik inferensi dari fakta tidak langsung yang sebenarnya relevan untuk menilai niat pendaftar.

Untuk itu, artikel ini merumuskan lima parameter operasional itikad tidak baik, yaitu pengetahuan aktual atau konstruktif pendaftar, derajat persamaan tanda disertai absennya penjelasan wajar, tujuan komersial yang tidak jujur, pola pendaftaran dan perilaku administratif, serta perilaku pascapendaftaran. Kelima parameter ini perlu dibaca melalui model pembuktian berbasis pergeseran beban secara kontekstual agar penilaian terhadap gugatan pembatalan merek terkenal menjadi lebih konsisten, adil, dan dapat diprediksi.

### 4.2 Saran

Pembentuk regulasi dan otoritas merek perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman yang lebih eksplisit mengenai indikator itikad tidak baik, baik melalui penyempurnaan peraturan pelaksana maupun pedoman pemeriksaan sengketa. Di sisi lain, pengadilan niaga dan Mahkamah Agung perlu mengembangkan pola pertimbangan yang lebih seragam agar unsur itikad tidak baik tidak lagi diperlakukan sebagai frasa abstrak, melainkan sebagai alat uji yang benar-benar bekerja untuk melindungi merek terkenal dan menjaga kejujuran persaingan usaha.

## Daftar Pustaka

- Gautama, S. (1993). *Hukum merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Gunawati, A. Z. U. P. (2015). *Perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan usaha tidak sehat*. PT Alumni.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Margono, S. (2010). *Hukum merek di Indonesia*. Kencana.
- Miru, A. (2015). *Hukum merek: Cara mudah mempelajari undang-undang merek*. Raja-Grafindo Persada.
- Saidin, O. K. (2021). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Rajawali Pers.
- World Intellectual Property Organization. (1883). Paris convention for the protection of industrial property. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>

World Intellectual Property Organization. (1999). Joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

World Trade Organization. (1994). Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights. [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf)

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. (2016).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. (2021).

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. (2015).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. (2015).