

**PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK “TYPE R” MILIK
HONDA MOTOR CO.LTD (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PDT.SUS-
MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Widya Ananda

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email : Widyananda666@gmail.com)

Simona Bustani

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email : Simoni.funny@gmail.com)

ABSTRAK

Merek berguna sebagai tanda dalam membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum yang berfungsi agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa. Kasus pembatalan merek terdaftar Handy Wijaya terkait adanya unsur itikad tidak baik pada pendaftaran merek yaitu persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Honda Motor Co.,Ltd. Permasalahan; bagaimana pengaturan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek TYPE R milik Honda Motor Co.,Ltd berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan Mengapa Prinsip Itikad Baik tidak dijadikan salah satu pertimbangan hukum berdasarkan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt Pusat. Tipe penelitian normatif dan dianalisis secara kualitatif. Bahwa Merek TYPE R milik Handy Wijaya, terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek TYPE R milik Honda Motor Co.,Ltd mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang dimana melanggar prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana handy wijaya sudah terbukti mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik yang menyebabkan merek TYPE R milik Handy Wijaya batal menurut hukum pendaftaran merek dengan segala akibatnya.

Kata Kunci: Merek, Itidak Baik, Pembatalan Merek

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi telah begitu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal mendorong berkembangnya perekonomian, yang secara langsung tentu saja meningkatkan laju perdagangan. Dalam sistem perdagangan, dikenal dengan yang namanya merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang perannya juga tak

kalah penting. Dijelaskan bahwa Merek ialah suatu (gambar atau nama) yang berguna dalam mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan penciptanya di pasaran.¹ Berdasarkan makna merek berikut objek perlindungannya, merek dapat berguna dalam mengenali dan menjadi pembeda dari produk hasil dari perusahaan lain sejenisnya. Sehingga, merek dapat dimaknai menjadi suatu tanda pengenal asal dari barang dan jasa terkait dan berfungsi dalam menghubungkan produk dengan penciptanya. Dengan demikian, merek turut memuat gambaran atas kepribadian penciptanya berikut reputasi produk ketika diperdagangkan.²

Adapun fungsi utama dari sebuah merek ialah untuk membuat konsumen mampu mengidentifikasi produk dari suatu perusahaan sehingga bisa ditemukan perbedaan dengan produk dari perusahaan kompetitor sejenisnya. Pada implikasinya, ketika muncul kepuasan dari konsumen atas suatu merek dari produk tertentu, konsumen tersebut dapat berpotensi melakukan pembelian ulang atas produk terkait pada masa mendatang.³

Rahayu Hartini memaparkan beberapa fungsi merek yang cukup krusial dan strategis di tengah perdagangan. Selain sebagai pembeda dengan produk lain sejenisnya merek juga berfungsi menjadi aset perusahaan yang tidak ternilai, khususnya bagi merek dengan predikat terkenal (*well-known mark*).⁴ Apabila merek menjadi terkenal maka hal tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang sangat penting nilainya. Jika suatu perusahaan telah dikenal oleh masyarakat luas, maka muncul potensi timbulnya para pesaing dengan itikad tidak baik (*bad faith*) dengan membuat tiruan, pembajakan, bahkan tak jarang ditemukan pemalsuan atas produk bermerek demi memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus merek, secara khusus mengenai prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek “TYPE R” milik Honda Motor. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai materi ini akan dipaparkan melalui karya tulis skripsi yang berjudul “Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek “TYPE R” Milik Honda Motor (Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Salah satu pelanggaran merek ditemui adalah penggunaan merek TYPE R milik Handy Wijaya yang berada dalam kelas barang atau jasa 12. Permasalahan terjadi karena pihak Honda Motor mengetahui bahwa telah terdaftar merek TYPE R lain di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Handy Wijaya. Honda Motor sangat merasa keberatan akan hal tersebut, menduga bahwa pemilik merek TYPE R Handy Wijaya telah melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemboncengan mereknya. Yang mana merek TYPE R milik Honda motor merupakan merek terkenal. Merek TYPE R telah lama ada dalam dunia perdagangan dan telah terdaftar di berbagai belahan dunia. Honda Motor merasa sangat dirugikan dengan adanya merek TYPE R milik Handy Wijaya yang sama dengan Merek TYPE R milik Honda motor. Sehingga pihak Honda Motor menempuh segala upaya hukum untuk melindungi hak atas

¹ Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu pengantar*, penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2011, hal. 131.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2014), h.229

³ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) h. 13.

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Penerbit Universitas Muhamadiyah, Malang, 2006, hal.336.

mereknya yaitu dengan menggugat pihak Handy Wijaya ke pengadilan Jakarta pusat terkait dengan sengketa merek miliknya.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan prinsip itikad baik dalam pendaftaran Merek “TYPE R” milik Honda Motor Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- b. Mengapa prinsip itikad baik tidak dijadikan salah satu pertimbangan hukum berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian hukum tentang “Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek “TYPE R” milik Honda Motor (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst) Merupakan tipe metode penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang merujuk norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan juga berbagai berbagai norma yang berlaku di masyarakat atau dapat pula yang terkait dengan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini mempersiapkan data mengenai manusia, keadaan atau beragam gejala lain dengan seteliti mungkin.⁵ Data yang digunakan data sekunder dan data primer, data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian skripsi ini. Untuk data sekunder terdiri dari bahan Hukum Primer, yaitu menggunakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa bahan hukum primer, antara lain : a).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. b) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, c).Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dilengkapi dengan bahan hukum sekunder, yaitu berbagai buku yang membahas mengenai merek dan hak kekayaan intelektual, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, dan/atau artikel yang terdapat pada website yang berkaitan dengan HKI, khususnya di bidang merek. Untuk mendukung penelitian ini digunakan data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Augustiawan Muhammad, S.H, M.H. sebagai Analisis Pertimbangan Hukum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan Bapak Heru Hanindy, S.H, M.H, L.LM sebagai Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah data terkumpul dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dilakukan analisis secara mendalam sehingga akan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain serta bertujuan pada kualitas isi daftar yang telah diperoleh dan pengambilan kesimpulan pada penelitian ini memanfaatkan metode logika deduktif, yakni suatu metode penarikan kesimpulan dengan sifat tertentu atas setiap pernyataan yang sifatnya umum.

⁵ *Ibid*, h.10

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Merek “TYPE R” Milik Honda Motor Co.,Ltd

Honda Motor Co.,Ltd adalah perusahaan multinasional terkenal asal Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1948 dan beroperasi pada bidang usaha manufaktur dan penjualan otomotif, sepeda motor, kendaraan-kendaraan udara dan darat, mesin-mesin (termasuk mesin tempel), peralatan listrik dan suku cadang maupun aksesoris dari padanya. Sebagai perusahaan multinasional, Penggugat telah berinvestasi secara besar-besaran di berbagai negara dengan mendirikan kantor cabang dan/atau perusahaan afiliasi, pabrik, fasilitas perakitan, serta fasilitas riset dan pengembangan yang tersebar di lima benua.

Di Indonesia, Honda Motor Co.,Ltd telah memiliki beberapa anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi yang beroperasi pada bidang manufaktur dan penjualan sepeda motor, mobil, kendaraan-kendaraan, mesin-mesin, spare-parts serta fasilitas penelitian dan pengembangan pasar kendaraan bermotor, antara lain: PT. Honda Prospect Motor, PT. Astra Honda Motor, PT. Honda Precision Parts Manufacturing, PT. Honda Power Products Production, PT. Honda Power Products Indonesia, PT. Honda R&D Indonesia dan PT. HPP Energy Indonesia.

Bahwa logo merek TYPE R adalah ciptaan dari Honda Motor Co.,Ltd yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1995 dan kemudian juga didaftarkan sebagai merek di berbagai negara oleh Honda Motor Co.,Ltd. Gambar logo merek TYPE R milik Penggugat ditampilkan di bawah ini, antara lain:⁶



Gambar 3.1 Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Deskripsi Merek “TYPE R” Milik Handy Wijaya

Handy Wijaya adalah seorang warga negara Indonesia yang mendaftarkan merek dengan memuat suatu kemiripan terhadap merek yang sudah terkenal milik Honda Motor Co.,Ltd., yaitu merek “TYPE R”. Merek “TYPE R” milik Handy Wijaya bergerak dalam bidang Boskit alat pelengkap pada stir mobil, stir mobil alat dan peralatan stir mobil, Wiper, seat belt (sabuk pengaman), ban luar dalam untuk kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan bermotor, spare part kendaraan bermotor, kaca spion, klakson. Merek “TYPE R” milik Handy Wijaya di perdagangkan di Indonesia, pertama kali didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 12 September 2003, kemudian diperpanjang tanggal 30 Agustus 2013 di kelas 12 (Boskit alat pelengkap pada stir mobil, stir mobil alat dan peralatan stir mobil) dengan nomor daftar IDM000031227 dan pada tanggal 30 Oktober 2001, kemudian diperpanjang tanggal 17 oktober 2011 di kelas 12 (Wiper, seat belt (sabuk pengaman), ban luar dalam untuk kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan bermotor, spare part kendaraan bermotor, kaca spion, klakson) dengan nomor daftar IDM0000344428.

⁶ Lihat, Gambar 3.1.

Handy Wijaya telah mendaftarkan merek “TYPE R” pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dibawah nomor sebagai berikut⁷:

Merek Dagang	Kelas	Daftar No.	Tanggal Permohonan
TYPE R	12	IDM000031227	12 September 2003
TYPE R	12	IDM000034428	30 Oktober 2001

Gambar 3.2 Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Berikut adalah warna dan bentuk Merek “TYPE R” milik Handy Wijaya yang didaftarkan di Indonesia⁸:



Gambar 3.3 Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sengketa Merek “TYPE R” Milik Honda Motor dan Merek “TYPE R” Milik Handy Wijaya




Honda Motor Co.,Ltd mengajukan permohonan merek CIVIC Type-R dengan nomor permohonan D002018008164 dan HONDA TYPE R dengan nomor permohonan D002018008166 pada tanggal 20 februari 2018 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayan Intelektual untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayan Intelektual tertanggal 6 maret 2019 terhadap permohonan merek CIVIC Type-R No. D002018008164 dan HONDA TYPE R No. ID002018008166 atas nama Honda Motor Co.,Ltd diketahui oleh Honda Motor Co.,Ltd terdapat merek TYPE R yang telah terdaftar lebih dahulu di kelas 12 atas nama Handy Wijaya dengan Merek TYPE R No. IDM000031227 pada tanggal 12 september 2003 kemudian diperpanjang tanggal 20 agustus 2013 dan TYPE R No.IDM00034428 pada tanggal 30 oktober 2001, kemudian diperpanjang tanggal 12 oktober 2011.

Bahwa Merek “TYPE R” yang diajukan permohonannya oleh Handy Wijaya di Indonesia pada tahun 2001 dan 2003 sangat mirip dengan TYPE R dan Variannya yang terkenal milik Honda Motor Co.,Ltd yang telah dipublikasikan dan didaftarkan pertama kali sejak tahun 1995. Kemiripan antara merek “TYPE R” milik Honda Motor Co.,Ltd dan merek “TYPE R” milik Handy Wijaya adalah sebagai berikut⁹:

⁷ Lihat, Gambar 3.2.

⁸ Lihat, Gambar 3.3.

⁹ Lihat, Gambar 3.4.

Merek “TYPE R” Milik Honda Motor Co.,Ltd	Merek “TYPE R” Milik Handy Wijaya
	
	

Gambar 3.4 Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dari perbandingan tersebut di atas, jelas terlihat adanya kemiripan pada:

- Unsur kata “TYPE” antara merek Honda Motor Co.,Ltd dan merek Handy Wijaya, yaitu dengan adanya persamaan huruf capital, bentuk huruf dan tata letak kata “TYPE R” terhadap kata “TYPE” terhadap huruf “R” yaitu diseparuh bawah huruf “R”
- Unsur huruf “R” antara merek Honda Motor Co.,Ltd dan merek Handy Wijaya, yaitu dengan adanya persamaan huruf kapital, bentuk huruf, tata letak huruf “R” terhadap kata “TYPE R” dan warna merah yang sangat dominan.

Tindakan Handy Wijaya yang mendaftarkan merek “TYPE R” patut diduga keterkenalan merek TYPE R dan Variannya milik Honda Motor Co.,Ltd diberbagai negara termasuk di Indonesia telah menginspirasi Handy Wijaya untuk mengambil keuntungan dan membonceng keterkenalan merek TYPE R dan variannya milik Honda Motor Co.,Ltd dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran merek TYPE R No. IDM000031227 dan IDM 0000344428 di kelas 12 kepada Handy Wijaya.

Handy wijaya didasari iktikad tidak baik telah memanfaatkan sistem *first to file* yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, dimana pada saat itu Honda Motor belum mengajukan permohonan pendaftaran merek terkenal TYPE R dan variannya di Indonesia. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Handy Wijaya untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek TYPE R No. IDM000031227 dan IDM000344428 di Indonesia secara tanpa hak.

Tindakan Handy Wijaya yang mendaftarkan merek TYPE R secara tanpa hak di Indonesia yang notabene ialah merek terkenal dari Honda Motor Co.,Ltd yang sebelumnya telah terdaftar di beberapa negara di dunia tanpa seizin dan sepengetahuan Honda Motor Co.,Ltd merupakan tindakan yang dilandasi iktikad tidak baik, oleh karena itu merek Handy Wijaya No. IDM000031227 dan IDM000344428 harus dibatalkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaturan prinsip itikad baik dalam pendaftaran Merek “TYPE R” milik Honda Motor Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dari keterangan Honda Motor Co.,Ltd, telah terlebih dahulu menggunakan merek TYPE R pada tahun 1992 sebagai penanda tipe mobil. Merek TYPE R hingga saat ini masih digunakan oleh Honda Motor Co.,Ltd dan melakukan promosi gencar dengan mengikuti serta mengadakan pameran otomotif berskala nasional maupun internasional, sehingga merek TYPE R dan variannya menjadi merek yang terkenal luas di dunia industri otomotif pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Merek TYPE R adalah ciptaan dari Honda Motor Co.,Ltd yang pertama kali di publikasikan pada tahun 1995 dan selanjutnya juga didaftarkan mereknya diberbagai negara oleh Honda Motor Co.,Ltd.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Augustiawan Muhammad, sebagai Analisis Pertimbangan Hukum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan adapun UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diterangkan secara terinci tentang pendaftaran yang beritikad baik, sebab UU tersebut hanya memuat dan memaparkan mekanisme permohonan melalui pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 jo. pasal 3 ayat (2) PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016, pengajuan permohonan merek secara elektronik ataupun non-elektronik harus disertai berbagai dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain yaitu:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Dengan adanya ketentuan di atas, telah diatur ketentuan akan mekanisme pengajuan pendaftaran yang benar. Apabila setiap syarat berikut mekanisme pengajuan yang benar telah dipenuhi oleh Pemilik Merek dagang, maka pendaftar dapat dianggap telah dapat beritikad baik dalam proses pendaftarannya. Undang-Undang No. 20 tahun 2016 juga hanya mengatur itikad baik secara implisit, bahwa ketentuan penerimaan atau penolakan atas pengajuan yang dimohonkan telah didasarkan melalui pasal 20 tentang pendaftaran merek.¹⁰

Dalam hal ini, Honda Motor Co.,Ltd sudah melakukan syarat dan tata cara permohonan Merek yang diajukan dengan itikad baik sesuai yang dimaksud dengan pasal 4 ayat (2) UU No. 20 tahun 2016 jo. pasal 3 ayat (2) PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016. Itikad baik yang dilakukan oleh honda motor yaitu tidak memuat persamaan bentuk dan sejenis baik pada pokok maupun keseluruhan atas merek dari pemiik lain. Itikad baik dari honda motor juga bisa dibuktikan dengan Honda Motor Co.,Ltd mengajukan permohonan pendaftaran di Indonesia pada tanggal 20 februari 2018 dan itikad baik lain yang dilakukan oleh Honda Motor Co.,Ltd adalah melampirkan sertifikat-sertifikat dibeberapa negara bahwa TYPE R adalah milik Honda Motor Co.,Ltd dengan adanya bukti-bukti tersebut Honda Motor Co.,Ltd dapat dikatakan beritikad baik karena Honda Motor mendaftarkan mereknya sebagai pemilik yang murni hasil ciptaanya serta didaftarkan secara jujur dan layak tanpa sedikitpun niat guna menduplikat, meniru, membonceng, ataupun menjiplak ketenaran merek dari pihak lain atau mengundang adanya situasi persaingan yang sifatnya curang,

¹⁰Augustiawan Muhammad, wawancara dengan penulis, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 16 Desember 2021.

menyesatkan, atau mengecoh konsumen. Tidak hanya itu merek TYPE R milik Honda Motor juga didaftarkan diberbagai negara, dipasarkan secara gencar diberbagai negara sejak tahun 1995 sehingga dalam hal ini TYPE R milik Honda Motor Co.,Ltd diakui sebagai merek terkenal.

Pada Undang-Undang No. 20 tahun 2016 juga telah memuat aturan tentang perlindungan merek terkenal melalui pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa:

“permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang memenuhi pesyaratan tertentu.”

Analisis prinsip itikad baik tidak dijadikan salah satu pertimbangan hukum berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Majelis Hakim beranggapan bahwa secara visual merek TYPE R yang didaftarkan Handy Wijaya dapat menyesatkan konsumen karena dilihat dari adanya Unsur kata “TYPE” adanya persamaan huruf kapital, bentuk huruf dan tata letak kata “TYPE” terhadap huruf “R” yaitu disepuluh bawah huruf “R” dan Unsur huruf “R” adanya persamaan huruf capital, bentuk huruf, tata letak huruf “R” terhadap kata “TYPE” dan warna merah yang sangat dominan.

Berdasarkan pertimbangan atas kriteria persamaan merek TYPE R yang didaftarkan oleh Handy Wijaya dengan merek TYPE R dari Honda Motor Co.,Ltd yang sudah didaftarkan di banyak negara, maka majelis hakim berpendapat bahwa merek TYPE R yang didaftarkan Handy Wijaya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal TYPE R milik Honda Motor Co.,Ltd.

Menurut pasal 20,21, dan 22 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, karena telah mendaftarkan merek dengan adanya niat tidak baik dengan menyesatkan kosumen dan juga dapat menimbulkan kerugian kepada pemilik TYPE R yang sebenarnya yakni Honda Motor Co.,Ltd serta masyarakat umum. Berdasarkan ketentuan UU No. 20 tahun 2016 tersebut, merek Handy Wijaya tak bisa didaftarkan dalam daftar umum merek karena pendaftarannya dilandasi oleh adanya itikad tidak baik, oleh karenanya merek TYPE R milik Handy Wijaya harus dibatalkan. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pembatalan yang diajukan Dirjen Kekayaan Intelektual mengumumkan dalam Berita Resmi Merek dan Mencoret dari Daftar Umum Merek.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Niaga No. 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah prinsip itikad baik tidak dijadikan salah satu pertimbangan hukum karena Handy Wijaya telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik yang dimana memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal TYPE R Honda Motor Co.,Ltd. Menurut Majelis Hakim Pemohon yang beritikad baik ialah seorang pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa sedikitpun niat guna menduplikat, meniru, membonceng, ataupun menjiplak ketenaran merek dari pihak lain atau mengundang adanya situasi persaingan yang sifatnya curang, menyesatkan, atau mengecoh konsumen. Walaupun merek milik Handy Wijaya terdaftar lebih dahulu dalam kelas 12 pada tahun 2001 dan 2003 dari pada merek Honda Motor Co.,Ltd pada tahun 2018 di Indonesia dimana proses pendaftarannya telah melalui tahap pemeriksaan formalitas, substantif dan pengumuman yang didaftarkan Handy Wijaya dengan dilandasi itikad baik, majelis hakim berpendapat bahwa proses pendaftaran

suatu merek yang telah melalui pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan pendaftaran suatu merek dilakukan dengan itikad baik. Oleh sebab itu hakim tidak mempertimbangkan itikad baik tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 Jo. Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, gugatan Honda Motor Co.,Ltd harus dikabulkan bahwa merek TYPE R milik Handy Wijaya harus dibatalkan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Mengenai pendaftaran Merek, ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun penjelasan dan mekanisme pengajuan permohonan termuat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 jo. pasal 3 ayat (2) PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016. Bahwa pengajuan permohonan merek secara elektronik ataupun non-elektronik harus disertai berbagai dokumen pendukung yang diperlukan. Ketika setiap persyaratan berikut mekanisme pendaftaran yang sesuai ketentuan telah dipenuhi oleh Pemilik Merek dagang, maka pendaftar dapat dianggap telah beritikad baik dalam proses pendaftarannya. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut diketahui hanya mengatur itikad baik secara implisit yang bisa diteliti bahwa ketentuan penerimaan atau penolakan pendaftaran suatu merek telah diatur melalui pasal 20 tentang pendaftaran merek. Pada Dasarnya, asas itikad baik pada pendaftaran merek ialah suatu hal yang sudah selayaknya para pendaftar merek miliki dan pahami. Jika dikaitkan dalam kasus ini, dimana adanya permohonan pendaftaran merek TYPE R milik Honda Motor yang dilakukan dengan itikad baik yaitu dengan cara mengikuti persyaratan berikut mekanisme permohonan pendaftaran merek sesuai dengan standar instansi yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual yaitu sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU No. 20 tahun 2016 jo. pasal 3 ayat (2) PerMenKumHam No. 67 Tahun 2016.
- b. Hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek TYPE R milik Handy Wijaya dengan No IDM000031227 dan No IDM00001228 yang telah terdaftar pada Dirjen HKI telah didaftarkan oleh Handy Wijaya dengan itikad tidak baik. dalam putusan ini hakim tidak mempertimbangkan itikad baik karena dalam memutuskan perkara sengketa merek, Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad baik, karna prinsip itikad baik tidak dapat mutlak untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan sengketa merek. karena prinsip itikad baik bersifat subjektif bukan bersifat objektif, yang dimana maksud dari sifat subjektif ini adalah menjadi hal yang relatif atau tidak bisa dipastikan. Selain itu, dalam memutuskan sengketa merek Hakim mempertimbangkan bukan dari itikad baik dari adanya pendaftaran merek TYPE R milik Handy Wijaya, akan tetapi dalam hal mempertimbangkan sengketa merek, hakim melihat dari Merek itu sendiri dimana jika ada persamaan pada pokoknya, maka hakim tidak mempertimbangkan adanya prinsip itikad baik milik Handy Wijaya tersebut. Dalam hal ini untuk memutuskan perkara pembatalan merek karena persamaan pada pokoknya, keputusan Hakim didasarkan kembali melalui UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu pada pasal 21 dan penjelasannya, sekaligus menjadi yurisprudensi pembantu Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal tersebut juga mendukung kepastian hukum

pada penyelesaian sengketa merek, khususnya perkara persamaan pada pokoknya dalam suatu merek.

Saran

- a. Pengaturan tentang pendaftaran merek saat ini telah cukup baik, akan tetapi didalam undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis belum ada rincian tentang prinsip itikad baik dengan jelas. Maka dari itu diperlukannya seminar-seminar atau edukasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada masyarakat mengenai prinsip itikad baik pada pendaftaran merek, agar masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai prinsip itikad baik pada pendaftaran merek.
- b. Bagi Para Pemohon Pendaftaran Merek, sebaiknya sebelum melakukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memohonkan peninjauan kembali pada merek yang akan didaftarkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya persamaan pada pokoknya pada sengketa merek dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2014)
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Penerbit Universitas Muhamadiyah, Malang, 2006
- Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu pengantar*, penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2011
- Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

NARASUMBER WAWANCARA

- Augustiawan Muhammad, S.H, M.H, wawancara dengan penulis, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 16 Desember 2021.