



**ANALISA YURIDIS ASPEK ITIKAD BAIK SEBAGAI DASAR
PEMBATALAN MEREK MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-
HKI/2018)**

Ricky Rahman Kholika

Universitas Esa Unggul, Indonesia, rcyrk18@gmail.com

Abstract

Cancellation of a brand based on aspects of good faith is an important mechanism in maintaining fairness in brand protection. The aspect of good faith is important to apply to provide protection and avoid losses to brand rights holders. The aspect of good faith can be used as a filter against attempts to plagiarize brands. Trademark plagiarism can mislead the public regarding goods or services, whether regarding the origin, quality capacity of the product, the shape of the product or other things where the brand used by the product does not provide any distinguishing power from the registered mark. Case contained in Supreme Court decision No. 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 between Pierre Cardin and Alexander Satryo Wibowo in a dispute over the trademark "Pierre Cardin" which is an example of the application of the Good Faith aspect as a basis for canceling a trademark in Indonesia. This research uses a normative juridical method using a Statute Approach which then analyzes the case in the decision and links it to statutory regulations. Research data comes from secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method was carried out using library research, the data obtained was presented using narrative text form and normative qualitative data analysis methods. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Supreme Court Decision Number 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 has provided legal protection for Alexander Satryo Wibowo as the owner of the Pierre Cardin brand in Indonesia.

Keywords: *Brand Cancellation, Good Faith Aspects, Famous Brands*

Abstrak

Pembatalan merek berdasarkan aspek itikad baik adalah mekanisme penting dalam menjaga keadilan dalam perlindungan merek. Aspek itikad baik penting diterapkan untuk memberi perlindungan dan menghindari kerugian pemegang hak merek. Aspek itikad baik dapat dijadikan sebagai filter terhadap upaya-upaya penjiplakan merek. Penjiplakan merek dapat menyesatkan masyarakat mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul, kapasitas mutu produk, bentuk suatu produk atau hal lain yang mana merek yang digunakan produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan. Kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 antara Pierre Cardin melawan Alexander Satryo Wibowo dalam sengketa merek " Pierre Cardin " yang merupakan contoh penerapan aspek Itikad Baik sebagai dasar pembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang kemudian dilakukan analisis terhadap kasus dalam putusan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan metode analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 telah memberikan



perlindungan hukum terhadap Alexander Satryo Wibowo sebagai pemilik merek Pierre Cardin di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Aspek Itikad Baik, Merek terkenal

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia industri yang memproduksi barang dan jasa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di zaman ini, sehingga dunia perdagangan maju pesat. Dalam era perdagangan modern seperti sekarang, merek merupakan suatu hal penting. Barang dan jasa yang diperdagangkan memiliki beragam jenis dan diberi tanda pengenal oleh pemiliknya baik perseorangan maupun badan hukum. Tanda pengenal dalam setiap barang dan jasa yang diproduksi merupakan hak milik Perusahaan tersebut. Hak milik Perusahaan adalah hal pokok dalam dunia ekonomi. Pada dasarnya Hak milik atas sesuatu benda merupakan salah satu aspek kebutuhan esensial manusia. Manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriah manusia, bersifat alami, kodrati dan merupakan hak asasi manusia yang harus

dihormati dan dilindungi. (*Basyir, Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*).

Teori tentang hak milik pertama kali dikemukakan oleh John Locke. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Di Indonesia merek sebagai hak kekayaan intelektual dilindungi, maka itu Merek diatur secara hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur antara lain Lingkup merek, Pendaftaran Merek, Pengalihan Hak dan Lisensi, Pelanggaran dan Gugatan, Pembatalan



Pendaftaran Merek, Penyelesaian Sengketa dan lainnya.

Merek terdapat dalam barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berhubungan dengan tanda yang tertera dalam barang atau jasa tersebut. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 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.

Menurut Pasal 21 UU Merek tahun 2016, merek harus didaftarkan. Lebih lanjut pasal ini menjelaskan bahwa permohonan untuk mendaftarkan suatu merek ditolak bila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik ((tiruan atas menyerupai merek yang sudah ada). Pada pasal 83 dijelaskan bahwa Pemilik merek terdaftar atau

penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan hukum.

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

Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Merek biasa (*Normal Marks*)
2. Merek terkenal (*Well Known Marks*)
3. Merek termasyhur (*Famous Marks*)

Pengaturan hukum merek di Indonesia bukan saja mengatur tentang merek biasa (*normal marks*) tetapi juga



mengatur tentang merek terkenal. Merek terkenal diartikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi dan termasyhur dari antara merek merek lainnya. Merek terkenal ini memberikan suatu nilai lebih dalam suatu barang atau jasa yang menggunakan merek ini, salah satu nilai yang ada yaitu keakraban. Nilai memberikan suatu dampak di Masyarakat karena barang atau jasa yang menggunakan merek terkenal ini akan memberikan pancaran yang memukau dan menarik bagi masyarakat sebagai konsumen (Budi Agus Riswandi and M. Syamsudin).

Di Indonesia barang dengan merek terkenal sangat digemari masyarakat. Karena banyaknya minat masyarakat terhadap barang bermerek terkenal tersebut, maka banyak pedagang-pedagang yang menjual produk merek terkenal dengan harga murah. Sekilas terlihat sama dengan aslinya tapi memiliki kualitas yang berbeda dengan aslinya. Adapun merek-merek terkenal yang merupakan produk palsu atau

sering disebut KW atau kualitas memiliki tingkatan yaitu kualitas 1, kualitas 2 dan seterusnya. Semakin tinggi tingkat kualitasnya, semakin murah harga jual barang tersebut

Di Indonesia sering terjadi sengketa merek yang harus diselesaikan secara hukum. Salah satu contoh sengketa merek dagang yang terjadi adalah Sengketa Merek dagang PIERRE CARDIN yang berkedudukan di 59, rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008, Paris, Perancis, dengan ALEXANDER SATRYO WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara B/10, Pulogadung, Jakarta Timur. Merek Dagang PIERRE CARDIN yang merupakan bagian nama dari Penggugat adalah Merek terkenal (*wellknown mark*) yang telah digunakan pertama kali awal Maret 1974 dan terdaftar di beberapa Negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Merek Dagang PIERRE CARDIN merupakan merek terkenal karya perancang



busana kenamaan dalam bisnis mode. Merek itu diambil persis dari nama pendirinya, Pierre Cardin. Sejak tahun 50an ia telah merintis bisnisnya. Peluncuran merek Pierre Cardin secara lintas negara dilakukan sejak 1971 hingga mengantongi hak eksklusif merek di Prancis pada 1974. Pierre Cardin dianugerahi Board of Directors Legend Award dari Fashion Group International tahun 2010.(Hasyry agustin)

Sengketa merek Pierre Cardin terjadi sebagai upaya pemegang merek Pierre Cardin untuk mempertahankan hak merek ketika terjadi pelanggaran. Sengketa tidak dapat dihindari ketika dipandang tidak adanya itikad baik dari pihak lain terhadap merek yang sudah terdaftar. Pierre Cardin sebagai pemegang merek merasa dirugikan dengan adanya merek lain yang memiliki kesamaan nama, penulisan bahkan gambar sehingga membuat konsumen akan salah kira bahwa kedua produk tersebut mempunyai relasi padahal produk tersebut

merupakan produk yang berbeda dan dari perusahaan yang berbeda pula.

Sehubungan dengan itu, Pierre Cardin mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Pierre Cardin merupakan penerima lisensi resmi hak eksklusif merek di Prancis pada 1974. Pierre Cardin melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat kasasi pada tanggal 9 Juni 2015 dengan tingkat Proses Pertama Sengketa hak merek antara PIERRE CARDIN melawan ALEXANDER SATRYO WIBOWO dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.

Tingkat Proses Pertama ini diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor: 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 4 Maret 2015. Penggugat dalam hal ini PIERRE CARDIN sangat berkeberatan atas terdaptarnya merek



dagang Pierre Cardin di Indonesia. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., dalam amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp sebesar Rp 731.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menurut UU Merek 2016, Pasal 4 "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Dalam Penjelasan pasal 4 ini disebutkan bahwa "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu pendaftaran merek harus ditolak kalau diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (merek tiruan atau menyerupai merek yang sudah ada). Secara umum pengertian itikad tidak baik adalah perbuatan "penipuan" (*fraud*), rangkaian "menyesatkan" (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan .

Terhadap amar putusan tersebut, Pierre Cardin sebagai Penggugat tidak menerimanya dan melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi pada tahun 1981 ke Mahkamah Agung. Proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung Pierre Cardin Kembali kalah. Putusan pengadilan berpihak pada pengusaha lokal Indonesia yang telah mendaftarkan merek Pierre Cardin sebagai miliknya di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 1977.

Selanjutnya Pierre Cardin sebagai Penggugat melanjutkan kasusnya ke



tingkat Proses Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara PIERRE CARDIN versus ALEXANDER SATRYO WIBOWO sebagai Tergugat I dan . PEMERINTAH RI CQ DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan sebagai Tergugat II.

Penggugat pada proses Tingkat Peninjauan Kembali dalam hal ini PIERRE CARDIN memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah seorang perancang terkenal yang dipakai sebagai merek dagang Penggugat;

3. Menyatakan Merek Dagang PIERRE CARDIN yang merupakan bagian nama dari Penggugat adalah Merek terkenal (wellknown mark) yang telah digunakan pertama kali awal Maret 1974 dan terdaftar di beberapa Negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

4. Dilandasi dengan iktikad tidak baik (bad faith), ALEXANDER SATRYO WIBOWO telah menjiplak Merek Dagang Penggugat yang merupakan Merek terkenal (Well Kown Mark) dan atas nama Penggugat (Pierre Cardin).

5. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang yang telah dijiplak tergugat

6. Memerintahkan Direktorat Merek (Tergugat II) untuk mentaati Keputusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang Daftar Pierre Cardin atas nama Tergugat I dari Daftar Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya.

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara atau apabila



Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Atas gugatan ini, Tergugat I mengajukan eksepsi:

1. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu)
2. gugatan Penggugat a quo telah kadaluarsa/lewat waktu, hal mana dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara pada tanggal 4 Maret 2015, dengan objek gugatan adalah pembatalan merek dagang. berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek"
3. Merek-merek terdaftar milik Tergugat I seperti Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO PIERRE CARDIN Nomor Pendaftaran IDM 000028783

tanggal 31 Januari 2005 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 03, merupakan perpanjangan dari pendaftaran sebelumnya nomor 367691 tanggal 24 Oktober 1995, yang sebelumnya adalah perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 199049 tertanggal 24 Oktober 1985. Yang sebelumnya adalah perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 120180 tertanggal 29 Juli 1977, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2468 K/Sip/1982 tertanggal 21 Mei 1983 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/1981/Pdt.G tertanggal 22 Desember 1981, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, adalah sah milik dari Wenas Widjaja, yang kemudian dilakukan pembaharuan pendaftaran dan terdaftar dalam Daftar Umum dengan Nomor 199049 tertanggal 24 Oktober 1985.



4. ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek tersebut, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum secara formal didalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek. Oleh karena objek sengketa sudah kadaluarsa/lewat waktu, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek, maka terhadap merek yang lerdafturnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan.
5. Karena gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/ lewat waktu, sehingga cukup alasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang berbunyi sebagai berikut.

1. Gugatan Penggugat Kadaluarsa:

Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2015, dengan register perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst.telahlewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 4 Maret 2015.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor Nomor 49 PK/Pdt.Sus HKI/2018, dalam amarnya menyatakan bahwa :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PIERRE CARDIN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Memahami kasus ini, muncul pertanyaan apakah Majelis Hakim pada Proses Tingkat



Peradilan tidak menerapkan aspek itikad baik dalam sengketa merek dagang PIERRE CARDIN. Menurut Undang-Undang Merek tahun 2016, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam kasus sengketa merek ini ALEXANDER SATRYO WIBOWO dipandang melakukan itikad tidak baik terhadap merek PIERRE CARDIN.

Dengan kalahnya Pierre Cardin di pengadilan Indonesia hingga tingkat Peninjauan Kembali tahun 2018, mencengangkan banyak pihak. Putusan pengadilan berpihak pada pengusaha lokal Indonesia yang telah mendaftarkan merek Pierre Cardin sebagai miliknya di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 1977. Apakah ini artinya Mahkamah Agung tidak menganggap Pierre Cardin sebagai merek terkenal dari luar negeri yang berhak dilindungi di Indonesia? Perlindungan khusus soal merek terkenal dalam Konvensi Paris yang diratifikasi

Indonesia pertama kali melalui Keputusan Presiden No.4 Tahun 1979 lalu diubah dengan Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997. Indonesia juga terikat segala ketentuan soal merek dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs) sebagai konsekuensi menjadi negara anggota World Trade Organization (WTO).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan Analisa yuridis terhadap Aspek Itikad baik sebagai dasar pembatalan merek. Fokus utama pembahasan adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas dan dalam upaya memberikan penjelasan, maka permasalahan penelitian Tesis ini dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana aspek Itikad baik sebagai dasar pembatalan Merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana aspek itikad baik sebagai dasar pembatalan merek dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Itikad baik sebagai dasar pembatalan Merek Terkenal menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.
2. Untuk menganalisis itikad baik sebagai dasar pembatalan merek dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum

yuridis normatif, yakni “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aspek Itikad Tidak Baik sebagai dasar pembatalan merek Menurut UU No.20 Tahun 2016

Seperti telah disebutkan dalam Bab sebelumnya bahwa PIERRE CARDIN merupakan merek dagang terkenal. Konsep merek terkenal adalah



salah satu pilar penting dalam menjaga hak-hak pemilik merek dan mengatur perlindungan merek yang kuat dalam perdagangan komersial.

Perlindungan hukum untuk merek terkenal cenderung lebih kuat dibandingkan dengan merek biasa. Ini termasuk perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Penggunaan Merek tanpa seizin Pemiliknya merupakan Itikad tidak baik. Atas adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, maka dapat dilakukan beberapa tindakan hukum. Beberapa penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dilakukan tindakan untuk menolak merek ketika merek tersebut memiliki kemiripan secara keseluruhan;
- b. dapat juga dilakukan tindakan untuk menghapus merek atas merek yang dianggap memiliki itikad tidak baik.

Mengenai tindakan menghapus merek ini, dilakukan dengan mengajukannya kepada instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;

- c. tindakan untuk membatalkan merek yang dilakukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Apabila pemegang merek berdomisili di luar Indonesia, gugatannya dapat dilakukan di PN Niaga Jakarta Pusat, sedangkan untuk pemegang merek yang berdomisili di Indonesia, gugatannya dilakukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri.
- d. Merek dagang PIERRE CARDIN yang di daftarkan oleh ALEXANDER SATRYO WIBOWO merupakan pelanggaran prinsip itikad baik dalam hal ini menyebabkan terjadinya kerugian di pihak Pierre Cardin Perancis . Perusahaan ini telah mengajukan gugatan pembatalan ke



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2015 sebagai Tingkat Proses Pertama tapi kalah. Pada Tingkat proses Kasasi, Penggugat mengajukan Kasasi . Proses Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Pierre Cardin Perancis kembali kalah. Putusan pengadilan berpihak pada pengusaha lokal Indonesia yang telah mendaftarkan merek Pierre Cardin sebagai miliknya di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 1977. Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp sebesar Rp 731.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

e. Pada proses Tingkat Peninjauan Kembali dalam hal ini Pierre Cardin Perancis memohon kepada

Mahkamah Agung untuk meninjau kembali sengketa merek dagang PIERRE CARDIN.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, dalam amarnya menyatakan bahwa :

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PIERRE CARDIN, tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 21 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak bila mempunyai persamaan dengan merek pihak lain dan Permohonan pendaftaran ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.



Secara lengkapnya bunyi pasal 21 ini adalah sebagai berikut. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain. Dalam kasus sengketa merek PIERRE CARDIN, aspek itikad baik tidak dijadikan dasar pembatalan suatu merek.

Penyelesaian sengketa merek dagang PIERRE CARDIN baik oleh Putusan PN Niaga.Jkt.Pst maupun Putusan Mahkamah Agung nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak mengacu pada aspek itikad baik, padahal, pembatalan merek berdasarkan aspek itikad baik adalah mekanisme penting dalam menjaga keadilan dalam perlindungan merek terkenal. Dalam konteks undang-undang nomor 20 tahun 2016 sangat penting mempertimbangkan aspek itikad baik sebagai dasar pembatalan merek. Kedudukan prinsip itikad baik memiliki peranan penting

dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar.

Prinsip itikad baik dapat dijadikan sebagai filter terhadap upaya-upaya penjiplakan merek. Penjiplakan merek dapat menyesatkan masyarakat mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul, kapasitas mutu produk, bentuk suatu produk atau hal lain yang mana merek yang digunakan produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.

Putusan sengketa merek PIERRE CARDIN setelah dibandingkan dengan putusan lain dengan kasus yang serupa terlihat bahwa pada putusan perkara ini tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak merek terkenal.

Apabila dianalisis sengketa merek PIERRE CARDIN dengan konteks undang-undang nomor 20 tahun 2016



tentang Merek, PIERRE CARDIN sebagai merek terkenal, berdasarkan ketentuan Undang-Undang berhak untuk menikmati perlindungan khusus seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) (b) dan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Merek juncto Pasal 16 (3) Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga berhak menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Sangat mengherankan juga, kalahnya Pierre Cardin di pengadilan Indonesia baik di Tingkat Proses Pertama di pengadilan Niaga, maupun di Tingkat Proses Kasasi dan di Tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Putusan pengadilan Niaga berpihak pada pengusaha lokal Indonesia yang telah mendaftarkan merek Pierre Cardin sebagai miliknya di Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tidak menganggap Pierre Cardin sebagai merek terkenal dari luar negeri yang berhak dilindungi di Indonesia. Padahal perlindungan khusus merek terkenal telah ditetapkan dalam Konvensi Paris yang telah diratifikasi Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga terikat segala ketentuan soal merek dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs) sebagai konsekuensi menjadi negara anggota World Trade Organization (WTO).

Kita tentu saja bisa berpendapat bahwa Penyelesaian sengketa merek PIERRE CARDIN ini, tidak berdasarkan aspek itikad baik . Penilaian akhir bergantung pada penafsiran hakim, walaupun kuncinya ada pada pembuktian itikad baik dan pemenuhan kriteria merek terkenal sejak awal. Memang hingga saat ini tidak terdapat



batasan tentang aspek itikad baik di dalam UU nomor 20 Tahun 2016, sehingga apabila terjadi sengketa di bidang merek, secara umum hakim akan menafsirkan aspek itikad baik berdasarkan keadaan serta fakta-fakta hukum yang dihadirkan di dalam persidangan.

Analisa sengketa merek PIERRE CARDIN dengan menggunakan teori-teori hukum akan membantu penyelesaian sengketa merek tersebut, seperti teori teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum bagi masyarakat artinya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Perlindungan yang diberikan pada rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan nilai Pancasila. Hukum dalam hal perlindungan sebagai sarana pembaruan masyarakat yang didasarkan oleh adanya keteraturan dan

ketertiban dalam sesuatu yang diinginkan atau dipandang mutlak.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.

Teori ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang mana secara umum menyebutkan permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila dalam permohonannya dilakukan dengan itikad tidak baik. Mengenai



itikad baik dalam hal ini dijelaskan bahwa merek yang hendak didaftarkan secara sebagian besar telah dikenal dan didaftarkan oleh pihak lain. Pendaftaran merek harus ditolak kalau diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (merek tiruan atau menyerupai merek yang sudah ada).

Secara umum pengertian itikad tidak baik adalah perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Sementara itu, dalam Penjelasan pasal 4 UU.nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi

persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dari sisi teori kepastian hukum, sengketa merek PIERRE CARDIN juga dapat dianalisa. Gustav Radbruch mengajarkan konsep tiga unsur ide dasar hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak menimbulkan masalah. Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek itikad baik memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan pemegang hak atas merek yang telah terdaftar. Aspek itikad baik dapat dijadikan sebagai filter terhadap upaya-upaya penjiplakan merek. Penjiplakan merek sendiri dapat menyesatkan masyarakat



mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul, kapasitas mutu produk, bentuk suatu produk atau hal lain yang mana merek yang digunakan produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.

Pasal 21 ayat (3) UU Tahun 2016 tentang Merek dan Penjelasan pasal 4 pada intinya menyebutkan bahwa aspek itikad baik sebagai dasar pembatalan merek terkenal harus diterapkan dan dijadikan acuan. Pembatalan terhadap merek yang didasarkan pada itikad baik adalah mekanisme penting dalam menjaga perlindungan merek terkenal. Itikad tidak baik mengacu pada niat atau perilaku buruk yang merugikan pemilik merek atau pihak lain terkait dengan merek tersebut.

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa merek dagang PIERRE CARDIN tidak mengacu pada aspek

itikad baik, dan Pengadilan tidak menganggap Pierre Cardin Perancis sebagai merek terkenal dari luar negeri yang berhak dilindungi di Indonesia.

2. Aspek itikad baik sebagai dasar pembatalan merek, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 49 /PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Salah satu konsep kunci dalam hukum merek adalah prinsip bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dalam hubungan dengan produk atau jasa yang mereka identifikasi. Namun, hak ini bukanlah hak tanpa batas, dan ada batasan-batasan tertentu yang diberlakukan oleh undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara hak pemilik merek dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Salah satu batasan ini adalah pembatalan merek berdasarkan itikad baik.

Pembatalan merek berdasarkan aspek itikad baik dapat memiliki



konsekuensi serius bagi pemilik merek yang terlibat dalam tindakan yang merugikan. Konsekuensi potensial diantaranya:

- a. Kehilangan Hak Merek: Merek yang terlibat dalam tindakan itikad tidak baik dapat dibatalkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga pemiliknya kehilangan hak eksklusifnya atas merek tersebut.
- b. Sanksi Hukum: Pemilik merek yang bertindak dengan itikad tidak baik juga dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk denda atau tuntutan perdata oleh pihak yang dirugikan.
- c. Kehilangan Reputasi: Terlibat dalam tindakan itikad tidak baik dapat merusak reputasi merek dan bisnis pemiliknya, yang dapat berdampak jangka panjang pada kepercayaan konsumen.

Dalam konteks hukum merek dan indikasi geografis, pemahaman konsep itikad baik sebagai dasar pembatalan

merek sangat penting. Hal ini memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap merek yang sah dan mendorong pemilik merek untuk bertindak dengan integritas dalam penggunaan merek milik mereka dalam perdagangan komersial.

F. Penutup

Dari pembahasan di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

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



Disamping itu, penting menjaga kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap merek dalam lingkungan perdagangan yang semakin kompleks dan dinamis seperti sekarang ini.

Hukum merek adalah alat yang penting untuk melindungi merek terkenal, yang seringkali mewakili investasi besar dalam inovasi, kualitas, dan reputasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif diperlukan untuk memastikan bahwa merek dapat terus memberikan manfaat ekonomi dan kontribusi bagi konsumen. Pemahaman aspek itikad baik sebagai dasar pembatalan merek sangat penting. Hal ini memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap merek yang sah dan mendorong pemilik merek untuk bertindak dengan integritas dalam penggunaan merek milik mereka dalam perdagangan komersial.

Daftar Pustaka

Buku

- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. Eight, 2004.
- Iswi Haryani, SH., MH. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Pustaka Yustisia, 2010.
- J.Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Julius Rizaldi. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*. Alumni, 2009.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 13–22, doi:10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni, 2002.
- Lobo, Lionita Putri, and Indirani Wauran. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 50, no. 1, 2021, pp. 70–83, doi:10.14710/mmh.50.1.2021.70-83.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Masa Ke Masa*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Bakti, 2001.
- . *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 2001.



- OK Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. 2016.
- Persetujuan Bersama, Dengan, et al. *PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-2-2-Undang-Undang Nomor 7 Tahun Rg94 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Tra.d.e Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no. 2, 2016, pp. 191–202.
- Presiden RI. *Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. 2016, p. 2.
- Putusan MA RI 49 PK/Pdt.Sus - HKI/2018*.
- Rahmi, Jened. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*. Kencana, 2015.
- Ridwan Khairandy. *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia*. Majalah Unisa UII, 1992.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sari, Siti Nurul Intan. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvesi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.” *International Documents on Environmental Liability*, vol. 2, no. 2, 2008, pp. 141–62, doi:10.1007/978-1-4020-8367-9_10.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Trade Mark Law Dalam Era Global &Integrasi Ekonomi*. Kencana, 2013.
- Tim Lindsey, and et al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni, 2002.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, vol. 18, no. 1, 2020, pp. 1–14, doi:10.31941/pj.v18i1.1084.
- Trisno Raharjo. “Analisis Terhadap Petimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perkara Merek Terkenal Di Indonesia.” *Laporan Penelitian*, 1999.

Jurnal

- Anugrahwati, and Lilis Mardiana. “Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk.” *Jurnal Bionature*, vol. 18, no. 2, 2017, pp. 123–28.



Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review*, vol. 4, no. 2, 2021, p. 565, doi:10.26623/julr.v4i2.4097.

Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 1, 2020, p. 66, doi:10.26623/jic.v5i1.2218.

Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 1, 2020, p. 47, doi:10.26623/jic.v5i1.2117.

Fajar, Mukti, et al. "Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 2, 2018, pp. 219–36, doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art1.

---. "IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN DAN MODEL PENEGAKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 2, May 2018, pp. 219–36, doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art1.

Internet

Hasyry agustin.
"Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Desainer-Prancis-Keok-Di-Ma--Merek-Pierre-Cardin-Milik-Pengusaha-Lokal-Lt57cfe71917b0c/." *Hukum Online*, 7 Sept. 2016, p. 1.

World Trade Organization. *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property*

Rights.

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#art15.

Accessed 28 Sept. 2023.