

**PENERAPAN SYARAT PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN
ITIKAD TIDAK BAIK TERHADAP MEREK
“PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO”
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012)**

(Skripsi)

**Oleh
Retno Mega Sari**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PENERAPAN SYARAT PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK TERHADAP MEREK “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012)

Oleh
Retno Mega Sari

Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman pada pendaftaran merek salah satunya adalah itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Penelitian ini mengkaji mengenai: pertama, bagaimana penerapan syarat dari pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik terhadap pembatalan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO; kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 berkenaan dengan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik; ketiga bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012.

Jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan dengan jenis *judicial case study* yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, bahwa pada sengketa pembatalan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan ketentuan syarat pembatalan merek berdasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (2) UUM; kedua, pertimbangan hukum majelis hakim telah memiliki dasar legalitas, bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan dan ketertiban umum, *judex facti* juga telah lalai dengan tidak mempertimbangkan dalil

Retno Mega Sari

penggugat dan tidak mengadili bagian dari tuntutan penggugat mengenai itikad tidak baik dari tergugat, bahwa tergugat telah secara terang-terangan menjilplak merek penggugat; ketiga akibat hukum dari putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 yaitu: 1) membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Merek/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst.; 2) menyatakan bahwa Richemont International S.A adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan merek PIAGET di Indonesia; 3) membatalkan pendaftaran merek PIAGETPOLO daftar nomor 563426 dan PIAGET POLO daftar nomor IDM000230699 milik tergugat dengan dilakukannya pencoretan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO dari daftar umum merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Itikad Tidak Baik, PIAGETPOLO dan PIAGET POLO

**PENERAPAN SYARAT PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN
ITIKAD TIDAK BAIK TERHADAP MEREK
“PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO”
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012)**

Oleh

Retno Mega Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PENERAPAN SYARAT PEMBATALAN MEREK
BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK
TERHADAP MEREK “PIAGETPOLO”
DAN “PIAGET POLO”**
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012)

Nama Mahasiswa : **Retno Mega Sari**

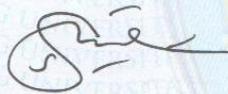
No. Pokok Mahasiswa : 1212011276

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

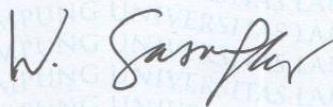


Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001



Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

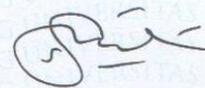


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

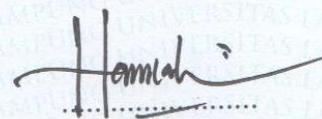
Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



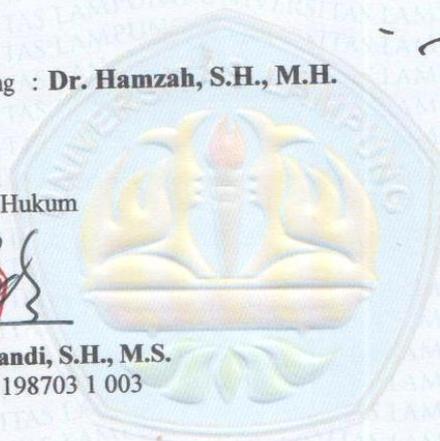
Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2016**

Riwayat Hidup



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 17 Agustus 1993, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Gocin dan Ibu Sutami.

Penulis mengawali pendidikan di TK Widya Karya Sukabumi, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun

1999, di SDN 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, di SMPN 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, dan di SMAN 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Unila sebagai Bendahara Umum.

MOTO

“Niat adalah ukuran untuk menilai benar tidaknya suatu perbuatan. Ketika niatnya benar maka perbuatan itu adalah benar, dan jika niatnya tidak benar maka perbuatan itu tidak benar.”

(Imam An Nawawi)

“Jangan hanya melihat kesuksesan orang yang berhasil. Tapi lihatlah juga proses mencapai keberhasilan itu. Maka tirulah kejujurannya dan kerja kerasnya.”

(Retno Mega Sari)

“Tidak ada satu kesuksesan pun yang tidak disertai dengan kegagalan. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu dan capailah kesuksesanmu”.

(Retno Mega Sari)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahandaku Gocin dan Ibundaku Sutami,
yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang,
yang telah banyak berkorban, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah,
serta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku, serta mendoa'akanku agar
senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku untuk
menggapai keberhasilanku.

Adikku Eci Rahmadayanti yang selalu menemani dan memberikan motivasi yang
tak terhingga.

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku menimba dan mengembangkan ilmu guna bermanfaat bagi keluarga,
agama, nusa dan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Syarat Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik Terhadap Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/ 2102)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak M. Zulfikar S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Donna Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ayah dan Ibundaku yang telah memberikan kasih sayang, yang tiada henti memberikan dukungan, nasihat, dan do'a untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membanggakan dan membahagiakan kalian;

10. Adikku tercinta Eci Rahmadayanti, dan sepupuku Dian Novika Sari, Lala, dan Arya. Terima kasih karena selalu mendo'akan dan menyemangatiku;
11. Untuk keluarga besarku yang telah menjadi saudara terbaik dan memberikan doa untuk kesuksesan diri ini;
12. Seseorang yang saya cintai Daniel Wahyu Budiono yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, bimbingan, dan do'a hingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
13. Sahabat terbaikku, Rohana Fitri Silvia, Fifin Khomarul Jannah, Tutut Hariyani, Clara Vestiavica, Avalisia Mahacakri Syahadat, Pebie Putri Ramadhani, Rutri Wulandari, Uci Saptarini, dan Bramantya Ari Wibowo. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain.
14. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perdata Indah, Nazyra, Lovia, Cyntia, Christin, Khatrine, Rahmi, Denti, Listari, Intan, Sutiadi, Riki, Fadil, Putu, Danu, Wayan, Agam, Ferdinan, Adit, dan Anto, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan di masa kuliah ini;
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum: Queen, Redo, Nanda, Nay dan rekan-rekan angkatan 2012 atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus.
16. Teman-teman KKN dan keluarga besar di Desa Sumber Sari, Penawar Aji, Kabupaten Tulang bawang Bapak Suprayitno dan Ibu, Bang Dika, Elvi, Mbak Vivi, Ade, dan Suhe, terima kasih atas kebersamaan selama 40 hari merasakan susah, senang, dan belajar bersama.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis,

Retno Mega Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang lingkup.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek	12
1. Pengertian dan Fungsi Merek	12
2. Jenis Merek	15
B. Dasar Hukum Pengaturan Merek	16
C. Pendaftaran Merek	18
1. Sistem Pendaftaran Merek di indonesia	18
2. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek ...	20
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	25
1. Gugatan Atas Pelanggaran Merek.....	25
2. Gugatan Pembatalan Merek Pada Pengadilan Niaga	26
3. Penetapan Sementara Pengadilan	28
4. Alternatif Penyelesain Sengketa	30

E. Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek	30
F. Konsep Itikad Tidak Baik	32
G. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tipe Penelitian	39
C. Pendekatan Masalah	39
D. Data Dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data	42
G. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penerapan Syarat Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik Terhadap Merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO	44
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 Berkenaan Dengan Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik.....	58
C. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012)	105
V. KESIMPULAN	108

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang turut serta menyetujui perjanjian multilateral dalam kerangka Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade- GATT*) di Marakest Maroko tahun 1994.¹ Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh putaran GATT dan merupakan hasil perundingan yang disebut dengan istilah *Uruguay Round* yang salah satunya memuat persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*). TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi.²

Intellectual property right sebagai terminologi hukum di Indonesia, diterjemahkan menjadi beberapa istilah yakni, hak kekayaan intelektual, hak atas kepemilikan intelektual, hak milik intelektual, hak atas kekayaan intelektual. Akan tetapi pasca reformasi, dalam literatur hukum Indonesia *intellectual property right* lebih sering diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

² *Ibid.*, hlm. 47.

kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat No. 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” yang disingkat “HKI”.³

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Karya intelektual tersebut memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.

³ <http://www.hukumonline.com/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki> diakses pada 8 oktober 2015, Pukul 09.00 WIB.

Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang, dan salah satu diantaranya adalah hak atas merek.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang akan masih berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.⁴ Seperti yang dikatakan John Naisbitt, era globalisasi telah membawa arus gerak yang sangat kuat mendorong lahirnya perdagangan bebas (*free trade*).⁵

Yang kemudian menuntut makin tingginya kualitas suatu produk yang dihasilkan dan semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.⁶ Seiring dengan hal tersebut, merek memegang peranan yang cukup penting untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat.

Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek dagang digunakan sebagai pembeda pada perdagangan barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa digunakan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.

⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁵ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 4.

⁶ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Merek*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 133.

Ditinjau dari sudut produsen, fungsi merek digunakan sebagai jaminan hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Merek merupakan identifikasi suatu produk hasil produksi suatu perusahaan yang dijual di pasaran. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.

Merek produk baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan mereknya menjadi merek terkenal. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.⁷

Salah satu cara untuk menjadikan mereknya dikenal oleh konsumen secara luas adalah dengan mendaftarkan mereknya di berbagai negara. Hal itu menuntut diperlukannya ketentuan dalam pendaftaran merek terkenal, karena apabila suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dari barang yang bersangkutan.⁸

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 321.

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 154.

Ketika suatu merek sudah menjadi merek terkenal akhirnya dapat memunculkan para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁹

Hal ini tentu saja sangat merugikan produsen barang atau jasa dari merek yang bersangkutan, tetapi tidak hanya produsen saja yang akan dirugikan dengan adanya peniruan, para konsumen juga akan dirugikan karena konsumen akan sulit membedakan mana produk dengan merek asli dan mana produk dengan merek tiruan.¹⁰

Kebutuhan akan perlindungan hukum mengenai merek dagang maupun jasa tumbuh seiring dengan keinginan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Melalui perlindungan hukum yang memadai di bidang merek inilah, maka pihak produsen pemilik hak atas merek ataupun konsumen akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan merugikan seperti pemalsuan atau pembajakan merek. Di Indonesia

⁹ Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Toni Sitingjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹⁰ Taran Soenandar, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Pengaturan mengenai merek itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang selanjutnya disebut sebagai UUM.

Menurut ketentuan di dalam UUM untuk menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Ditjen HKI. Prinsip-prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam pendaftaran merek salah satunya adalah itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.¹¹

Sistem pendaftaran merek di dalam UUM, menggunakan asas *first to file system*, yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.¹²

Jika pada merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik pendaftar. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1) UUM bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan menurut ketentuan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUM.”

¹¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 368.

¹² *Ibid.*, hlm. 366.

Walaupun pemerintah melalui UUM telah memberlakukan prinsip itikad baik, mengatur tentang tata cara pendaftaran atas suatu merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, tetapi masih sering didapati permasalahan persamaan pada pokoknya dan/ atau persamaan pada keseluruhannya mengenai merek terkenal.

Seperti sengketa yang terjadi antara Richemont International S.A., suatu Perseroan menurut Undang-Undang Negara Swiss pemilik merek PIAGET dan PIAGET POLO melawan pengusaha lokal Hartafadjaja Mulia yang menggunakan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO. Dimana terdapat persamaan pada pokoknya atau sebagian pada penggunaan merek antara penggugat dan tergugat. Oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar PIAGETPOLO dan PIAGET POLO yang digunakan oleh tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Merek penggugat adalah merek terkenal internasional.
2. Penggugat yakni Richemont International S.A. menyatakan bahwa tergugat telah mengajukan permohonan mereknya dengan itikad tidak baik.
3. Penggugat yakni Richemont International S.A. menyatakan bahwa merek tergugat berasal dari nama orang terkenal.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No. 18/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang amarnya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Gugatan dianggap telah melewati batas waktu pengajuan, yakni 5 tahun untuk pembatalan

merek.

Karena merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian penggugat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUM yang menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.”

Terhadap upaya hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan untuk sebagian permohonan kasasi dari pemohon kasasi Richemont International S.A. tersebut.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 mengenai pembatalan permohonan merek dengan maksud akan dilakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Syarat Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik Terhadap Merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012)”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan syarat dari pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik terhadap pembatalan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 berkenaan dengan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik?
- c. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu.

- a. Ruang lingkup pembahasan meliputi argumentasi Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembatalan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO dan bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012 tersebut.
- b. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah Hukum Perdata Ekonomi khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai penerapan syarat pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan syarat dari pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik pada merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO.
- b. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 berkenaan dengan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik.
- c. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai penerapan syarat pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik.
- b. Kegunaan Praktis
Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:
 - 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai penghapusan dan pembatalan merek terdaftar

menurut UUM dengan mengkaji dan menganalisis berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012.

- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Merek

1. Pengertian dan Fungsi Merek

Menurut Molengraaf merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.¹⁴ Sedangkan menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.¹⁵

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang

¹³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 164.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/merek> diakses pada 19 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB

¹⁵ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 27.

digunakannya. Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril tidak dapat dilihat secara nyata. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.¹⁶

Pasal 1 Angka 1 UUM mendefinisikan merek adalah berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁷ Secara umum, beberapa tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Kata, yang dimaksud dengan kata adalah perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, yang mempunyai patokan memiliki daya pembeda. Misalnya seperti merek kecap “Bango”.
- b. Huruf, terdiri dari beberapa huruf, misalnya seperti merek kecap “ABC”.
- c. Angka, adalah angka-angka yang bersifat majemuk tidak boleh berdiri sendiri, harus lebih dari dua angka dapat dikombinasikan dengan unsur lain. Gambar, adalah semua objek yang dapat dilukis/digambar baik dihasilkan dengan tangan atau dengan media elektronik.
- d. Warna, adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris yang melekat pada persegi.
- e. Dan/ atau gabungan unsur-unsur tersebut.

¹⁶ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹⁷ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

¹⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 209.

Namun dalam perkembangannya lebih lanjut, beberapa negara terutama negara-negara maju mulai memperkenalkan unsur-unsur baru di luar unsur-unsur tradisional yang telah dikenal selama ini. Unsur-unsur tersebut diantaranya:¹⁹

- a. Satu warna (*Single Color*)
- b. Tanda-tanda tiga dimensi (*Three-Dimensional Signs*)
- c. Bentuk sebuah Produk (*Shapes of Products*)
- d. Kemasan (*Packaging*)
- e. Tanda-tanda yang dapat didengar (*Audible Signs*)
- f. Tanda-tanda yang dapat dicium (*Olfactory Signs*)
- g. Tanda-tanda bergerak (*Motion Sign*)

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang disebutkan di atas, merek berfungsi sebagai suatu tanda pembeda dan pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus menjadi jaminan mutu atas suatu produk barang dan/ atau jasa tersebut.

Merek sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas

¹⁹ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 209.

barang yang sejenis, atau angkutan, pengemas dan penyimpan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.²⁰

Merek sebagai pengenalan, merek digunakan pihak produsen untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat yang menguntungkan semua pihak.

Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.²¹ Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja.

2. Jenis Merek

Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek Dagang (*Trademark*) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.²² Merek jasa

²⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 322.

²¹ *Ibid.*, hlm. 321.

²² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm 169.

(*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.²³

Selain merek dagang dan merek jasa, UUM juga mengatur mengenai jenis merek lainnya, yaitu merek kolektif (*Collective Mark*) yang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya. Biasanya jenis merek kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi.

B. Dasar Hukum Pengaturan Merek

UUM merupakan dasar hukum terbaru mengenai perlindungan merek di Indonesia. Sampai saat ini, tercatat pemerintah Indonesia telah tiga kali merevisi UUM, yaitu pada tahun 1992 (Undang-Undang No. 19 Tahun 1992), tahun 1997 (Undang-Undang No. 14 Tahun 1997), dan yang terakhir pada tahun 2001 (UUM).

Motivasi pemerintah untuk mengeluarkan UUM yang baru adalah untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO melalui kebijakan menyesuaikan substansi undang-undang nasional dengan standar internasional perjanjian TRIPs. Perbedaan mendasar antara UUM yang lama dengan UUM yang baru, yaitu:²⁴

²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 169.

²⁴ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 204-205.

1. Proses penyelesaian permohonan dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Di dalam UUM yang lama, pemeriksaan substantif dilakukan setelah pengumuman. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperpendek waktu permohonan dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.
2. Jangka waktu pengumuman di UUM yang baru diperpendek menjadi tiga bulan. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan.
3. Untuk menggunakan hak prioritas, seorang pemohon merek harus melengkapi bukti penerimaan permohonan untuk pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas tersebut.
4. UUM yang baru menyediakan alasan penolakan permohonan secara lebih jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon tentang alasan penolakan tersebut.
5. UUM yang baru juga menyediakan peraturan tentang indikasi geografis dan indikasi asal.
6. UUM yang baru memberdayakan penggunaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan perkara merek agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat.
7. UUM yang baru juga menyediakan wadah untuk menyelesaikan sengketa merek di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan/ atau alternatif penyelesaian sengketa.

C. Pendaftaran Merek

Sebuah merek dapat diterima sebagai merek untuk cap dagang, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembeda yang cukup.²⁵ Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang di produksinya. Untuk mempunyai daya pembeda, maka merek itu harus mempunyai penentu pada barang atau jasa yang bersangkutan.²⁶

1. Sistem Pendaftaran Merek Di Indonesia

Dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (*atributif*).²⁷ Sistem Deklaratif atau dikenal dengan *asas first use* yang maknanya adalah “hak atas merek didasarkan pada adanya pemakaian pertama”. Sistem pendaftaran deklaratif dipakai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, pada sistem ini, pendaftaran bukan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan mereknya, karena fungsi pendaftaran menurut sistem ini hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama. Pemilik merek tidak diwajibkan dan tidak dipaksa untuk mendaftarkan mereknya.²⁸ Pendaftaran hanya mempermudah pembuktian mengenai siapa pemakai pertama merek tersebut.²⁹

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara

²⁵ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm.33.

²⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 166.

²⁷ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 362.

²⁸ Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm. 106.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggunakan dan sebagai pemakai pertama merek tersebut. Kelemahan dari sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pihak pertama.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan UUM 1992 sampai saat ini UUM 2001 sistem pendaftarannya masih tetap memakai sistem pendaftaran konstitutif. Menurut sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran kemudian menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* sangat potensial. untuk memberikan:

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi.
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama.

- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, dan tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

2. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek

Syarat pendaftaran merek diatur dalam UUM sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftar Merek. Syarat pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UUM. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 5 UUM, sebagai berikut:³⁰

- a. Tanda yang mempunyai daya pembeda (*capable of distinguishing*). Tanda yang tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat dijadikan merek.
- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (*morality and public order*). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dijadikan merek.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 132-133.

- c. Bukan milik umum (*not becoming public property*). Lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan merek.
- d. Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk minuman susu tidak dapat dijadikan merek.
- e. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis.
- f. Bukan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- g. Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- h. Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan dilengkapi :³¹

- a. Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

³¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 188.

- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI, yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek tercantum:³²

- a. Tanggal, bulan dan tahun.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya, harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari

³² Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 Tentang Merek.

terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Ditjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UUM tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka Ditjen HKI :

- a. Mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek.
- b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
- c. Memberikan sertifikat merek.
- d. Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek. Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/ atau jasa secara bersamaan.

Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat hukum yakni pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas hak merek yang didaftarkannya.

Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia bisnis.

Pendaftaran merek sangat berfungsi bagi pemilik merek tersebut, adapun manfaat dari pendaftaran merek, yaitu :

- a. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
- c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.

Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu :

- a. Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek;
- b. Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

1. Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis, gugatan dapat berupa:³³

- a. Gugatan berupa ganti rugi, dan/ atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.³⁴

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril.³⁵

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/ atau

³³ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

³⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 114.

³⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 401.

perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.³⁶ Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Gugatan Pembatalan Merek pada Pengadilan Niaga

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.³⁷

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari sejak gugatan didaftarkan. Paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)

³⁶ Lihat, Pasal 78 Undang-Undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek.

³⁷ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm. 114.

hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.³⁸

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib

³⁸ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm. 114.

menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari kemudian Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.³⁹

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.⁴⁰

3. Penetapan Sementara Pengadilan

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang dirugikan haknya dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.⁴¹ Pasal 85 UUM menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya

³⁹ Lihat, Pasal 83 ayat (5) sampai Pasal 83 ayat (7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁴⁰ Lihat, Pasal 83 ayat (8) sampai Pasal 83 ayat (12) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 96.

dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:⁴²

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu sertifikat merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya.
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek.
- c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/ atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti.

⁴² Lihat, Pasal 86 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara Pengadilan.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Dalam Pasal 84 UUM menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa disini bisa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

E. Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Wujud perlindungan dari negara terhadap merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Berkaitan dengan itikad baik, karena UUM menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Ditjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik. Dalam Pasal 4 UUM disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak

keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.⁴³ Selain itu pengertian itikad baik menurut J.Satrio dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif.

Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif (*objectief goeder trow*) adalah apabila pendapat umum mengungkapkan tindakan tersebut bertentangan dengan itikad baik.⁴⁴ Pengertian di atas pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.⁴⁵

Penerapan asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut UUM, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek. Karena itu pengertian mengenai itikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang

⁴³ Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 18.

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 179.

⁴⁵ Gatot Suparmono, *Op. Cit.*, hlm. 18.

berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1) UUM yang berbunyi: “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) UUM yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa sejenis, serta merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen.

F. Konsep Itikad Tidak Baik

Itikad tidak baik adalah suatu sikap yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik. Pasal 4 UUM menyebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad tidak baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”.⁴⁶ Ketentuan Pasal 4 tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam UUM, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.

Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI

Prinsip penerimaan pendaftaran merek adalah *first to file system* artinya siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pemohon hak merek ini benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya.⁴⁷ Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftar pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebetulnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut karena pendaftar inilah yang secara riil menggunakan merek tersebut.

Dalam hal ini, pendaftar kemudian harus melakukan “penyesuaian khusus” dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian. Dengan kata lain, pendaftar pertama pada hakekatnya adalah

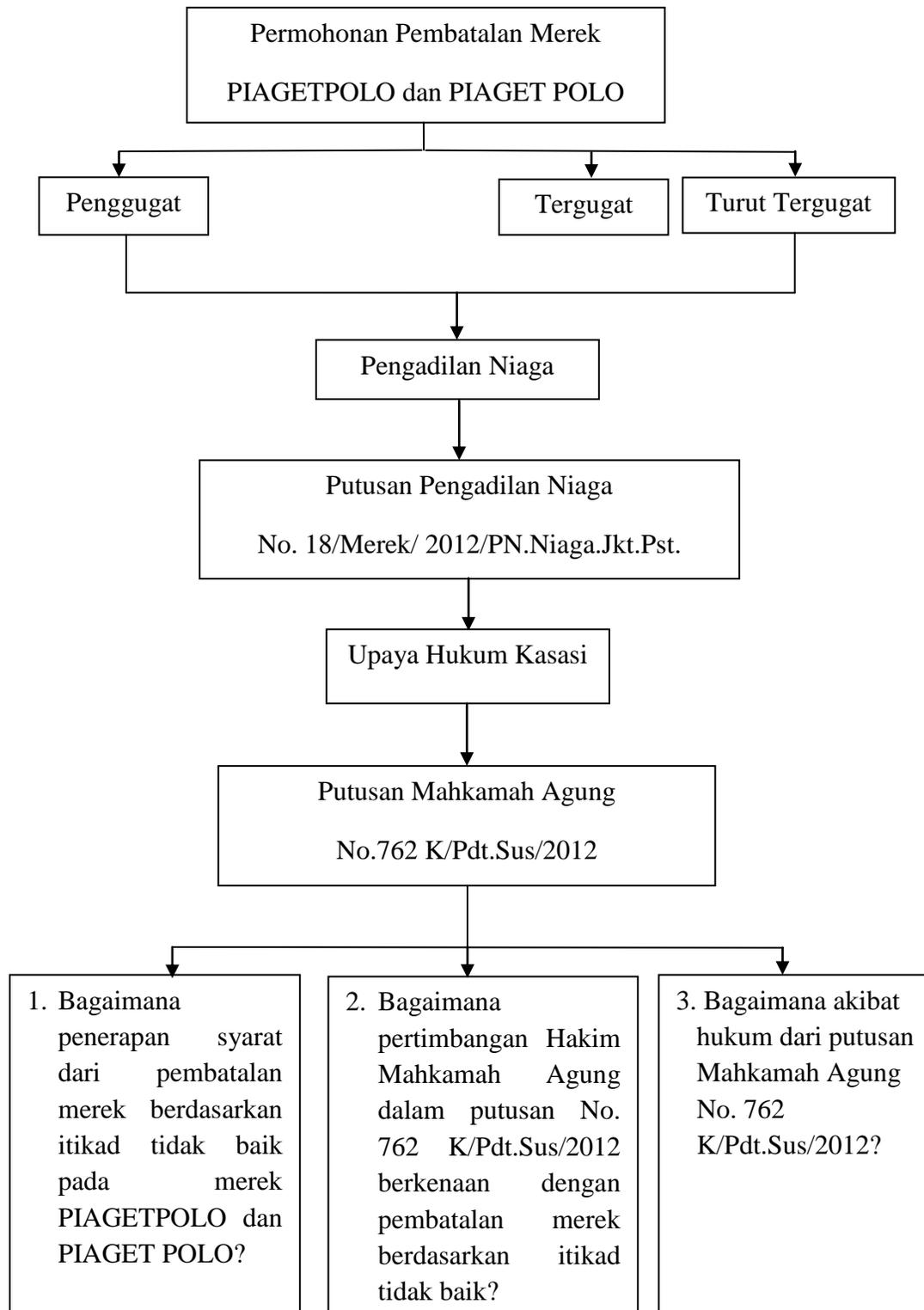
⁴⁶ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 357.

⁴⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 150.

spekulan merek. Dengan direvisinya UUM, diharapkan agar tindakan pelanggaran merek dapat berkurang.⁴⁸

⁴⁸ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 357.

G. Kerangka Pikir



Penjelasan Skema:

Pada skema diatas terjadi pembatalan merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO, kasus ini berawal dari adanya gugatan yang diajukan Richemont International, S.A. melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana yang bertindak sebagai penggugat adalah Richemont International, S.A melawan Hartafadjaja Mulia sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai turut tergugat .

Richemont International, S.A. selaku penggugat, telah memberikan bukti-bukti dan fakta hukum maka Pengadilan Niaga yang diwakili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan No. 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri maka Richemont International, S.A. selaku penggugat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dengan pokok keberatan seperti yang termuat dalam memori kasasi pada pokok perkara dengan nomor register No.762 K/Pdt.Sus/2012 di dalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Richemont International, S.A dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 18/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.Pst., tanggal 16 agustus 2012

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah

dilakukan tersebut pada putusan tingkat kasasi yang merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan Niaga yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Namun, untuk mengkaji dan membahas putusan Kasasi tersebut, tentunya tidak terlepas dari proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tingkat Pengadilan Niaga. Namun secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas putusan Kasasi dalam kasus pembatalan merek terdaftar PIAGETPOLO dan PIAGET POLO, tentang penerapan syarat pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik pada merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap putusan pembatalan merek dagang pada merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO, dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/ 2012.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.⁴⁹ Penelitian hukum didasarkan pada metode, artinya semua kegiatan yang meliputi persiapan penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian menggunakan cara-cara yang secara umum diakui dan berlaku pada ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, bahan hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah dan pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵⁰ Dalam bidang hukum dikenal 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris (normatif-terapan), dan penelitian hukum empiris.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004, hlm. 32.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 39.

mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁵² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan Mahkamah Agung No.762 K/Pdt.Sus/2012., bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penerapan syarat pembatalan permohonan merek atas dasar itikad tidak baik, pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No.762 K/Pdt.Sus/2012.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Untuk itu, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan syarat pembatalan permohonan merek atas dasar itikad tidak baik, pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No.762 K/Pdt.Sus/2012.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit.*, hlm. 52.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 40.

karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁵⁴ Dengan melihat hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji putusan dari Mahkamah Agung No.762 K/Pdt.Sus/2012.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:⁵⁵

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan penerapan

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 150.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

syarat pembatalan merek atas dasar itikad tidak baik, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah penerapan syarat pembatalan merek atas dasar itikad tidak baik.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan penerapan syarat pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi

dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No.762 K/Pdt.Sus/2012.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada naskah Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan

interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.⁵⁶

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.⁵⁷ Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁵⁸

Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan dan rumusan masalah.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

⁵⁷ <https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/> diakses pada 14 April 2016, Pukul 10.50 WIB.

⁵⁸ <http://sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html> diakses pada 14 April 2016, Pukul 10.50 WIB.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan syarat pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik pada merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO pada putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 dengan ketentuan pada Pasal 68 jo. Pasal 4 UUM. Dimana merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO milik Hartafadaja Mulia telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dengan demikian menurut pendapat penulis merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO atas nama tergugat tidaklah layak diberi perlindungan hukum karena pendaftaran tersebut nyata-nyata telah dilandasi dengan itikad tidak baik dengan mendompleng atau membonceng keterkenalan merek Richemont International S.A.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012 berkenaan dengan pembatalan merek berdasarkan itikad tidak baik telah memiliki dasar legalitas. Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UUM.

3. Akibat Hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.sus/2012 tersebut adalah pertama, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. kedua menyatakan bahwa Richemont International S.A adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan merek PIAGET di Indonesia, dan yang ketiga adalah membatalkan pendaftaran merek PIAGETPOLO daftar nomor 563426 dan PIAGET POLO daftar nomor IDM000230699 milik tergugat. Pembatalan dilakukan oleh Ditjen HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan UUM yang berlaku. Pencoretan merek mengakibatkan sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad. dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Durianto, Darmadi, Sugiarto, Tony Sitinjak. 2001. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Utama Pustaka.
- Gautama, Sudargo. dan R. Winata. 1996 *Komentor Atas Undang-Undang Merek Baru dan Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Alumni.
- . 1984. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M Yahya. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Lampung, Universitas. 2012. *Format Penulisan karya Ilmiah*, Bandarlampung: Universitas lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. bandung: PT. Citra Abadi.
- . *Kajian hukum Ekonomi Hak kekayaan intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purba. Achmad Zen Umar .2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung: PT. Alumni.

- Rizaldi, Julius . 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang Di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Merek*. Bandung: Alumni.
- Saidin, Ok. 2013. *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* . Bandarlampung: Unila.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soenandar, Taran. 2007. *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: Indeks.
- Suparmono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Bandung: PT. Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek

Website

<http://kbbi.web.id/merek>

<http://www.hukumonline.com/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki>

www.e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result/20