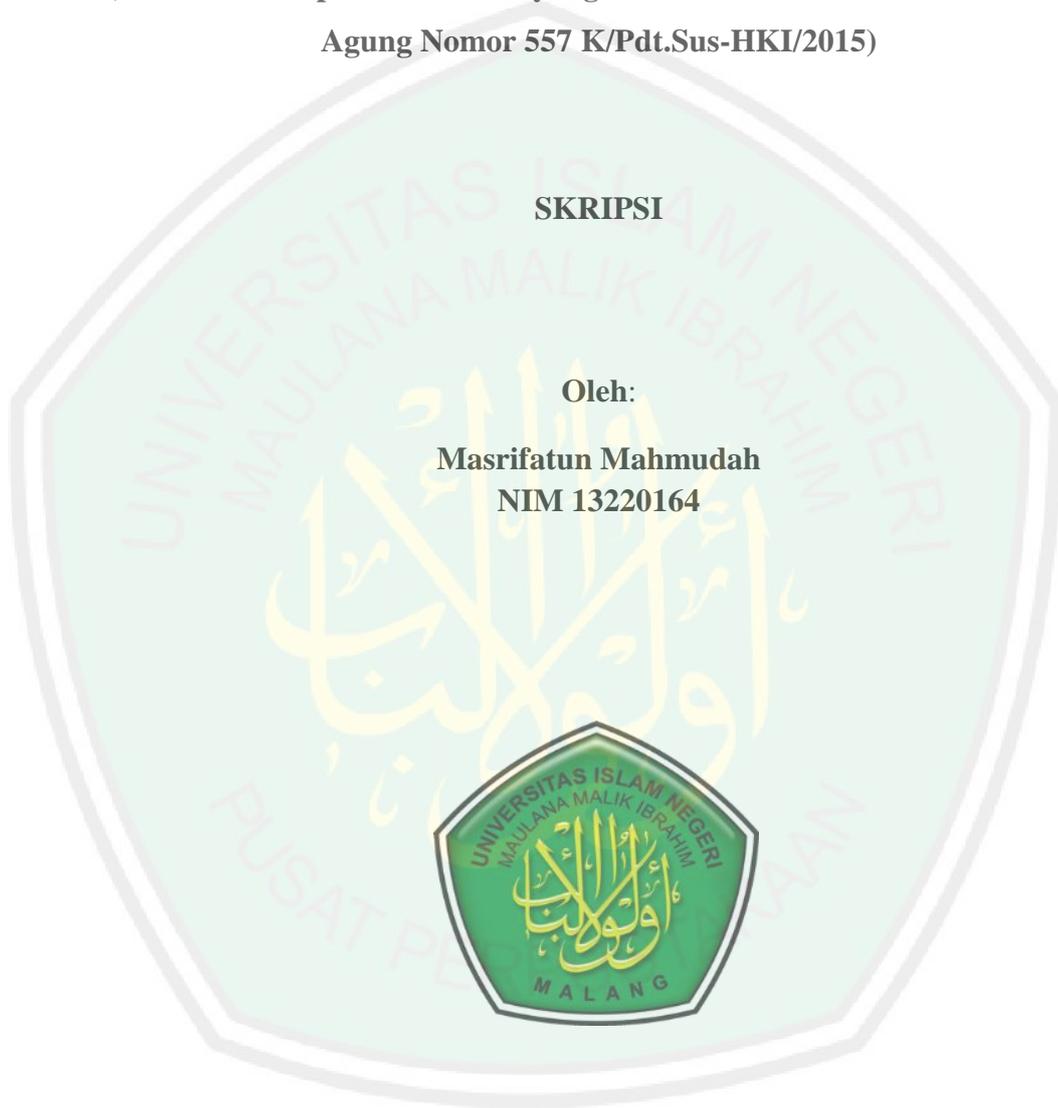


**KETENTUAN MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

SKRIPSI

Oleh:

**Masrifatun Mahmudah
NIM 13220164**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**KETENTUAN MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

SKRIPSI

Oleh:

**Masrifatun Mahmudah
NIM 13220164**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KETENTUAN MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 23 Maret 2017
Penulis,



Masrifatun Mahmudah
NIM 13220164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Masrifatun Mahmudah, NIM: 13220164, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KETENTUAN MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Maret 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024 199503 1 001

Dosen Pembimbing,

Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 19780524 200912 2 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

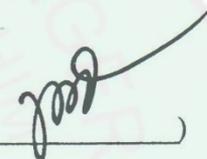
Dewan penguji skripsi saudari Masrifatun Mahmudah, NIM 13220164, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KETENTUAN MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)
Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP 19650904 199903 2 001



(_____)

Ketua

2. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP 19780524 200912 2 003



(_____)

Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP 19680710 199903 1 002



(_____)

Penguji Utama



Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ﴿٨﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.¹



¹ Az-Zalzalah (99) : 7-8

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al- 'Âdhîm, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul **“Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftar Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Demikian halnya penulisan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, hasil diskusi, serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji yaitu H. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku penguji utama, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku ketua majelis, dan

- Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku sekretaris majelis, yang mana telah memberikan penilaian dan pandangan terhadap skripsi penulis.
5. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Untuk kedua orang tuaku tercinta H. Ahmad Muchlisin dan Hj. Nurul Jannah yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang tak pernah putus, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan dalam mencari ilmu, serta kepada adik-adikku yang selalu ku sayangi.
 10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salam dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Maret 2017

Penulis,

Masrifatun Mahmudah
NIM 13220164

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut²:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

²Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قَلَمٌ menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قِيلٌ menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دُونَ menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلٌ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = خَيْرٌ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual	11
F. Metode Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Sejarah Pengaturan Hak Merek	22
B. Konsep Hak Merek	30
C. Prosedur Pendaftaran Merek	33
D. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak	36
E. Perlindungan Merek Terkenal	38
F. Penghapusan dan Pembatalan Merek	44

G. Penyelesaian Sengketa Hak Merek di Indonesia	46
H. Kewenangan Mahkamah Agung	47
I. Konsep <i>Istishhâb</i> dalam Hukum Islam	50
1. Pengertian <i>Istishhâb</i>	50
2. Macam-Macam <i>Istishhâb</i>	54
3. Kekuatan <i>Istishhâb</i> Sebagai Hujjah	59
4. Kaidah-Kaidah <i>Istishhâb</i>	60
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Deskripsi Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015	64
B. Ketentuan Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Perspektif UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	71
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Perspektif Hukum Islam	102
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Masrifatun Mahmudah, NIM 13220164, 2017. *Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Merek, Hukum Islam, Merek yang Ditolak*

Merek yang didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut aturan tersebut, bahwa salah satu merek yang pendaftarannya ditolak yaitu peniruan terhadap merek yang sudah terkenal, seperti pada kasus Pierre Cardin yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan tersebut menghasilkan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dimana hakim memiliki pandangan yang berbeda tentang keterkenalan merek Pierre Cardin.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep merek yang tidak dapat didaftar dalam putusan merek yang ditolak pada putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep merek yang tidak dapat di daftar dalam kasus merek yang ditolak pada Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mencakup tiga hal yaitu meniru atau menyerupai merek terkenal, memakai nama orang terkenal, dan pemohon yang tidak beritikad baik. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap merek tersebut harus ditolak pendaftarannya. Berdasarkan hukum Islam, yang menguasai sesuatu terlebih dahulu yang diakui sebagai pemilik pertama berdasarkan kaidah-kaidah *istishhâb*. Sehingga, merek Pierre Cardin asal Perancis adalah yang berhak mendapat perlindungan karena telah ada lebih dulu dibanding merek Pierre Cardin asal Indonesia. Oleh karena itu, terhadap merek-merek Pierre Cardin yang muncul setelah lahirnya Pierre Cardin tidak diakui kecuali sebelumnya telah ada perjanjian. Bahwa peniruan suatu merek dapat memberikan kemudharatan karena dapat merugikan pemilik merek dan dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam melihat keaslian produk.

ABSTRACT

Masrifatun Mahmudah, ID Number 13220164, 2017. *The Provisions of Trademark Can not Be Registered in Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications Islamic Law Perspective (Study Case of Trademark Rejected in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*. Thesis. Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keyword: Marks, Islamic Law, Trademark Rejected

Trademark which registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights must comply with the provisions of Article 20, Article 21 and Article 22 of Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. According to these rules, one of the brands that are denied registration is imitation of well-known marks, such as in the case of Pierre Cardin which was decided in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. The verdict resulted in a dissenting opinion (difference of opinion) where judges have different views about the fame of brand Pierre Cardin.

The focus of this research is to analyze the concept of a trademark that can not be registered under the trademark rejected in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspective of Law No. 15 of 2001 on Trademarks and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, and to analyze the Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 based on Islamic law.

This research is a normative legal research by using statute approach, conceptual approach and comparative approach. While the legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal material to the determination of legal materials, assessment and inventory of legal materials law.

The results of this study indicate the concept of a trademark that can not be registered under the trademark rejected in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 includes three things: imitate or resemble well-known mark, using the name of a famous person, and the applicant have a bad faith. Under Law No. 15 of 2001 on Trademarks and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the trademark should be denied registration. Based on Islamic law, the first master something that is recognized as the first owner by the rules *istishhâb*. Thus, the trademark of Pierre Cardin from French is entitled to get the protection because there have been earlier than the trademark of Pierre Cardin from Indonesia. Therefore, the trademark of Pierre Cardin that appears after the birth of Pierre Cardin is not recognized except there was an agreement. That the imitation of a mark can provide *mudharat* because it can harm the trademark owner and could cause confusion for the public to see the authenticity of the product.

ملخص البحث

مسرفة محمودة، 13220164، 2017. توفير العلامات التجارية غير مسجلة في قانون رقم 20 سنة 2016 حول العلامات التجارية ودلالة جغرافية نظر حكم شرعي (البحث في حالة العلامات التجارية المردودة في حكم المحكمة العليا رقم 557-Pdt.Sus-HKI/2015/K). البحث الجامعي. قسم الحكم التجاري الشرعي كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: خير الهداية الماجستير.

كلمات أساسية: علامات تجارية، حكم شرعي، علامات تجارية مردودة

العلامات التجارية التي تسجل إلى الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية لا بد من توفير قانون فصل 20، 21، و22 قانون رقم 20 سنة 2016 حول العلامات التجارية ودلالة جغرافية. اعتمادا على ذلك القانون، أن إحدى علامات التجارية المردودة هي العلامات التجارية التي تقلد العلامات الموجودة المشهورة مثل في حالة فيري كاردين Pierre Cardin في حكم المحكمة العليا رقم 557-Pdt.Sus-HKI/2015/K. ذلك الحكم يسبب اختلاف الآراء حيث القاضي لديه النظر المختلف حول شهرة العلامات Pierre Cardin. تركيز البحث هو تحليل نظرية علامات تجارية التي لا تستطيع أن تسجل في حكم العلامات التجارية المردودة في حكم المحكمة العليا رقم 557-Pdt.Sus-HKI/2015/K نظر القانون رقم 15 سنة 2001 حول العلامات التجارية والقانون رقم 20 سنة 2016 حول العلامات التجارية ودلالة جغرافية، وتحليل حكم المحكمة العليا رقم 557-Pdt.Sus-HKI/2015/K حسب الحكم الشرعي. و يدخل هذا البحث في لبحث الحكمي الترماتفي لا استخدام مقارنة التصور والقوانين. والمعلومية المستخدمة هي مواد الحكم الأساسية و الثانوية و العالية. و طريقة جمع مواد الحكم هي بتعيين مواد الحكم و بحثها و تسجيلها.

نتيجة البحث تشير أن نظرية العلامات التجارية التي لا تستطيع أن تسجل في حالة العلامات التجارية المردودة في حكم المحكمة العليا رقم 557-Pdt.Sus-HKI/2015/K تشمل على ثلاثة أشياء وهم تقليد أو تمثيل العلامات التجارية المشهورة، وأخذ اسم شخص مشهور، والمقدم ما لديه حسن الرغبة. حسب قانون رقم 15 سنة 2001 حول العلامات التجارية وقانون رقم 20 سنة 2016 حول العلامات التجارية ودلالة جغرافية إلى تلك العلامات التجارية لا بد من الرد في التسجيل. اعتمادا على حكم شرعي أن الذي يملك الشيء في الأول هو الذي مالك أول حسب استصحاب. إذن، علامات تجارية Pierre Cardin من فرنسة لديه الحفظ لأنها قد وجد في الأول اختلاف العلامات التجارية Pierre Cardin من إندونيسيا. لذلك، توليد علامات تجارية Pierre Cardin بعده لا يوافق إلا هناك المعاهدة. إن تقليد الإنتاج يعطى الضرر وضياح لمالك العلامات التجارية ويحير المجتمع في تعيين أصل الإنتاج.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang unik karena dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. Di dalam diri manusia terdapat suatu khazanah pengetahuan yang luas, yang mana dengan adanya pengetahuan itu muncul kreasi yang dapat dikembangkan manusia. Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual.³

³ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 17.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁴ atau *Intellectual Property Rights* (IPR), pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai cipta karsa pencipta atau penemunya. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif di dorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.

Salah satu macam HKI yang perlu dilindungi yaitu perlindungan merek. Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi.⁵ Dalam perkembangan global dan perdagangan bebas yang mulai dihadapi oleh beberapa negara, peran dan fungsi merek yang tertib sangat menentukan dalam membina dan mewujudkan persaingan perdagangan yang jujur, *fair* dan sehat.⁶ Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu *original* (asli).⁷

⁴ Singkatan HKI dari sebelumnya HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 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 (Dirjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Dirjen HAKI berubah menjadi Dirjen HKI.

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 91.

⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari’ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 285.

⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 329.

Selain fungsi merek sebagai pembeda suatu produk dengan produk yang lain, merek juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*). Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, atau pemalsuan pada produk bermerek terkenal agar mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁸

Untuk mencegah adanya peniruan, pembajakan, atau pemalsuan merek, maka dibutuhkan suatu pengaturan yang mengikat agar dapat memberikan sanksi kepada pihak yang berlaku demikian. Adapun pengaturan merek di Indonesia yang pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah Indonesia meratifikasi keanggotaan *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPs (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*) melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek⁹ (selanjutnya disebut: UU Merek).¹⁰ Di akhir tahun 2016, UU Merek tersebut dicabut dan yang diberlakukan pada saat ini yaitu

⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak...*, h. 357.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110

¹⁰ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI; Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 54.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut: UU Merek dan Indikasi Geografis).

Meskipun sudah ada pengaturan UU Merek untuk mencegah peniruan merek dan segala kejahatan yang berkaitan dengan merek, namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus sengketa merek. Salah satu contohnya yaitu sengketa merek Pierre Cardin dimana kasus tersebut telah mencapai keputusan akhirnya di tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan yang sudah final tersebut, masih menyimpan polemik dalam penjelasan pertimbangan hakim dengan adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat hakim yang mana masing-masing hakim memiliki landasan hukum yang berbeda.

Perkara tersebut diajukan oleh pemilik merek terkenal, Pierre Cardin asal Perancis, yang menemukan adanya peniruan terhadap barang maupun nama merek miliknya yang digunakan oleh Alexander Satrio Wibowo asal Indonesia. Atas perkara tersebut, Pierre Cardin Perancis mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memohon kepada Direktorat Jenderal HKI untuk membatalkan merek dagang Pierre Cardin asal Indonesia tersebut. Oleh karena PN Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan Pierre Cardin Perancis, perkara tersebut dilanjutkan kembali ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, tetap saja hasil keputusan sidangnya menolak permohonan Pierre Cardin Perancis.

Hakim Mahkamah Agung yang setuju untuk mengabulkan permohonan Pierre Cardin Perancis dalam kolom *dissenting opinion*-nya mengakui ketenaran

merek Pierre Cardin Perancis dan menyatakan bahwa Pierre Cardin Indonesia telah melanggar ketentuan pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Sedangkan, pendapat hakim lain yang dijadikan sebagai hasil putusan dalam Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat (1) UU Merek). Sehingga, pengajuan pembatalan merek oleh pihak Pierre Cardin Perancis tidak dapat diterima sebab telah melewati masa 5 (lima) tahun sejak pendaftaran Pierre Cardin Indonesia.

Apabila sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.¹¹ Namun, dalam kasus di atas, gugatan Pierre Cardin Perancis ditolak dengan alasan pasal 69 ayat (1) yaitu permohonan pembatalan merek yang telah kadaluarsa.

Dari permasalahan tersebut, penerapan pasal-pasal dalam UU Merek terutama pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 tentang merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak di rasa kurang maksimal. Adanya merek yang sudah terkenal atau *well*

¹¹ Charles Yeremia Far-Far, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)", *Jurnal Hukum UB*, (Agustus, 2014), h. 3.

known mark dikalahkan oleh merek dengan pendaftar pertama (*first to file*). Padahal, telah jelas ditunjukkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa suatu merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Kasus Pierre Cardin bukan satu-satunya kasus peniruan merek terkenal di Indonesia yang dikalahkan oleh pengadilan Indonesia. Jauh sebelumnya terdapat deretan merek terkenal yang tertimpa kasus serupa dengan kasus Pierre Cardin seperti kasus merek Christian Dior, IKEA dan Cap Kaki Tiga. Kasus yang dialami Christian Dior bermula saat Kimsan Purwo dan Kiman Purwo menggunakan merek BABY DIOR untuk kelas barang 12. Adanya kesamaan nama “DIOR” tersebut, Christian Dior menggugat Kimsan Purwo dan Kiman Purwo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, hingga pada tahap kasasi, keputusan kedua pengadilan tersebut sama-sama menolak permohonan Christian Dior dengan alasan merek BABY DIOR tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Christian Dior dan juga kedua merek melindungi kelas barang berbeda dimana BABY DIOR melindungi kelas barang 12 sedangkan Christian Dior untuk melindungi kelas barang 25.¹²

Peristiwa yang pahit juga harus diterima oleh pemilik merek IKEA asal Swedia yang digugat oleh IKEA asal Indonesia yang dimiliki PT. Ratania Khatulistiwa dan mengklaim merek IKEA adalah miliknya. Setelah dimenangkan oleh IKEA Indonesia di tingkat pertama, IKEA Swedia mengajukan kasasi. Namun

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, kasasi pemohon ditolak dengan alasan merek IKEA asal Swedia sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut didaftarkan, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak dipertahankan.

Mengenai kasus merek terkenal Cap Kaki Tiga bermula ketika pemiliknya, Wen Ken Drug Co. PTE. LTD asal Singapura, melakukan perjanjian lisensi dengan Tjioe Budi Yumono untuk memproduksi dan memasarkan produk minuman larutan penyegar dengan menggunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak. Namun ternyata, Tjioe Budi Yumono hanya mendaftarkan Merek Cap Kaki Tiga saja tanpa Lukisan Badak dan mendaftarkan Cap Badak atas nama miliknya. Atas dasar ini, Wen Ken Drug melayangkan gugatan kepada PN Jakarta Pusat dan hasil keputusannya dimenangkan oleh Wen Ken Drug selaku pemilik tunggal Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak. Karena pihak lawan tetap bersikukuh, proses berlanjut di tingkat kasasi dengan dimenangkan oleh Tjioe Budi Yumono dengan alasan merek Cap Badak lah yang terkenal.¹³

Tidak semua kasus peniruan merek terkenal di Indonesia dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Ada beberapa kasus merek terkenal yang juga mendapatkan perlindungannya oleh pengadilan Indonesia seperti kasus merek Benetton, Versace dan Forever 21. Pada kasus merek Benetton, penggugat adalah pemilik merek dan pemegang merek terkenal BENETTON yang telah dikenal di banyak negara termasuk Indonesia. Sedangkan, tergugat adalah perusahaan yang mendaftarkan

¹³ Putusan No. 108 PK/Pdt.Sus/2011

merek BENETTON pada tahun 1994 untuk kelas 34. Mahkamah Agung telah memenangkan merek BENETTON dari Itali, karena telah memenuhi unsur sebagai merek terkenal, meskipun pada kelas barang yang berbeda.¹⁴

Berikutnya pada kasus merek Versace, penggugat adalah pemilik merek VERSUS (kelas 09 dan 18) dan VERSUS GIANNI VERSACE (kelas 08, 18, dan kelas 25) yang merupakan merek terkenal di Italia. Penggugat adalah pemilik merek VERSUS yang telah didaftarkan 1996 pada kelas 24, 25 dan 42. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 06 K/N/HAKI/2004 telah mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan merek tergugat, karena dianggap telah melakukan itikad buruk dalam pendaftaran.¹⁵

Kasus merek terkenal yang juga mendapatkan perlindungannya di Indonesia yaitu merek Forever 21. Penggugat merupakan pemilik merek Forever 21 yang sudah terkenal dan memiliki 450 outlet di berbagai negara, sedangkan tergugat merupakan seseorang yang mendaftarkan merek FOREVER 21 pada kelas 25. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 61 K/Pdt.Sus-HKI/2013 telah memenangkan merek Forever 21 asal Los Angeles, karena tergugat telah menggunakan merek Forever 21 dengan itikad tidak baik yang dibuktikan dengan adanya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal.

Berdasarkan kasus-kasus merek terkenal tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua merek terkenal mendapatkan perlindungannya di Indonesia. Dari beberapa kasus merek terkenal dimana ada yang dimenangkan dan ada pula yang

¹⁴ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 60.

¹⁵ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 60.

dikalahkan, mengindikasikan bahwa ternyata setiap hakim memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai aturan pasal 4 dan pasal 6 tentang itikad tidak baik dalam meniru merek terkenal. Misalnya dalam contoh kasus sebelumnya, kasus Christian Dior memiliki kesamaan permasalahan dengan kasus Benetto, namun memiliki keputusan yang berbeda. Begitu pula antara kasus Pierre Cardin dengan kasus Forever 21 milik Indonesia yang memiliki permasalahan peniruan terhadap merek terkenal luar negeri. Namun, kedua kasus memiliki keputusan yang berbeda dimana Pierre Cardin asal Perancis tidak diakui sebagai merek terkenal, sedangkan Forever 21 asal Los Angeles diakui sebagai merek terkenal.

Adanya merek asing yang dikalahkan dalam persidangan kasus merek tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa putusan kasus Pierre Cardin. Alasan dipilihnya kasus tersebut karena berbeda dengan kasus merek terkenal lainnya dimana merek Pierre Cardin Perancis dan Pierre Cardin Indonesia memiliki kesamaan dalam kelas barang dan nama yang mirip serta didalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* yang menjadi inti penting dalam penelitian ini untuk mengkaji perbedaan pendapat hakim tersebut. Adapun yang menjadi grand tema dalam penelitian ini yaitu penggunaan konsep merek yang tidak dapat didaftar dalam UU Merek (lama) dan UU Merek dan Indikasi Geografis (baru) yang digunakan pada putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang kemudian diintegrasikan pula dengan hukum Islam jika diterapkan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Ketentuan Merek yang Tidak Dapat di Daftar Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Perspektif**

Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek Yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana ketentuan merek yang tidak dapat di daftar dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisa ketentuan merek yang tidak dapat di daftar dalam pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan hukum dan hukum Islam. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang menganalisis ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan penerapan hukum Islam yang digunakan dalam putusan tersebut, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, pelaku bisnis, praktisi hukum maupun instansi terkait HKI lebih khusus Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

E. Definisi Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Merek yang Tidak Dapat Didaftar

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. Merek yang tidak dapat didaftar merupakan merek dengan ketentuan-ketentuan tertentu berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan pada Direktorat Merek.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Apabila terdapat sesuatu yang tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan Hadits, maka diperlukan penggalian hukum menggunakan metode istinbath salah satunya *istishhâb*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kaidah *istishhâb* sebagai salah satu pisau analisis dalam mencari hukum merek perspektif hukum Islam.

3. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang dikeluarkan oleh institusi Peradilan Tertinggi Negara dari badan-badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Khusus salah satunya Pengadilan Niaga yang menangani sengketa merek. Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kecuali ditemukan adanya bukti-bukti baru (*novum*) maka dapat

diajukan peninjauan kembali (PK).¹⁶ Putusan Mahkamah Agung yang diteliti merupakan putusan yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian sistematik hukum yang dilakukan terhadap perundangan-perundangan tertentu. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum.¹⁷

Bahan pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang penolakan permohonan pembatalan merek Pierre Cardin asal Indonesia yang diajukan oleh Pierre Cardin asal Perancis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan¹⁸ dimana penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berdasarkan UU Merek. Selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu konsep mengenai merek dan kaidah *istishhâb*. Tak

¹⁶ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, (Jakarta: Yayasan Obor, 2014), h. 388-389.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 13-15.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

lupa pula, peneliti memakai pendekatan komparatif (*comparative approach*) sebab penulis mengintegrasikan antara hukum positif dan hukum Islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110).
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252).
- 5) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan jurnal dan hasil penelitian terkait hak merek, serta buku-buku yang menjelaskan tentang konsep merek. Selain itu,

ditambahkan pula kajian hukum Islam mengenai metode penggalian hukum menggunakan kaidah *istishhâb*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen (pengumpulan bahan kepustakaan terkait dengan obyek yang diteliti). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis seperti perundang-undangan, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan merek. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, oleh sebab itu peneliti mengumpulkan peraturan perundang-perundangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu penelitian ini.¹⁹ Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisa bahan hukum yaitu terlebih dahulu peneliti mendokumentasikan seluruh bahan-bahan hukum. Selanjutnya, dilakukan analisa Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan menggunakan UU Merek dan hukum Islam. Tahap akhir yaitu dilakukan tafsir dan sistematisasi sehingga diperoleh kesimpulan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 194.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keorisinalitas atau keaslian penelitian, baru dan belum pernah diteliti oleh orang lain, serta terhindar dari unsur plagiasi, maka penulis perlu untuk menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan menegaskan titik pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Setelah penulis mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur dari berbagai sumber karya ilmiah seperti jurnal skripsi dan tesis, ada tiga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Wenang Krishandri

Wenang Krishandri dalam Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 tahun 2016 meneliti *Perlindungan Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Dalam jurnal tersebut, Wenang meneliti tentang keterkenalan merek Pierre Cardin dan akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun hasil penelitiannya, Wenang menyimpulkan bahwa merek dagang Pierre Cardin bukanlah merupakan merek terkenal di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Produsen I di dalam gugatannya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sengketa tersebut bagi produsen I mengakibatkan pihaknya tidak dapat mendaftarkan merek dagang Pierre Cardin miliknya di Indonesia pada kelas 3 yang sama dengan Produsen II, bagi pihak Produsen II putusan tersebut semakin menguatkan posisinya sebagai pemilik sah merek Pierre Cardin, dan bagi Dirjen

HKI putusan tersebut menghindarkannya dari kewajiban menghapus merek Pierre Cardin milik Produsen II dari Daftar Umum Merek.

2. Penelitian Robby Cahya Indra

Robby Cahya Indra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, menyelesaikan skripsinya di tahun 2016 dengan judul *Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013 Mengenai Pembatalan Merek (Christian Dior Couture Vs Kimsan Purwo dan Kiman Purwo) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Pasal 6 Ayat (2) UUM 2001 menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek apabila sebuah merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang yang tidak sejenis. Begitu juga dengan Christian Dior Couture yang menilai terdapat persamaan pada pokoknya antara mereknya yaitu Dior dengan merek Baby Dior milik Kimsan Purwo dan Kiman Purwo. Namun, Judex Juris memutuskan bahwa kelas barang merek Dior milik pemohon kasasi berbeda dengan kelas barang merek Baby Dior milik termohon kasasi dan juga bahwa kedua barang tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Penerapan Pasal 4, 5, dan 6 UUM 2001 tidak diterapkan secara maksimal oleh Judex Juris.

Tujuan penulisan ini adalah meneliti perlindungan merek terkenal asing yang terdaftar di Indonesia dan menganalisis pertimbangan Judex Factie dan Judex Juris dalam sengketa ini berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan Internasional yaitu Perjanjian TRIPs, Konvensi Paris, WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known

Marks. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian digunakan untuk membandingkan kesesuaian antara hukum dengan fakta-fakta dalam kasus. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa merek terkenal asing terdaftar yang berbeda jenis barang tetap diberikan perlindungan dan kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Factie* dan *Judex Juris* ini bertentangan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris, Pasal 16 Perjanjian TRIPs, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Penelitian Andi Horison

Andi Horison dalam *Premise Law Jurnal* Volume 5 tahun 2015 meneliti *Analisis Hukum Perlindungan Merek Asing Terhadap Tindakan Pendaftaran Secara Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No. 108/PK/Pdt.Sus/2011)*. Adapun hasil penelitiannya bahwa UU Merek menganut sistem Konstitutif dimana perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang melakukan pendaftaran pertama atas mereknya, dan pendaftaran merek merupakan sesuatu yang diwajibkan bila ingin mendapatkan perlindungan merek. Dan terhadap merek asing ataupun merek lokal yang belum terdaftar menurut UU Merek tidak mendapat perlindungan. Akan tetapi bilamana pemilik merek asing atau pemilik merek lokal dapat membuktikan bahwa merek yang dimiliki adalah tergolong merek terkenal maka ini akan memungkinkan merek asing atau merek lokal tersebut bisa mendapatkan perlindungan dari UU Merek. Mengenai perkara merek antara pihak Wen Ken Drug

CO, PTE LTD Melawan pihak Tjioe Budi Yuwono dalam hal pendaftaran merek Cap Badak dengan lukisan badak yang digugat pembatalan karena memiliki persamaan dengan Merek Cap kaki tiga, Penerapan Hukum yang dilakukan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wenang Krishandri (Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, 2016)	Perlindungan Merek Terkenal Pierre Cardin Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)	Persamaan kasus yang diteliti yaitu merek Pierre Cardin. Persamaan bahan hukum yaitu putusan menggunakan putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst	Putusan yang digunakan Wenang belum final, sedangkan putusan yang diteliti dalam skripsi ini sudah bersifat final yaitu Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Wenang tidak menggunakan perspektif TRIPs, WIPO dan Hukum Islam.
2	Robby Cahya Indra (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016)	Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013 Mengenai Pembatalan Merek (Christian Dior Couture Vs Kimsan Purwo dan Kimsan Purwo) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Terletak pada kesamaan kasus merek asing yang dikalahkan oleh putusan MA sehingga tidak mendapatkan perlindungannya. Juga terletak pada kesamaan bahan hukum yang memakai UUM dan juga Perjajian TRIPs.	Titik perbedaannya terletak pada tujuan peneliti yang ingin menganalisa konsep merek yang tidak dapat didaftar berdasar UU Merek lama dan terbaru, serta berdasarkan hukum Islam.
3	Andi Horison (Premise Law Jurnal Vol 5, 2015)	Analisis Hukum Perlindungan Merek Asing Terhadap Tindakan Pendaftaran Secara Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No. 108/PK/Pdt.Sus/2011)	Terletak pada kesamaan studi putusan yang mengandung <i>dissenting opinion</i> hakim, juga pada kesamaan konsep merek tentang perlindungan merek terkenal.	Perbedaan kasus merek dan tidak menganalisa dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa persamaan penelitian penulis dengan penulis-penulis terdahulu yang telah disebutkan adalah kesamaan dalam menganalisa kasus sengketa merek pada putusan Mahkamah Agung. Perbedaannya terletak pada analisa konsep merek yang tidak dapat didaftar berdasar UU Merek dan hukum Islam dimana tidak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan, yang akan dipaparkan dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Adapun latar belakang masalah dipaparkan untuk menggambarkan permasalahan yang akan diteliti dan memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi peneliti pada khususnya. Selanjutnya, pada bab ini terdapat metode penelitian yang digunakan, serta penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas dan menjelaskan tentang konsep merek meliputi sejarah pengaturan merek di Indonesia, pengertian merek, konsep unsur

pembeda merek, pengaturan merek yang tidak dapat didaftar dan perlindungan pemegang hak merek. Selain itu, dibahas pula konsep kaidah *istishhâb* sebagai salah satu pisau analisis dalam pencarian jawaban penelitian ini, dimana dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian *istishhâb*, macam-macam dan kehujjahan *istishhâb* yang kesemuanya disarikan dari beberapa literatur, jurnal penelitian dan skripsi.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang penggunaan konsep merek yang tidak dapat didaftar dalam UU Merek pada putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan hasil analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 bila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab IV : Penutup

Setelah melakukan paparan hasil penelitian dan pembahasan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari paparan hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan konsep merek yang tidak dapat didaftar dalam Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang ditinjau dari UU Merek dan mengenai Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ditinjau dari hukum Islam. Disamping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini, serta saran agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pengaturan Hak Merek

Berkembangnya perdagangan internasional mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara internasional pula. Tahun 1883 di Paris dibentuk sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian, yang kemudian menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara internasional.²⁰

Konvensi yang mengatur tentang merek secara internasional adalah yang dikenal dengan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

²⁰ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 150.

(Konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Perindustrian), yang secara singkatnya disebut dengan Konvensi Paris.

Konvensi Paris terbentuk pada tanggal 20 Maret 1883 yang kemudian direvisi berulang kali seperti di Brussel pada tahun 1900, di Washington pada tahun 1911, di Den Haag pada tahun 1925, di London pada tahun 1934, di Lisbon pada tahun 1958, Stockholm pada tahun 1967, dan terakhir pada tahun 1979 di Jenewa. Konvensi ini berasaskan pada perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris ini, bila telah memenuhi syarat (*national treatment*).²¹

Selain Konvensi Paris telah dibentuk pula yang dinamakan *Agreements* berdasarkan pada Konvensi Paris yaitu Perjanjian Madrid 1891. Perjanjian Madrid ini dibentuk pada tanggal 14 April 1891, mempunyai tujuan untuk mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara secara sekaligus, yaitu di negara peserta Uni Paris; menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu (*Madrid Agreement concerning the repression of false indications of origin*); pendaftaran internasional terhadap merek di Biro Internasional di Bern, dengan pengertian bahwa merek-merek tersebut terlebih dahulu harus menjadi merek nasional di negara asal. Merek terdaftar pada Biro Internasional di Bern terkenal sebagai merek internasional (*Madrid Arrangement concerning the International registration of Trademarks*).²²

²¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektua*; ..., h. 151.

²² Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektua*; ..., h. 152.

Meskipun pada waktu Indonesia dijajah Belanda dengan sendirinya menjadi anggota dari Uni Paris sejak tahun 1934, tetapi dengan merdekanya Indonesia tidak secara otomatis Indonesia tetap menjadi anggota Konvensi Paris. Sejak merdeka Indonesia tetap tidaklah diakui sebagai anggota Konvensi Paris, karena Indonesia setelah merdeka tidak menyatakan secara tertulis untuk ikut Konvensi Paris. Alasan lain adalah bahwa menurut Direktorat Hukum Departemen Luar Negeri, disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian dari zaman Belanda tidaklah dengan sendirinya dianggap berlaku bagi negara Indonesia.

Jika Indonesia hendak meneruskan suatu perjanjian internasional yang berlaku bagi Hindia Belanda dahulu, Pemerintah Indonesia harus menyatakan keinginan itu kepada pihak yang bersangkutan, di dalam hal perjanjian bilateral kepada pemerintah negara yang bersangkutan, dan kepada negara penyimpannya bila menyangkut perjanjian multilateral. Mengenai untuk keikutsertaan dalam Konvensi Paris ini Indonesia cukup memberikan pernyataan secara sederhana kepada pemerintah Swiss, melalui saluran diplomatik bahwa negaranya berminta turut serta dalam Konvensi Paris. Mulai tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota Uni Paris setelah menyatakan permintaan tertulis Pemerintah RI kepada Pemerintah Swiss sebagai penyimpan (depository state) naskah perjanjian multilateral Konvensi Paris tersebut. Permintaan masuknya Indonesia ke dalam Uni Paris tersebut melalui suratnya kepada Departemen Politik Konfederasi Swiss tertanggal 15 Agustus 1950 dan 26 Oktober 1950.²³

²³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektua*; ..., h. 153.

Dengan adanya pernyataan secara sepihak untuk turut serta pada Konvensi Paris tersebut, maka meskipun tidak diratifikasi oleh parlemen negaranya tetapi dengan diterimanya permintaan menjadi anggota oleh konvensi, maka secara otomatis negara tersebut menjadi anggota Uni Paris, sesuai dengan pasal 18 ayat (2) Konvensi Paris. Dalam hal ini pun peserta terdahulu tidak diberikan kesempatan untuk melakukan oposisi terhadap pernyataan suatu negara untuk menjadi anggota Uni Paris.²⁴

Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat di keluarkannya *Reglement Industriale Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 No.214 yang mana peraturan tersebut merupakan produk hukum di masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, oleh karena sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih memberlakukan ketentuan itu. Hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.²⁵

Kedua undang-undang tersebut (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek; yaitu 10 (sepuluh) tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih

²⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektua*; ..., h. 153

²⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada, 1997), h. 255.

pendek dari RIE 1912 yaitu 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan lain yaitu UU Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 (tiga puluh lima) kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam RIE 1912.²⁶

Undang-Undang Merek tahun 1961 ini pun ternyata hanya bertahan selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490 dan disahkan pada tanggal 28 Agustus 1992. Undang-undang tersebut berlaku sejak 1 April 1993.

Salah satu alasan pencabutan UU Merek 1961 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Adapun dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek terdapat perbedaan dengan undang-undang sebelumnya, seperti:²⁷

- a) Lingkup pengaturan dibuat lebih luas, dengan adanya penambahan pengaturan tentang merek jasa, merek kolektif, hak prioritas, pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi, penghapusan dan

²⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 256.

²⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 257-259.

pembatalan merek yang telah terdaftar, dan sanksi pidana baik untuk klasifikasi kejahatan maupun pelanggaran.

- b) Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dan menjamin keadilan daripada sistem deklaratif yang hanya mendasar pada penggunaan merek terlebih dahulu yang banyak menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.
- c) Diadakannya pemeriksaan substantif dan pengumuman permintaan pendaftaran merek agar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atas permintaan pendaftaran merek yang diumumkan.

Kemudian, di tahun 1994, Indonesia menandatangani dan meratifikasi Persetujuan Putaran Uruguay yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization berdasarkan). Sejalan dengan kebijakan tersebut, UU Merek tahun 1992 disempurnakan dengan berpedoman pada produk Putaran Uruguay bidang HKI yaitu Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS).

Maka, diterbitkanlah UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.²⁸

Di dalam UU Merek tahun 1997 inilah pengaturan perlindungan merek terkenal mulai diterapkan. Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UU Merek tahun 1997, merek terkenal dapat di gugat atas inisiatif pemilik atau melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.²⁹

Atas dasar alasan diperlukannya penyempurnaan undang-undang merek agar mendapatkan sistem pengaturan yang lebih memadai, dibentuklah UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut pembelakuan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pengaturan merek terkenal di dalam UU Merek tahun 2001 tidak ada ubahnya dengan UU Merek tahun 1997.

Adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa UU Merek tahun 2001 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional, maka pada akhir tahun 2016

²⁸ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681).

²⁹ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

diterbitkanlah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menyempurnakan UU Merek lama.

Ada beberapa perbedaan terkait undang-undang merek yang baru dengan yang lama. Perbedaan tersebut di antaranya:³⁰

Tabel 2. Perbandingan UU Merek 2001 dan UU Merek dan Indikasi Geografis 2016

No	UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
1	Hanya berhubungan dengan merek konvensional	Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 (tiga) dimensi, merek suara, dan merek hologram.
2	Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi. Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.
3	Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar	Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.
4	Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur.	Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
5	Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.	Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
6	Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Pemohon indikasi geografis yaitu: 1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu.

³⁰ Data di olah dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

		<p>2. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota.</p> <p>Produk yang dapat dimohonkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam 2. Barang kerajinan tangan 3. Hasil industri
--	--	---

B. Konsep Hak Merek

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.³¹

Untuk mengetahui jenis merek yang dapat dilindungi, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian merek menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa yang dimaksud 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.

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis (baru) terdapat penambahan perlindungan pada beberapa jenis merek dibandingkan dengan UU Merek (lama) seperti perlindungan merek suara, merek tiga dimensi dan merek hologram. Atas karya pencipta di bidang merek, pencipta diberikan hak atas merek yaitu hak

³¹ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 54.

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis). Adapun jangka waktu perlindungan merek yang telah terdaftar diberi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis).

Perlindungan hak merek juga diterapkan dalam hukum Islam yang mana telah ditentukan dalam Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H / 1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyah*. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan atau kreativitas adalah termasuk hak-hak khusus (eksklusif) bagi pemiliknya. Di masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan (nilai finansial) yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Hak ini diakui oleh hukum syara', sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menegaskan bahwa HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor,

mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.³²

Ada beberapa prinsip yang terdapat di dalam UU Merek. Berikut ini akan diuraikan sedikit tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Merek:³³

- a. Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.
- b. Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
- c. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga, selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
- d. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.
- e. Prinsip konstitutif, artinya hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek.
- f. Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip delik aduan ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pengusaha. Mereka mengharapkan

³² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

³³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 54-55..

adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa dalam rancangan perubahan undang-undang merek ke depan, yang mana kepolisian dapat bertindak langsung tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat.

Kemudian, merek dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2).
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3).
- c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4).

C. Prosedur Pendaftaran Merek

Tentang tata cara mengajukan permohonan pendaftaran merek ditemukan dalam pasal 4 hingga pasal 12 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemohon atau melalui kuasanya secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa

Indonesia dan diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis). Dalam permohonan tersebut harus mencantumkan:

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

Apabila pemohon atas merek yang bersangkutan terdiri atas beberapa pemohon, maka seluruh nama pemohon dicantumkan dalam permohonan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Mengenai penandatanganan, permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Jika seorang pemohon atau lebih adalah warga negara asing atau badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri, maka wajib diajukan melalui kuasanya.

Pemohon dapat mengajukan permohonan yang mereknya dipakai oleh lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dalam satu permohonan (pasal 6 UU Merek dan Indikasi Geografis). Hal ini sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty

yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Selain itu, permohonan wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut (pasal 9 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan minimum seperti formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya, maka selanjutnya akan diberikan tanggal penerimaan (pasal 13 UU Merek dan Indikasi Geografis). Setelah itu, menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pengumuman tersebut berlangsung selama 2 (dua) bulan yang diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik (pasal 14 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan yang diumumkan tersebut. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang

cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak (pasal 16 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Setelah melalui tahap permohonan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek (pasal 23 UU Merek dan Indikasi Geografis). Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Dalam hal pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar selanjutnya menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek baik elektronik maupun non-elektronik. Sebaliknya, apabila pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya (pasal 24 UU Merek dan Indikasi Geografis). Terhadap merek yang dikatakan dapat didaftar maka selanjutnya diberikan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut terdaftar (pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis).

D. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Seperti di dalam UU Merek tahun 2001, di dalam UU Merek dan Geografis tahun 2016 juga mengatur ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Ketentuan tersebut di dalam UU Merek di atur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, sedangkan di dalam UU Merek dan Geografis di atur dalam Pasal 20, Pasal 21, dan

Pasal 22. Meskipun UU Merek telah direvisi, namun substansi mengenai ketentuan merek yang dapat didaftar dan ditolak tetap sama dengan UU Merek yang lama.

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini (pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis):³⁴

1. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
2. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis.
3. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
4. Merek tidak memiliki daya pembeda.
5. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.
6. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
7. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat dan khasiat dari barang/jasa yang diproduksi.

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis):³⁵

³⁴ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 56.

³⁵ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 56-57.

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 dan didaftar.
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
6. Beritikad tidak baik.

E. Perlindungan Merek Terkenal

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termashur (*famous marks*). Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat “biasa” ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu

memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.³⁶

Di atas merek biasa terdapat merek terkenal, yakni merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashur. Sedemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”. Dalam kenyataannya sangatlah sulit membedakan antara merek terkenal dan merek termashur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukura di antara keduanya. Jika merek termashur didasarkan pada ukuran “sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya”, pada dasarnya ukuran seperti itu juga dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termashur, besar kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.³⁷

Baik berdasarkan konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek, pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal. Menurut Bambang Kesowo, hingga saat ini sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, dalam Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000), h. 93.

³⁷ M. Yahya Harahap dalam Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan....*, h. 93-94.

Bahkan, upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian itu pun hingga kini belum memperoleh kesepakatan. Bahkan, selama perundingan Putaran Uruguay di bidang TRIPs berlangsung hingga berakhir dan ditandatanganinya persetujuan Pembentukan WTO, tidak satu negara pun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut.³⁸

Untuk menutupi kekurangan yang ada dalam UU Merek tahun 1961, khususnya mengenai perlindungan merek terkenal, pada tahun 1987 telah dikeluarkan Kepmen Kehakiman RI No. M-02-FC.01.01 tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Definisi merek terkenal dalam Kepmen ini dirumuskan sebagai berikut.³⁹

Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu.

Sedangkan perlindungan yang diberikan kepada merek terkenal dibatalkan untuk barang yang sejenis saja. Kepmen tersebut kemudian ditinjau kembali pada tahun 1991 dengan Kepmen Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. Perlindungan merek terkenal yang diatur dalam keputusan menteri ini diperluas dengan menambahkan rumusan dalam definisi merek terkenal menjadi “*dikenal dan dipakai, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri*”.

³⁸ Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan...*, h. 94.

³⁹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 102.

Lalu, mengenai kriteria persamaannya dengan merek terkenal ditambahkan “kemiripan pada pokoknya” dan yang lebih memperluas lagi adalah bahwa perlindungan ini berlaku pula untuk barang yang tidak sejenis. Pokok-pokok ketentuan perlindungan merek terkenal yang termuat dalam Kepmen tersebut di atas dapat dikatakan cukup progresif pada masa itu, meski dikritik sebagai Kepmen yang inkonstitusional oleh karena mengatur hal-hal yang seharusnya diatur undang-undang.⁴⁰

a. Pengaturan perlindungan merek terkenal dalam TRIPs

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di antaranya mengatur mengenai merek terkenal. Pasal 16 ayat (3) ini menyatakan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial harus berlaku mutatis mutandis pada barang dan jasa yang tidak serupa dengan barang-barang serta jasa-jasa di mana suatu merek dagang telah didaftarkan. Ketentuan pasal ini mensyaratkan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa tersebut akan mengindikasikan suatu hubungan antara barang dan jasa pemilik merek dagang serta dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.

Perlindungan terhadap merek terkenal (*well known marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada tahun 1883 telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar dan diberi jaminan perlindungan

⁴⁰ Suyud Margono, *Hak Milik Industri...*, h. 102.

khusus (*a granting special protection*). Dengan dasar perlunya pemberian jaminan khusus seperti itu, maka Sidang Umum WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan Sidang Umum Uni Paris pada tahun 1999 telah membuat suatu bentuk wadah yang disebut *A Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks*.⁴¹

Pedoman yang termuat dalam Pasal 2 rekomendasi bersama WIPO tentang Ketentuan Proteksi Merek Terkenal yang bersifat tidak mengikat ("*Non Binding*" *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks*) berpendapat bahwa kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperhatikan semua keadaan (*circumstance*) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal.
- 2) Pejabat bewenang harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang mampu mendukung merek sebagai merek terkenal. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - a) Tingkat pengakuan, volume, dan luasnya wilayah geografis penggunaan merek, yang didukung oleh jumlah mayoritas permohonan calon *licensee*, produsen, distributor, importir,

⁴¹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 78.

⁴² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 58-59.

penjual ritel, dan konsumen barang dan jasa tersebut yang menjadi bukti adanya pengakuan dari pihak ketiga.

- b) Tingkat pengakuan merek oleh masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur keterkenalannya.
 - c) Lama dan luasnya wilayah geografis promosi merek, seperti promosi yang dilkauka lintas negara.
 - d) Luas wilayah geografis dan registrasi merek di berbagai negara.
 - e) Adanya sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek.
 - f) Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek, khususnya luas pengakuan merek yang bersangkutan didukung oleh peredaran merek dalam jaringan bisnis yang luas.
 - g) Tinggi nilai komersial merek.
- 3) Sektor yang relevan dalam masyarakat adalah:
- a) Mempunyai sektor yang cukup luas (*substansial segment*) di masyarakat.
 - b) Pemakai merek tidak terbatas pada para peaku dan konsumen potensial.
 - c) Jaringan distribusi barang atau jasa yang cukup luas.
 - d) Lingkungan usaha terkait barang dan jasa yang cukup luas.

Penggunaan tidak sah atas suatu merek terkenal disebut juga dengan “pencemaran merek terkenal” (*dillution theory*). Teori ini tidak

mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.⁴³

b. Pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pengaturan merek terkenal juga diatur melalui UU Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis atau untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 81 UU Merek dan Indikasi Geografis).

F. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Apabila suatu merek yang telah terdaftar ditemukan melanggar beberapa ketentuan dalam undang-undang maka dapat diajukan permohonan penghapusan dan pembatalan merek. Penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek

⁴³ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teorii...*, h. 78.

yang bersangkutan kepada menteri. Penghapusan merek terdaftar oleh menteri dapat dilakukan jika (pasal 72 ayat (7) UU Merek dan Indikasi Geografis):

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisa budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek berdasarkan permintaan menteri (pasal 72 ayat (8) UU Merek dan Indikasi Geografis). Apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 73 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Selain penghapusan dilakukan oleh prakarsa menteri, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (pasal 74 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Mengenai pembatalan, pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 20 dan/atau pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Akan tetapi, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tiak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis). Apabila putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diterima oleh pemilik merek terdaftar, pemilik dapat mengajukan kasasi (pasal 78 UU Merek dan Indikasi Geografis).

G. Penyelesaian Sengketa Hak Merek di Indonesia

Undang-undang merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya:⁴⁴

a. Gugatan Perdata

Mekanisme ini diatur dalam pasal 76 UU Merek, adapun di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang terbaru di atur dalam pasal 83. Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas kerugian yang dialami dan memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

⁴⁴ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 60-61.

Pemilik merek terkenal juga dapat menuntut suatu pembatalan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek orang lain. Hal ini diatur dalam pasal 68 ayat (2) UU Merek sebagaimana yang telah diganti menjadi pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang tidak sesuai dengan ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam peraturan merek.

- b. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran merek diatur dalam pasal 90-94 UU Merek, adapun di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang terbaru di atur dalam pasal 100-103. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa / ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis).

H. Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga “merdeka”, artinya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung merupakan institusi Peradilan Tertinggi Negara dari badan-badan peradilan

yang berada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Termasuk di dalamnya adalah Pengadilan khusus yang banyak dibentuk yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Syari'ah, Pengadilan Pajak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan. Jadi, MA sebagai puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara.⁴⁵

Hakim Agung paling banyak ditentukan berjumlah 60 orang. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Untuk Hakim Agung yang berasal dari hakim karir disyaratkan berusia minimal 45 tahun dan memiliki pengalaman 20 tahun sebagai hakim termasuk 3 tahun sebagai hakim tinggi. Sedangkan yang berasal dari nonkarir disyaratkan selain memiliki pengalaman 20 tahun juga harus berpendidikan doktor dan magister yang memiliki keahlian di bidang hukum.⁴⁶

Calon hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada DPR untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Secara umum Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “ MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Dalam UUD 1945 juga diatur bahwa

⁴⁵ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, h. 388.

⁴⁶ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, h. 389.

MA berwenang memberikan pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada Presiden, serta mengajukan 3 orang hakim konstitusi.

Undang-undang juga memberikan wewenang kepada MA yaitu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan peradilan di bawahnya dan pengawasan perilaku hakim, memeriksa dan memutus, permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan) dan peninjauan kembali (PK) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Selain itu, MA juga dapat memberi pertimbangan, keterangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), serta berwenang untuk memeriksa dan memutus usul pemberhentian kepada daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan DPRD, dan keberatan terhadap pembatalan peraturan daerah (Perda) oleh pemerintah/presiden yang diajukan provinsi/kabupaten/kota (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).⁴⁷

Secara umum, tahapan penanganan perkara di MA dilakukan berdasarkan hukum acara masing-masing pengadilan, kecuali UU menentukan lain. Dalam hal ini, penanganan perkara pada tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali, berawal dari proses gugatan para pihak atau tuntutan/dakwaan yang diajukan penegak hukum lain kepada pengadilan tingkat pertama. Apabila tidak menerima putusan yang dijatuhkan, maka upaya hukum banding dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak bisa diterima maka upaya hukum

⁴⁷ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, h. 390.

berikutnya dapat mengajukan kasasi ke MA. Sedangkan peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan bukti-bukti baru (*novum*).⁴⁸

I. Konsep *Istishhâb* dalam Hukum Islam

Istishhâb termasuk dalam dalil hukum Islam yang tidak disepakati penggunaannya di kalangan ulama ushul. Metode *istishhâb* digunakan oleh ulama yang menggunakannya setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui empat dalil yang disepakati, yaitu: Al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Perbedaan pendapat dalam penggunaannya, bukan disebabkan oleh perbedaan dalam mengartikan *istishhâb* tersebut, tetapi memang berbeda dalam menempatkannya sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri.⁴⁹

1. Pengertian *Istishhâb*

Secara lughawi (etimologi) *istishhâb* berasal dari kata *is-tash-ha-ba* (استصحاب) dalam shigat *is-tif'âli* (استفعال), yang berarti: استمرار الصحبة. Kalau kata الصحابة diartikan “sahabat” atau “teman”, dan استمرار diartikan “selalu” atau “terus-menerus”, maka *istishhâb* secara lughawi adalah “selalu menemani” atau “selalu menyertai”.⁵⁰

Penggunaan secara arti lughawi ini adalah sesuai dengan kaidah *istishhâb* yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan *istishhâb* sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan

⁴⁸ Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014, h. 391.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Cet. VII; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 388.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 388.

diamalkan di masa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) untuk diamalkan sampai ke masa selanjutnya.⁵¹

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *istishhâb* secara bahasa yaitu pengakuan kebersamaan. Sedangkan, secara istilah beliau mendefinisikan *istishhâb* yaitu menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.⁵²

Bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu akad atau pembelajaran harta, ia tidak menemukan nash dalam al-Qur'an maupun hadits, juga tidak ada dalil syara' yang menyebutkan hal itu, maka mujtahid menghukumi dengan diperbolehkannya akad atau pembelajaran tersebut berdasarkan pada: Asal segala sesuatu itu hukumnya mubah (boleh). Yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh Allah dalam menciptakan semua yang ada di muka bumi. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan, maka sesuatu itu hukumnya mubah.

Bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum binatang, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman atau perbuatan tertentu dan tidak mendapatkan dalil syara' atas hukumnya, maka ia menetapkan hukum mubah, karena mubah adalah hukum asal dan tidak ada dalil yang menunjukkan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 388.

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 121.

perubahan. Bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu mubah karena Allah SWT. dalam al-Qur'an telah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (QS. Al- Baqarah: 29)

Allah juga menjelaskan bahwa Dia telah menaklukkan segala yang ada di bumi untuk manusia. Dan tidaklah semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia kecuali diperbolehkan bagi mereka, karena seandainya dilarang niscaya tidak diciptakan untuk manusia.⁵³

Kemudian, Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin merumuskan hakikat dan karakteristik *istishhâb* sebagai berikut:⁵⁴

- a. Secara meyakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya.
- b. Telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini, tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa keadaan di masa lalu itu sudah berubah. Juga tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu ini.
- c. Terdapat keraguan tentang suatu peristiwa (hukum) pada waktu kini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu dan belum mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 121-122.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 391.

peristiwa di masa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya.

Untuk memberikan gambaran dari bentuk *istishhâb* tersebut, berikut ini dikemukakan contohnya dalam bentuk *tsubût* dan *nâfi*.

Contoh *istishhâb* dalam bentuk *tsubût* (pernah ada):

- a. Bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk shalat subuh; maka keadaan telah ada wudhunya itu masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan shalat Dhuha (ia tidak perlu berwudhu kembali), selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya yang dilakukan pada waktu shubuh itu telah batal.
- b. Beberapa waktu lalu telah ditetapkan pemilikan harta bagi seseorang melalui pewarisan secara sah. Pemilikan harta itu berlaku untuk seterusnya selama tidak ada bukti bahwa pemilikannya itu sudah beralih kepada orang lain, seperti melalui transaksi jual beli atau hibah.⁵⁵

Contoh *istishhâb* dalam bentuk *nâfi* (tidak pernah ada): di masa lalu tidak pernah ada hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal, karena memang tidak ada dalil *syara'* yang mewajibkannya. Keadaan tidak adanya hukum wajib itu tetap berlaku sampai masa kini dan mendatang karena memang dalil *syara'* yang akan mengubahnya untuk itu tidak akan ada lagi dengan telah meninggalnya Nabi SAW.⁵⁶

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 390-391.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 391.

2. Macam-Macam *Istishhâb*

a. *Istishhâb Al-Barâ'ah Al-Ashliyyah*

Arti *lughawi al-barâ'ah* adalah “bersih”, dalam hal ini pengertiannya adalah bersih atau bebas dari beban hukum. Dihubungkan dengan kata *al-ashliyyah* yang secara *lughawi* artinya “menurut asalnya”, dalam hal ini maksudnya adalah pada prinsip atau pada dasarnya, sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menetapkan berlakunya beban hukum atas orang tersebut. Umpamanya seseorang bebas dari kewajiban puasa Syawal, karena memang tidak ada dalil yang mewajibkannya. Demikian pula pada dasarnya seseorang itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada bukti meyakinkan bahwa ia bersalah. Prinsip inilah yang populer dengan apa yang disebut praduga tak bersalah. *Istishhâb al-barâ'ah al-ashliyyah* ini mengandung prinsip tersebut sampai ada dalil yang menetapkannya.⁵⁷

Para ulama dapat menerima penggunaan *istishhâb al-barâ'ah al-ashliyyah* atau yang disebut juga dengan *istishhâb al-adam al-ashli* sebagai dalil dalam berijtihad. Ibnu Subki menyebutnya sebagai hujah secara pasti tanpa terdapat perbedaan pendapat. Abu Ya'la (dari mazhab Hanbali) dalam bukunya *al-Uddah* menganggapnya sebagai dalil yang sah secara *ijmâ ahlul al-'ilmi*, dan *istishhâb* pantas dijadikan hujah.⁵⁸

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h.394-395.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 399.

b. *Istishhâb* Hukum Akal

Istishhâb hukum akal (dalam arti hukum yang ditetapkan oleh akal sebelum datangnya wahyu) dapat digunakan sebagai dalil atau petunjuk sampai datang dalil *syara'* yang menyatakan hukumnya. Cara seperti ini berlaku di kalangan ulama Mu'tazilah, karena menurut mereka akal dapat menetapkan apa yang baik dan yang buruk berdasarkan kemampuan akal yang juga dapat menetapkan beban hukum. Apa yang dinyatakan baik oleh akal harus dilakukan dan apa yang dinyatakan buruk oleh akal harus di jauhi, meskipun belum ada *syara'* yang mengaturnya.

Ulama Ahlus Sunnah tidak dapat menerima cara penetapan hukum oleh akal tersebut. Alasannya karena satu-satunya yang berhak menetapkan beban hukum itu hanya Allah melalui wahyu-Nya. Bila akal dianggap tidak berwenang menetapkan hukum, maka *istishhâb* hukum akal itu tidak berlaku.⁵⁹

c. *Istishhâb* Dalil Umum atau Nash

Dalil yang menetapkan hukum umum, dapat dilaksanakan secara praktis setelah ada dalil lain yang menjelaskannya. Dalil lain yang menjelaskannya itu disebut *mukhassis*. Sedangkan bentuk penjelasannya bisa dalam bentuk penjelasan arti kata, penjelasa dalam bentuk perluasan pengertian, dan bisa juga penjelasan dalam bentuk *nash* atau lahir yang memberi kemungkinan untuk di-*nasakh*. Meng-*istishhâb*-kan dalil umum berarti hukum umum itu diamalkan menurut apa adanya sebelum

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 400.

menemukan dalil yang men-*takhsis*-nya. Begitu pula *istishhâb nash* berarti nash itu diamalkan menurut apa adanya sebelum menemukan dalil yang me-*nasakh*-nya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan *istishhâb* dengan cara tersebut. Mereka juga berbeda pendapat dalam hal boleh atau tidaknya mengamalkan hukum umum sebelum ada *mukhassis*-nya.

Di kalangan ulama Hanafiyah terdapat dua pendapat dalam hal mengamalkan umum ini. Demikian pula ulama Syafi'iyah terpecah dalam dua pendapat. Hal yang sama berlaku di kalangan ulama Hanbali. Dari perbedaan pendapat itu, dapat disimpulkan pada tiga kelompok yang berbeda.⁶⁰

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak dapat beramal dengan dalil umum secara langsung, tetapi harus mencari dan mendapatkan dahulu dalil yang akan men-*takhsis*-kannya. Dalam hal ini, golongan ini tidak mengamalkan *istishhâb* dalil umum tersebut.
- 2) Pendapat kedua justru mengharuskan mengamalkan dalil umum sebelum menemukan dalil lain yang men-*takhsis*-nya; agar hukum yang umum tidak sampai terbengkalai karena hanya dibayangi oleh kemungkinan adanya *takhsis*. Dengan demikian, menurut golongan ini *istishhâb* umum dapat dijadikan hujah.
- 3) Pendapat ketiga yang merupakan jalan tengah dikemukakan kalangan ulama “muta’akhirin” yang berpendapat bahwa bila

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 400-401.

bertemu lafaz umum dan belum masuk waktu pelaksanaan hukum menurut petunjuk umum itu, maka wajib mengi'tikadkan keumumannya, baru beramal sesuai dengan petunjuk dalil itu. Dalam pandangan ini *istishhâb* dalil umum dapat dijadikan hujjah (pegangan).

- d. *Istishhâb Al-Hal* (*Istishhâb* atas adanya petunjuk syara'; *istishhâb* hukum dan *istishhâb* sifat)

Istishhâb al-hal merupakan pandangan sebagian ulama yang menggabungkan ketiga bentuk *istishhâb* menurut pandangan Ibnu Qayyim (*istishhâb syara'*, hukum dan sifat). Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan *istishhâb al-hal* ini dalam berijtihad, dimana secara garis besar ada dua pendapat, yaitu.⁶¹

- 1) Pendapat jumhur yang pada dasarnya menjadikan *istishhâb al-hal* itu sebagai salah satu metode dalam ijtihad dan menjadikannya sebagai hujjah;
- 2) Pendapat ulama Hanafiyah yang pada dasarnya tidak menjadikan *istishhâb al-hal* sebagai hujjah dalam berijtihad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *istishhâb al-hal* dapat menjadi hujjah dan dapat dijadikan sebagai metode ijtihad, baik untuk menetapkan ketentuan hukum yang telah ada, atau untuk menetapkan hukum yang belum ada sebelumnya. Hal ini populer dengan sebutan:

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 401-405.

صَالِحٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلإِثْبَاتِ

“Patut untuk mempertahankan yang ada dan untuk menetapkan yang belum ada.”

Kalangan ulama Hanafiyah pada dasarnya menolak menempatkan *istishhâb al-hal* itu atau *istishhâb al-sifah* sebagai salah satu metode dalam ijtihad dan menolak keujahannya. Meskipun ada ulama mutaakhir dari kalangan ulama Hanafiyah ini yang menerimanya, namun terbatas dalam mengukuhkan hal yang telah ada hukumnya. Dengan demikian, menurut mereka, *istishhâb al-hal* hanya dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hal yang ada hukumnya dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hal baru yang sebelumnya tidak ada hukumnya. Hal ini populer dengan ungkapan:

صَالِحٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلإِثْبَاتِ

“Patut untuk mempertahankan yang ada dan untuk menetapkan yang belum ada.”

Alasan yang mereka ajukan ialah bahwa untuk menetapkan apa yang ditetapkan pada masa lalu memerlukan dalil yang menetapkannya. Begitu pula untuk memberlakukannya di masa berikutnya, diperlukan adanya dalil.⁶²

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 406.

e. *Istishhâb* Hukum *Ijmâ'*

Istishhâb hukum *ijmâ'*, pengertiannya adalah mengukuhkan hukum yang ditetapkan oleh ijma tentang masalah yang diperdebatkan. Bentuknya adalah: ulama sepakat tentang hukum suatu kasus, kemudian ada perubahan mengenai sifat yang melatarbelakangi adanya kesepakatan ulama itu. Dalam hal ini apakah hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijma tersebut masih dapat digunakan (berlaku) atau tidak?

Umpanya ulama telah sepakat (ber-ijma) tentang sahnya shalat orang yang bertayammum karena tidak ada air. Apakah shalatnya batal atau tidak? Dalam hal ini terjadi beda pendapat, karena ketiadaan air yang menjadi sebab bolehnya bertayammum itu sudah tidak ada. Ulama yang berpegang kepada *istishhâb* mengatakan bahwa shalatnya tetap sah sampai ada dalil yang mengatakan bahwa melihat air itu membatalkan shalat.⁶³

3. Kekuatan *Istishhâb* Sebagai Hujjah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *istishhâb* adalah dalil terakhir yang digunakan oleh mujtahid dalam upaya mengetahui hukum atas suatu masalah. Oleh karena itu, ahli ushul berkata: *istishhâb* adalah urutan fatwa terakhir. Ia adalah hukum dasar segala sesuatu selama belum ada dalil yang merubahnya. Ini adalah suatu metode pengambilan dalil yang menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam semua bentuk perbuatan dan ketetapan hukum mereka.

Setiap orang yang mengetahui adanya sesuatu, maka dihukumi dengan adanya, sampai ada dalil atas tidak adanya. Begitu pula sebaliknya, barang

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 407.

siapa yang mengetahui tidak adanya sesuatu maka dihukumi tidak ada, sampai ada dalil atas adanya. Keputusan sebagaimana hal seperti ini sudah berjalan. Misalnya, sifat kepemilikan seseorang atas sesuatu dengan sebab-sebab kepemilikan tertentu tetap ada, sampai ditemukan dalil yang menghilangkan kepemilikan itu. Jadi, hukum asal segala sesuatu adalah keadaan sebelumnya, sampai ada dalil merubahnya.⁶⁴

4. Kaidah-Kaidah *Istishhâb*

Berdasarkan penjelasan *istishhâb* di atas, berikut kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan metode *istishhâb*:

- a. **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ** (Keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan)

Kata **الْيَقِينُ** secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Terambil dari kata bahasa Arab **يَقَنَّ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ** yang artinya air itu tenang dikolam. Adapun **الشَّكِّ** secara bahasa artinya adalah keraguan. Maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya, namun apabila bisa menguatkan salah satunya maka itu tidak dinamakan dengan **الشَّكِّ** ini dikarenakan bahwa sesuatu yang diketahui oleh seseorang itu bertingkat-tingkat.

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa sebuah perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga, dalam artian tidak bisa dihilangkan hanya sekedar dengan sebuah keraguan. Demikian juga sesuatu yang diyakini belum

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 122.

terjadi maka tidak bisa dihukumi bahwa itu telah terjadi kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga.⁶⁵

b. **الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ** (Hukum asal (pada sesuatu) adalah menetapkannya sesuai apa yang ada sebelumnya)

Maksud kaidah ini adalah segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif atau negatif akan tetap selalu ada selama tidak ada perkara (dalil) yang merubahnya. Hukum asal segala sesuatu itu sesuai apa yang ada sebelumnya, setiap ada hal yang membingungkan akan kembali pada asalnya. Maksudnya, pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada, dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi.⁶⁶

c. **الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ** (Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggungjawab)

Kaidah ini menandakan bahwa patokan dasar manusia dalam relasi sosial maupun individual adalah keterlepasannya dari tanggungjawab hak orang lain (dzimmah) ketika hak itu belum pasti. Secara bahasa, dzimmah memiliki arti perjanjian, jaminan, perlindungan dan sumpah. Namun dalam kaidah ini, dzimmah diartikan sebagai tanggungjawab manusia terhadap suatu barang atau tanggungjawab berupa hak individu dengan hak individu lainnya. Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa, pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau

⁶⁵ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah; Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 139-140.

⁶⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah....*, h. 142.

tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai dengan kondisi asal.

Maksud kaidah ini adalah bahwa manusia tidak disibukkan atau dibebani dengan hak orang lain, kecuali apabila ada dalil (bukti) yang menunjukkan kebalikannya.⁶⁷

d. مَا ثَبَتَ بِرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ (Segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka dihukumi tetapnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan pada sebaliknya)

Kaidah tersebut memiliki maksud bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlangsungnya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Yakni dengan melihat segala sesuatunya, apakah dalam keadaan atau kondisi tersebut telah ada suatu ketetapan hukum yang berlangsung lama (tidak ada dalil yang bertentangan dengan sesuatu itu). Dengan demikian, sesuatu yang telah ditentukan ketetapan pada jaman dahulu, telah menjadikannya menjadi suatu ketetapan yang independen (tidak terbantahkan atau diganti, sebelum ada dalil yang bertentangan atau berbeda dengannya).

Setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya, harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum

⁶⁷ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah...*, h. 144.

semula, hukum tersebut tidak bisa diubah, selama belum ada bukti kuat dan meyakinkan yang bisa mengubahnya.⁶⁸



⁶⁸ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah...*, h. 147-148.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Kasus merek yang dibahas oleh peneliti adalah kasus merek terkenal yang ditolak permohonannya oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi atas pembatalan merek yang meniru ketenaran merek tersebut. Maka, tidak lepas dari kasus merek yang ditolak tersebut, sehingga diperlukan untuk mencantumkan isi putusan tersebut dalam laporan ini.

Penelitian ini diangkat dari kasus merek yang ditangani oleh hakim Mahkamah Agung pada tahun 2015 yang telah diputus dengan Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Sebelumnya, kasus merek tersebut telah melalui tahapan di

tingkat pertama dengan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, baik di tingkat pertama dan kasasi, keduanya diputus tidak dapat diterima.

Kasus tersebut diajukan oleh Pierre Cardin asal Perancis yang merupakan seorang perancang (*designer*) yang terkenal sejak 1950-an diberbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Selain dikenal sebagai perancang busana, kreasi perancangan mode Pierre Cardin juga berkembang pada desain furniture, desain interior, desain interior mobil dan perhiasan, termasuk dalam produk parfum yang diluncurkannya pertama kali pada tahun 1972 dengan merek “*Pierre Cardin Por Monsieur*”.⁶⁹

Pierre Cardin dijuluki *Master of Invention* selama enam dekade berkiprah di dunia mode. Selain itu, Pierre Cardin juga memperkenalkan strategi ritel dan lisensi pada dunia mode, sehingga Pierre Cardin dianugerahi *Superstar Award* oleh *Fashion Group International* (FGI).⁷⁰ Maka dari itu, Pierre Cardin merupakan orang terkenal semenjak puluhan tahun lalu.

Pierre Cardin juga merupakan pemilik sah Hak Eksklusif atas Merek Dagang Terkenal dengan nama PIERRE CARDIN dan merek dagang LOGO PIERRE CARDIN, yang telah digunakan sejak awal Maret 1974 untuk melindungi beberapa jenis barang dalam kelas: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 33. Untuk jenis barang dalam kelas 3 diantaranya komestik dan parfum.⁷¹

Di Indonesia, Pierre Cardin mendaftarkan merek dagang Pierre Cardin dan Logo Pierre Cardin kepada Dirjen HKI untuk kelas 3, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24,

⁶⁹ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

⁷⁰ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

⁷¹ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

23, 25, 30, 32, 33, 34.⁷² Khusus jenis barang kelas 3,⁷³ merek dagang Pierre Cardin dan logo Pierre Cardin atas nama Pierre Cardin ada yang telah terdaftar dan ada yang masih dalam tahap permohonan pada Kantor Dirjen HKI sebagaimana berikut:

1. Merek dagang Pierre Cardin kelas 3 di bawah Daftar Nomor IDM000192198 yang diperpanjang dengan nomor R002008005130 tanggal 6 Februari 2009.
2. Permohonan pendaftaran merek dagang Pierre Cardin Agenda Nomor D00.2014.051659 kelas 3 tanggal 11 November 2014.
3. Permohonan pendaftaran merek dagang Logo Pierre Cardin Agenda Nomor D00.2014.051658 kelas 3 tanggal 11 November 2014.

Dengan adanya bukti pendaftaran merek dagang Pierre Cardin dan merek dagang Logo Pierre Cardin di berbagai negara di dunia membuktikan secara yuridis eksistensi merek dagang Pierre Cardin dan merek dagang Logo Pierre Cardin milik Pierre Cardin sebagai merek terkenal (well known mark) telah diketahui masyarakat internasional dengan reputasinya yang tinggi.

Ternyata, pada Dirjen HKI telah didaftar atas nama Alexander Satryo Wibowo yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang Pierre Cardin dan merek dagang Logo Pierre Cardin, yaitu antara

⁷² Seluruh kelas barang telah didaftarkan di Dirjen HKI sejak Desember 2008 dan masih aktif hingga sekarang. Data terlampir dan bersumber dari <http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp#> diakses pada tanggal 18 Februari 2017 jam 21:24 WIB.

⁷³ Jenis barang kelas 3 berupa sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuat lemak, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi. Selengkapnya data terlampir dan bersumber dari <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/3> diakses pada tanggal 18 Februari 2017 jam 21:46 WIB.

lain: Merek Dagang PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDMOO0199948 Kelas 03.

Adanya merek asal Indonesia yang diduga melakukan peniruan terhadap merek terkenal Pierre Cardin, maka Pierre Cardin melalui kuasa hukumnya di Indonesia mengajukan gugatan permohonan pembatalan merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek terkenal Pierre Cardin. Hal tersebut didasari ketentuan pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a UU Merek, sehingga berlaku asas "*Pirate Non Mutat Dominium*".⁷⁴ Adapun alasan-alasannya:⁷⁵

1. Merek kata Pierre Cardin dan logo Pierre Cardin bukanlah kata biasa maupun logo yang umum/lazim digunakan dalam pergaulan/percakapan bangsa Indonesia, sehingga tidak rasional apabila dikemudian tergugat yang seorang WNI mendaftarkan merek dagang kata Pierre Cardin dan logo Pierre Cardin sebagai merek produk menggunakan nama penggugat.

⁷⁴ Arti *Pirate Non Mutat Dominium* yaitu "*A pirate does not change ownership*" atau "Seorang pembajak tidak mengubah kepemilikan", maksudnya pembajak tidak mempunyai title yang sah atau hak atas barang yang dikuasainya, sumber kamus online <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1623> diakses pada tanggal 18 Februari 2017 jam 22:00 WIB.

⁷⁵ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

2. Adanya persamaan/kemiripan (*identic*) atas susunan dan karakter huruf/suku kata dan bunyi pengucapannya (*pronounciation*) serta logo/gambar pada merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek penggugat yang sudah terkenal dan terdaftar diberbagai negara diseluruh dunia, yang notabenenya juga merupakan bagian dari nama penggugat yang terkenal.
3. Tergugat secara tegas menggunakan unsur nama penggugat (Pierre Cardin), padahal tidak pernah ada ijin atau persetujuan dari penggugat atas penggunaannya tersebut.

Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek dan logo Pierre Cardin secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak merek milik penggugat dan nama penggugat. Selain itu, penggugat menyatakan bahwa yang dilakukan tergugat adalah dengan jalan pintas (*passing off*) yang berakibat kerugian pada pihak penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, ceroboh atau menyesatkan konsumen. Mengenai hal tersebut, penggugat mendasarkan pada putusan MARI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang menyebutkan: “Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apa lagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal”.⁷⁶

Penggugat berkesimpulan bahwa secara yuridis pendaftaran merek tergugat sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat

⁷⁶ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

(3) huruf (a) UU Merek, sehingga patut dan layak dibatalkan pendaftaran mereknya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Merek. Penggugat memohon kepada majelis hakim PN Jakarta Pusat untuk membatalkan pendaftaran merek milik tergugat.

Alexander Satryo Wibowo, sebagai tergugat pemilik merek Pierre Cardin versi Indonesia, mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yaitu Pierre Cardin. Tergugat menyatakan bahwa merek miliknya, khususnya dengan nomor pendaftaran IDM 000028783, telah terjadi perpanjangan dan pemindahan hak yang mana pemiliknya asalnya adalah Widjojo Surijono sejak 29 Juli 1977. Sehingga, tergugat mengklaim bahwa gugatan penggugat telah kadaluarsa disebabkan adanya pasal 69 ayat (1) UU Merek yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Tergugat juga menilai bahwa penggugat terlalu berlebihan dalam menyatakan mereknya adalah merek terkenal. Tergugat menyatakan bahwa suatu merek dapat dikatakan terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di beberapa negara saja akan tetapi harus dengan indikator lainnya sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Penggugat harus membuktikan sejauh mana pengetahuan masyarakat Indonesia atas merek penggugat dan promosi-promosi produknya.⁷⁷

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana

⁷⁷ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

amar putusannya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, penggugat kembali melanjutkan kasusnya ke tahap kasasi. Namun, melalui Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Pierre Cardin Perancis kembali menerima kekalahannya.

Di dalam pertimbangan Mahkamah Agung, hakim berpendapat bahwa Pierre Cardin milik Alexander yang diakui sebagai pendaftar pertama di Indonesia yang telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 29 Juli 1977. Ketika pendaftaran merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima.⁷⁸

Hakim juga berpendapat bahwa merek milik penggugat dan tergugat memiliki perbedaan. Merek milik Alexander selalu mencantumkan *Product by PT. Gudang Rejeki Utama* sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga, menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain.⁷⁹

Hakim menilai bahwa pendaftaran merek Pierre Cardin milik Alexander Satrio Wibowo sudah sesuai dengan proses hukum dan berlaku ketentuan *first to file*. Penolakan permohonan Pierre Cardin ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya ditolak *Judex Juris* pada tanggal 22 Desember 1981 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang hakim agung. Hakim tersebut membenarkan alasan-alasan kasasi pemohon yaitu Pierre Cardin karena

⁷⁸ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

⁷⁹ Kasus disarikan dari Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

berdasarkan fakta-fakta yang ada, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Hakim tersebut juga mengakui bahwa nama asli penggugat adalah Pierre Cardin, dan nama tersebut digunakan sebagai merek dagang. Selain itu, hakim juga mengakui bahwa Pierre Cardin asal Perancis merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai negara. Hakim tersebut membatalkan putusan *Judex Facti*, dan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan pasal 182 ayat (6) KUHAP⁸⁰ majelis hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pierre Cardin asal Perancis.

B. Ketentuan Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Perspektif UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek merupakan identitas suatu produk yang berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Dengan fungsi tersebut, tiap perusahaan memiliki cara tersendiri untuk menamai produknya dengan memberikan nama yang unik, khas, dan gampang di ingat oleh konsumen. Cara

⁸⁰ Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (6), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

tersebut merupakan strategi pemasaran suatu perusahaan dalam mempromosikan produknya dan meluaskan pasar.

Suatu merek yang ingin didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, maka suatu merek harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Merek dapat didaftarkan apabila merek tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan atau konsep merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan merek terbaru yakni UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Di dalam Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, ketentuan merek yang dipakai adalah ketentuan UU Merek yang lama disebabkan UU Merek dan Indikasi Geografis baru diterbitkan setahun kemudian setelah putusan tersebut diputus. Dalam sub-bab ini, terlebih dahulu dibahas mengenai konsep merek yang tidak dapat didaftar yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut dimana didalam putusan tersebut terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat hakim.

Perlu diketahui bahwa hakim yang memutus perkara Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berjumlah 3 (tiga) orang yang tidak secara keseluruhan menyetujui permohonan penggugat atas nama Pierre Cardin asal Perancis. Terdapat 1 (satu) hakim yang menyetujui permohonan penggugat sedangkan hakim lainnya berpendapat sebaliknya. Setelah bermusyawarah dengan mengambil keputusan dengan suara terbanyak, maka permohonan Pierre Cardin untuk membatalkan merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo tersebut ditolak.

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung memutus demikian yaitu diuraikan sebagai berikut:⁸¹

1. Bahwa alasan dan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah tepat menerapkan hukum;
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara a quo adalah adanya permohonan dari pemohon kasasi untuk melakukan pembatalan merek Pierre Cardin pada kelas 03 dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resi Merk Dep. Paten dan Merk, dengan dalil penggunaan dan pendaftaran merek tersebut telah memiliki itikad tidak baik yakni meniru dan mendompleng ketenaran merek milik penggugat yang telah terdaftar di beberapa negara;
3. Bahwa berdasar pembuktian diketahui bahwa termohon kasasi/tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek Pierre Cardin, yang telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 29 Juli 1977. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek atas merek tersebut, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima;
4. Bahwa ternyata merek dimaksud penggugat dengan merek yang terdaftar atas nama tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merek Pierre Cardin, termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata Product by PT. Gudang Rejeki sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterampilan merek lain;
5. Bahwa berdasar hal tersebut maka pengajuan dan pembatalan merek Pierre Cardin yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, apalagi dalam hal ini pengajuan gugatan ini adalah pengajuan gugatan pembatalan yang kedua, setelah pengajuan gugatan pembatalan yang pertama ditolak Judex Juris pada tanggal 22 Desember 1981;
6. Bahwa dengan demikian maka pendaftaran merek tersebut tidak memiliki maksud untuk mendompleng merek milik penggugat, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merek tersebut tidak dapat dikualifikasi memiliki itikad tidak baik;
7. Bahwa pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dan berlaku ketentuan "*first to file*";

⁸¹ Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

8. Bahwa telah ada gugatan pembatalan yang sebelumnya diajukan oleh penggugat (pemohon kasasi) pada tanggal 22 Desember 1981 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kemudian, pendapat hakim yang berbeda pendapat dengan hakim lainnya mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut:⁸²

1. Bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi d/h penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa benar nama asli penggugat adalah "PIERRE CARDIN"
 - b) Bahwa benar nama asli penggugat merupakan nama yang dipakai sebagai merek dagang penggugat dengan logo "Pierre Cardin", yang sudah terkenal dan terdaftar dibanyak negara;
 - c) Bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa merek "Pierre Cardin" merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai negara;
3. Bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan, disamping itu merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari negara mana (luar negeri) asal-usul produk tersebut, yang dalam perkara a quo nama atau tulisan produk yang digunakan penggugat adalah "Pierre Cardin" yang merupakan nama asli penggugat, sedangkan nama atau tulisan produk yang digunakan tergugat juga "Pierre Cardin" yang terbukti sama pada pokoknya, dan terbukti pula kedua nama atau tulisan tersebut bukan merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing yang merupakan bahasa negara asal penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tanpa harus membuktikan adanya itikad tidak baik, ditinjau dari etika dan moral, pendaftaran merek "Pierre Cardin" milik tergugat dengan dalih merupakan penggunaan pertama dan telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan, karena dengan sendirinya telah terbukti pendaftaran merek "Pierre Cardin" oleh tergugat dilakukan

⁸² Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

dengan itikad tidak baik yaitu telah membonceng, atau meniru atau menciplak ketenaran merek “Pierre Cardin” milik dan sekaligus nama asli penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu di negara asalnya dan juga diberbagai negara, dan pula sejak awal tidak terbukti adanya kerja sama antara penggugat dan tergugat dan atau izin dari penggugat kepada tergugat dalam penggunaan merek dagang dengan logo “Pierre Cardin” sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Untuk itu permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan, dengan membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), mengadili sendiri; “mengabulkan” gugatan penggugat.

Pada poin pertama, hakim MA menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Judex Facti dalam hal ini yaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat menerapkan hukum. Adapun di dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Judex Facti menolak seluruh gugatan penggugat yaitu Pierre Cardin untuk seluruhnya. Alasan-alasan hakim Judex Facti dalam pertimbangan putusan tersebut dinilai benar oleh sebagian hakim MA. Sehingga dalam putusan kasasi, hakim MA tidak memberikan pendapat lain selain hanya membenarkan pendapat hakim Judex Facti.

Alasan pertama sebagian hakim MA menolak permohonan Pierre Cardin Perancis yaitu Alexander Satryo Wibowo selaku tergugat sebenarnya sudah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik. Pemohon yang beritikad baik dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 UU Merek yaitu 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 yang

berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Prasangka Pierre Cardin yang menyatakan Alexander telah mendaftarkan dengan itikad tidak baik telah dibuktikan oleh Alexander sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa pendaftaran yang dilakukan Alexander benar-benar dengan itikad baik. Dalam hal ini, Alexander membuktikan kepada hakim bahwa merek Pierre Cardin miliknya sebenarnya bukanlah sebagai pemilik pertama. Pemilik pertama merek Pierre Cardin di Indonesia adalah bernama Widjojo Suriyono yang telah mendaftarkan mereknya pada tanggal 29 Juli 1977 dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 1977 hak atas merek tersebut berpindah kepada Wenas Widjaja. Dari Wenas Widjaja, hak merek berpindah kepada Raimin dan dari Raimin berpindah kepada Eddy Tan dan terakhir berpindah kepada Alexander Satryo Wibowo pada tanggal 18 Mei 1987.⁸³

Sedangkan, Pierre Cardin asal Perancis baru mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tanggal 6 Februari 2009 khusus merek dengan barang kelas 3. Berdasarkan data dari WIPO *Global Brand Database*, untuk barang kelas lain seperti kelas 25 telah didaftarkan kepada Dirjen HKI pada tanggal 21 Februari 2005.⁸⁴ Artinya, pendaftaran merek Pierre Cardin asal Perancis telah ada di Indonesia sejak tahun 2005. Namun, berdasarkan prinsip *first to file* yang berlaku di Indonesia, dimana pendaftar pertama adalah pendaftar yang diakui sebagai

⁸³ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 38-39.

⁸⁴ Data pendaftaran merek Pierre Cardin asal Perancis di Indonesia oleh WIPO *Global Brand Database*, terlampir. Sumber <http://www.wipo.int/branddb/en/index.j>, diakses pada 24 Februari 2017 pukul 08.44 WIB.

pemegang merek, maka yang diakui keberadaannya adalah merek Pierre Cardin milik Alexander karena sudah terlebih dahulu terdaftar di Dirjen HKI.

Berdasarkan sejarah kepemilikan merek Pierre Cardin asal Indonesia, hakim MA berkesimpulan bahwa tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 4 UU Merek. Dalam pendaftarannya di Dirjen HKI terbukti bahwa pada saat merek Pierre Cardin milik tergugat didaftar pada tahun 1977, di Indonesia belum ada merek dengan nama dan logo serupa yang telah terdaftar dan telah dikenal oleh masyarakat umum sejak bertahun-tahun. Sehingga, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah terdaftar.

Menurut Wenang Krishandri, pendaftaran merek Pierre Cardin asal Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pendaftaran menurut UU Merek. Hal ini secara faktual dapat dibuktikan dengan melihat proses pendaftaran merek sebagaimana telah digariskan oleh UU Merek, dimana dalam prosesnya telah menempuh pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pada akhirnya diumumkan selama 3 bulan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) UU Merek, yang ditempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Dirjen HKI.⁸⁵

Bahwa pihak penggugat yakni Pierre Cardin asal Perancis tidak pernah mengajukan keberatan (oposisi) pada Dirjen HKI baik pada saat berlangsungnya publikasi permohonan pendaftaran merek tergugat maupun selama 5 (lima) tahun sejak merek Pierre Cardin didaftarkan di Indonesia (pasal 69 UU Merek). Dengan

⁸⁵ Wenang Krishandri, "Perlindungan Merek Terkenal "Pierre Cardin" Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, (2016), h. 7.

demikian, secara hukum penggugat telah mengakui pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat. Oleh karena itu, permohonan pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat adalah telah dilandasi itikad baik menurut pertimbangan hakim yang menolak permohonan penggugat.⁸⁶

Sebaiknya hakim MA dalam membuktikan adanya itikad baik atau tidak dalam suatu pendaftaran merek, tidak hanya dilihat dari siapa pendaftar pertama karena sesuai dengan penjelasan pasal 4 UU Merek, hakim juga harus memperhatikan unsur-unsur pemboncengan, peniruan atau penjiplakan terhadap merek yang sudah tenar. Menurut Putri Permata Amalia, penilaian terhadap ada tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut.⁸⁷ Untuk itu perlu dibahas mengenai ketenaran merek Pierre Cardin dan persamaan antara kedua merek tersebut untuk membuktikan apakah tergugat telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik.

Mengenai keterkenalan merek Pierre Cardin, sebagian majelis hakim MA tidak mengakui keterkenalan merek Pierre Cardin dengan alasan bahwa pada saat melakukan pendaftaran merek oleh Widjojo Suriyono sebagai pemilik pertama Pierre Cardin di Indonesia, merek tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima.

⁸⁶ Wenang Krishandri, "Perlindungan Merek Terkenal...", h. 7.

⁸⁷ Putri Permata Amalia, *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)*, Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 8.

Suatu merek dapat dikatakan terkenal apabila telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek yang mana harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Merek tersebut telah didaftarkan di beberapa negara;
2. Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;
3. Merek tersebut telah memiliki reputasi, karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran.

Di dalam penjelasan UU Merek pasal 6 huruf b ditambahkan pula bahwa apabila unsur-unsur tersebut dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dalam menganalisa keterkenalan merek Pierre Cardin, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa kasus tersebut berpendapat bahwa keterkenalan merek yang dimaksud adalah keterkenalan merek tersebut pada saat didaftarkan, bukan pada saat ini atau pada saat perkara didaftarkan.

Mengenai unsur pertama yaitu merek dikatakan terkenal apabila telah didaftarkan di beberapa negara, maka Pierre Cardin selaku penggugat yang menganggap mereknya adalah merek terkenal, telah membuktikan kepada hakim berupa bukti pendaftaran merek Pierre Cardin tersebut. *Judex Facti* membenarkan bahwa merek Pierre Cardin milik penggugat telah didaftarkan lebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual atau *Organisation Mondiale De la Propriete Intellectuelle*

(OMPI)⁸⁸, yakni di negara Jerman, Hongaria, Liechtenstein, Swiss, Ceko, Slowakia, Yugoslavia, Austria, Belgia, Spanyol, Italia, Luxemburg, Monako, Belanda, Portugal, San Marino, Maroko dan Vietnam.⁸⁹

Selanjutnya, penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menjelaskan bahwa pada waktu sebelum tahun 1977 merek penggugat telah memiliki reputasi karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Bukti promosi yang ditunjukkan dalam persidangan tidak diterima oleh hakim disebabkan bukti tertulis tersebut tidak disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, walaupun diterima hanya dapat membuktikan promosinya pada tanggal 29 Oktober 2014 yakni 27 tahun setelah merek Pierre Cardin tergugat didaftarkan.⁹⁰

Sehingga, hakim menimbang bahwa walaupun merek Pierre Cardin milik penggugat telah terdaftar di berbagai negara akan tetapi oleh karena pendaftaran tersebut tidak disertai dengan adanya reputasi yang tinggi yang diperoleh karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran dan adanya pengetahuan umum masyarakat, baik di negara-negara tempat terdaftarnya merek tersebut maupun di Indonesia pada waktu sebelum merek Pierre Cardin milik penggugat terdaftar di Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977, maka merek Pierre Cardin milik penggugat tersebut pada tanggal 29 Juli 1977 bukanlah sebagai merek terkenal.⁹¹

⁸⁸ *Organisation Mondiale De la Propriete Intellectuelle* merupakan nama lain berbahasa Perancis dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

⁸⁹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 37.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 37.

⁹¹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 38.

Alasan majelis hakim mempertimbangkan demikian karena di Indonesia sesuai dengan UU Merek yang berlaku pada saat perkara diputus hingga sekarang, sistem pendaftaran merek menganut sistem konstitutif (*first to file*). Sistem konstitutif mengatur bahwa siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya maka dia yang berhak atas merek tersebut. Suatu pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Namun, terdapat kemungkinan merek yang dimohonkan pendaftarannya itu ditolak atau tidak dapat didaftarkan oleh Dirjen HKI. Salah satu macam suatu permohonan harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek).

Dalam kasus Pierre Cardin, baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* menyatakan bahwa merek Pierre Cardin pada saat di daftarkan di Dirjen HKI pada tanggal 29 Juli 1977, adalah bukan merek terkenal. Sehingga, pendaftaran yang dilakukan oleh Widjojo Surijono adalah pendaftaran yang sudah dilandasai dengan itikad baik tanpa ada niat untuk meniru merek terkenal karena merek tersebut pada saat pendaftarannya belum pernah terdaftar di Indonesia dan belum dianggap sebagai merek terkenal. Meskipun pendaftaran Pierre Cardin milik penggugat di beberapa negara telah dilakukan sejak tanggal 15 Mei 1970, namun penggugat tidak bisa membuktikan promosinya pada tahun 1970-an dan hanya bisa membuktikan promosinya pada tanggal 29 Oktober 2014.

Sedangkan, hakim yang berbeda pendapat menyatakan bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal. Hakim tersebut melihat pada nama asli

penggugat yang bernama Pierre Cardin yang mana digunakan juga sebagai merek dagang penggugat yang sudah terkenal dan terdaftar di berbagai negara. Dalam pertimbangannya, hakim tersebut menyatakan bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan. Bisa jadi merek dagang itu merupakan inspirasi dari nama pemiliknya atau berasal dari mana pun yang masih berhubungan dengan produknya. Disamping itu merek dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana produk tersebut berasal. Hal tersebut dapat dilihat di Yurisprudensi MARI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 yang menyebutkan: “Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apalagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal”.

Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penggugat juga diakui oleh hakim yang berbeda pendapat tersebut. Meskipun bukti promosi yang diajukan oleh penggugat adalah bukti promosi merek yang ada pada tanggal 29 Oktober 2014 yakni 37 tahun setelah merek milik tergugat didaftarkan, namun karena penggugat telah mendaftarkan mereknya di negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan OMPI pada tahun 1970 maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal.

Bercermin dari yurisprudensi MA terdahulu, terdapat beberapa yurisprudensi yang memberikan kaidah-kaidah tentang merek terkenal seperti Yurisprudensi MARI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995 menyebutkan: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas

regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek yang telah didaftarkan dibanyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas luar negeri asalnya”. Selain itu, tercantum pula di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 November 1995 yang memberikan pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional. Oleh sebab itu, hakim yang berbeda pendapat tersebut tidak membenarkan dalil tergugat yang menyatakan dirinya sebagai pengguna pertama dan telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia karena telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek. Adanya merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan di beberapa negara di dunia terhadap tergugat patut dicurigai memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek dengan menggunakan nama yang telah mendunia tersebut.

Mengenai pengaturan merek terkenal di dunia salah satunya di Konvensi Paris pasal 6 bis menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara peserta diminta menolak permintaan pendaftaran atau melakukan pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek dengan pertimbangan; a. Pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; b. Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.

- (2) Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

Pembahasan mengenai merek terkenal dalam pasal 6 bis Kovensi Paris tersebut kemudian diadopsi TRIPs. Kemudian pasal 16 ayat (2) TRIPs membahas kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara anggota tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs merupakan dua pengaturan yang telah diadopsi oleh negara Indonesia karena keikutsertaannya sebagai anggota WIPO. Kedua pengaturan tersebut diratifikasi dan substansinya masuk ke dalam UU Merek. Jadi, substansi yang ada dalam UU Merek sama dengan isi dari Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs. Namun, baik konvensi paris maupun persetujuan TRIPs, pengaturan tentang merek terkenal masih sangat sederhana begitu pula dengan UU Merek.

Di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sebagai UU Merek terbaru di tahun 2016, pun masih belum mengatur pengaturan merek terkenal secara rinci dan detail. Hanya penambahan substansi pada pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa pihak pemilik merek terkenal juga dapat melakukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang

dan/atau sejenis. Selebihnya mengenai kriteria merek terkenal belum ada peraturan selain undang-undang yang mengakomodirnya.

Sebenarnya, WIPO telah membuat suatu *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks* pada tanggal 29 September 1999, dimana *recomendation* tersebut ada sebelum UU Merek terbentuk di tahun 2001. Hingga saat ini, *recomendation* WIPO tersebut belum diratifikasi ataupun belum diadopsi ke dalam suatu bentuk peraturan pelaksana tentang merek terkenal misalnya Peraturan Pemerintah (PP) merek terkenal.

Alasan PP merek terkenal belum dikeluarkan hingga saat ini, menurut Suyud Margono, yaitu demi kepentingan pengusaha nasional yang perlu dilindungi terhadap dominasi merek terkenal luar negeri. Alasan ini jika ditinjau dari nalar hukumnya menurut doktrin hukum merek pada umumnya dan yang khususnya dijabarkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs serta semangat dari disusunnya ketentuan-ketentuan tentang perlindungan merek terkenal dalam undang-undang merek sendiri terasa tidak tepat dan bertentangan dengan asas bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang beritikad baik dan sebaliknya, pihak yang beritikad tidak baik tidak layak mendapat perlindungan hukum. Pengusaha nasional yang jelas-jelas beritikad tidak baik dengan mendaftarkan merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan suatu merek terkenal pihak lain, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, tidaklah layak untuk diberi perlindungan hukum. Sehingga dalam hubungan ini, tidak bisa diterapkan semboyan "*right or wrong is my country*".⁹²

⁹² Suyud Margono, *Hak Milik Industri...*, h. 108.

Peraturan pemerintah tentang merek terkenal sebaiknya segera dikeluarkan oleh pemerintah dengan menerapkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks* yang telah diadopsi oleh Dewan Uni Paris dan Dewan Umum WIPO pada tahun 1999.⁹³

Meskipun WIPO tidak memberikan definisi *well known marks*, namun didalam *recomendation* tersebut berisi tentang kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal atau tidak. Ketentuan tersebut tertuang dalam *Article 2* tentang *Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State* sebagaimana berikut:

1. Untuk menentukan apakah suatu merek itu adalah merek terkenal, pihak yang berwenang perlu mempertimbangkan segala keadaan yang dapat mendukung bahwa suatu merek itu terkenal (*asas inferred from circumstances*)
2. Pada khususnya, pihak yang berwenang perlu mempertimbangkan informasi yang disampaikan kepadanya berkenaan dengan faktor-faktor yang dapat mendukung kesimpulan bahwa merek itu terkenal atau tidak, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) Derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek termaksud di bidang usaha yang bersangkutan.

⁹³ Suyud Margono, *Hak Milik Industri...*, h. 109.

- b) Lamanya dan luasnya wilayah penyebaran pemakaian merek termaksud.
- c) Lamanya dan luasnya wilayah penyebaran promosi atas merek termaksud, termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan-raja atau pameran atas barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan.
- d) Lamanya dan banyaknya wilayah pendaftaran dan/atau permohonan pendaftaran merek termaksud, yang menunjukkan penggunaan atau pengenalan atas merek termaksud.
- e) Catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut, pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang.
- f) Nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut.

Beberapa faktor di atas, yang merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk menentukan keterkenalan suatu merek, bukanlah suatu prasyarat untuk penentuan keterkenalan itu. Setiap kasus hendaknya dinilai sesuai dengan keadaan yang relevan dengan kasus tersebut. Untuk kasus tertentu, mungkin semua faktor itu relevan. Dalam kasus yang lainnya, hanya beberapa faktor yang relevan dan keputusan mungkin didasarkan pada faktor tambahan lain yang tidak terdapat dalam daftar tersebut di atas. Faktor tambahan termaksud mungkin dapat berdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan salah satu faktor tersebut di atas.⁹⁴

⁹⁴ *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks*, Article 2 subparagraph (c), p. 6.

Apabila merek Pierre Cardin asal Indonesia dibandingkan dengan merek Pierre Cardin asal Perancis dengan berpedoman pada kriteria merek terkenal WIPO, maka didapatkan bahwa merek Pierre Cardin asal Perancis telah memenuhi salah satu kriteria WIPO. Kriteria tersebut yaitu tentang lamanya dan banyaknya wilayah pendaftaran merek Pierre Cardin asal Perancis yang telah didaftarkan sejak tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam *Organisation Mondiale de La Propriete Intellectuelle* (OMPI), yakni negara Jerman, Hongaria, Liechtenstein, Swiss, Cekoslowakia, Yugoslavia, Austria, Belgia, Spanyol, Italia, Luxemburg, Monako, Belanda, Portugal, San Morino, Maroko dan Vietnam.

Berdasarkan data WIPO *Global Brand Database*, merek Pierre Cardin pertama kali didaftarkan pada 17 Mei 1965 di negara asalnya. Kemudian mulai mengekspansi pendaftaran ke luar daerah asalnya mulai tahun 1967-an yang dimulai dari negara United State, Canada, Mexico, Australia, Singapore, New Zealand, dan negara-negara lainnya yang telah menembus batas-batas regional serta tidak mengenal batas negara.⁹⁵

Sedangkan, pendaftaran merek Pierre Cardin asal Indonesia baru terdaftar di Dirjen HKI Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977, yakni 12 (dua belas) tahun setelah merek Pierre Cardin asal Perancis didaftar di negara asalnya. Selain itu, dalam rentang waktu 12 (dua belas) tahun tersebut, merek Pierre Cardin asal Perancis telah tersebar pendaftarannya di berbagai negara di dunia salah satunya negara Singapore sebagai negara tetangga terdekat dari Indonesia. Sehingga

⁹⁵ Sumber

terdapat kemungkinan distribusi produk Pierre Cardin telah sampai pada Indonesia pada tahun 1970-an mengingat karya-karya desain milik Pierre Cardin sudah lama terkenal sejak 1950-an.⁹⁶ Mengenai luasnya penyebaran pendaftaran merek Pierre Cardin asal Indonesia, berdasar pada akses data WIPO *Global Brand Database*, merek tersebut hanya terdaftar di negara Indonesia saja dan hingga saat ini belum pernah mendaftarkan mereknya ke luar Indonesia. Maka, menurut kriteria WIPO, Pierre Cardin asal Perancis dapat dikatakan sebagai merek terkenal karena telah memenuhi salah satu kriteria WIPO yaitu telah lama terdaftar dan luasnya wilayah penyebarannya.

Permasalahan berikutnya mengenai penentuan adanya kesamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek Pierre Cardin milik penggugat dan tergugat. Berlandaskan pada Yurisprudensi MA Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut:

1. Sama bentuk (*similarity of form*);
2. Sama komposisi (*similarity of composition*);
3. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
4. Sama unsur elemen (*similarity of elements*);
5. Persamaan bunyi (*similarity of sound*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*);

⁹⁶ Joel Lobenthal, *Radical Rags: Fashions of the Sixties*, dalam "Pierre Cardin" oleh Myra Walker, <http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-clothing-industry/fashion-designers/pierre-cardin>, diakses pada Tanggal 5 Maret 2017 pukul 21:35 WIB.

7. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Antara merek Pierre Cardin milik penggugat dan merek Pierre Cardin milik tergugat sama-sama memiliki dua suku kata dan apabila dibaca mempunyai persamaan bunyi dan persamaan ucapan. Selain itu, keduanya memiliki persamaan jenis barang yang dilindungi yaitu sama-sama jenis barang kelas 3 dan termasuk dalam kategori kriteria barang sejenis. Mengenai logo, terdapat kemiripan logo Pierre Cardin milik tergugat dengan merek Pierre Cardin milik penggugat. Logo Pierre Cardin milik tergugat berupa huruf P yang berada dalam sebuah lingkaran sedangkan logo Pierre Cardin milik penggugat berupa huruf PC yang tidak berada didalam lingkaran.

Berdasarkan uraian persamaan-persamaan antara kedua merek tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Niaga menyatakan bahwa merek dan logo Pierre Cardin milik penggugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo Pierre Cardin milik tergugat. Majelis hakim juga mengakui bahwa kata dan logo Pierre Cardin bukanlah kata biasa maupun logo umum / lazim digunakan dalam pergaulan atau percakapan bangsa Indonesia.⁹⁷

Lebih lanjut, tergugat mengemukakan bahwa mereknya memiliki daya pembeda dengan selalu mencantumkan "*Product by PT. Gudang Rejeki*" dan sebagian disertai dengan tulisan "*Made in Indonesia*". Dengan adanya pembeda tersebut, menurut majelis hakim Pengadilan Niaga, hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu pendirian dan komitmen yang serius untuk menginformasikan kepada

⁹⁷ Putusan Pengadilan Niaga 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 36.

para konsumennya bahwa produk yang diperdagangkan adalah produknya sendiri incasu produk dalam negeri serta tidak ada memiliki potensi untuk menyesatkan maupun membingungkan para konsumen. Dengan demikian, menurut hakim MA, pembeda tersebut menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak meniru atau membonceng keterkenalan merek lain.⁹⁸

Pada dasarnya, untuk menentukan apakah suatu merek memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya perlu memperhatikan penjelasan pasal 6 UU Merek. Akan tetapi, UU Merek tidak menjabarkan pengertian persamaan pada keseluruhannya. Pengertian persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau pun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Adapun persamaan pada keseluruhannya dapat mengacu penjelasan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa: “Persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin entires similar atau sama keseluruhan eleman”. Dengan kata lain, merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan *copy* atau reproduksi merek orang lain. Merek dapat disebut *copy* atau reproduksi merek orang lain, jika mengandung persamaan secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ Putusan Pengadilan Niaga 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, h. 39.

⁹⁹ M. Yahya Harahap dalam Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual...*, h. 180.

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar
4. Persamaan pelaku pemakaian
5. Persamaan cara pemeliharaan.

Antara merek Pierre Cardin milik penggugat dan tergugat sebenarnya keduanya memiliki persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya. Namun, yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu ketika merek Pierre Cardin milik tergugat terdapat sedikit perbedaan dengan selalu mencantumkan "Product by PT. Gudang Rejeki Utama" dalam setiap barangnya.

Jika dilihat dari tata bahasa nama Pierre Cardin, kata Pierre Cardin bukan suatu bahasa atau nama lazim yang digunakan dalam tata bahasa Indonesia sehari-hari. Semestinya, produk Indonesia menggunakan merek yang menunjukkan identitas bangsa sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 telah jelas menyebutkan: "Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apalagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal." Penggugat mampu membuktikan kepada hakim bahwa nama Pierre Cardin tersebut merupakan nama aslinya dan nama merek dagangnya. Sebaliknya, pihak tergugat tidak mampu membuktikan asal-usul penamaannya.

Selain itu, Pierre Cardin telah dikenal sejak tahun 1950-an dengan ditunjukkan pada keterkenalan *design*-nya yang mendunia, namanya yang juga

digunakan sebagai merek dagangnya, serta penghargaan-penghargaan dunia terhadapnya.¹⁰⁰ Dengan kualifikasinya sebagai nama orang terkenal, maka terhadap pendaftaran merek yang memakai nama terkenal maka seharusnya pendaftaran tersebut ditolak (pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek).

Disini hakim tidak melihat unsur keterkenalan namanya, sehingga mengabaikan salah satu kriteria merek yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal 6 ayat (3) huruf a tentang perlindungan nama orang terkenal. Meskipun unsur keterkenalan merek yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi semuanya oleh Pierre Cardin, namun mereknya yang notabene adalah namanya sendiri yang mana prestasinya dibidang *designer* telah dikenal semenjak 1950-an, maka seharusnya Pierre Cardin asal Perancis mendapat perlindungan atas penggunaan nama terkenalnya oleh pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan pembahasan mengenai keterkenalan dan persamaan merek diatas, menurut hemat penulis, merek Pierre Cardin milik Alexnder Satryo Wibowo merupakan merek dengan pendaftaran yang berdasar atas itikad tidak baik dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, nama Pierre Cardin merupakan nama asli dari Pierre Cardin itu sendiri yang lahir pada 2 Juli 1922 di Perancis. Nama Pierre Cardin merupakan nama orang terkenal didasari atas banyak penghargaan yang telah diterimanya sejak 1950-an yang diperinci sebagai berikut:¹⁰¹

¹⁰⁰ Pierre Cardin Biography, sumber <http://pierrecardin.com/wp-content/themes/pc/res/pdf/bio-pierre-cardin-EN.pdf> diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 23.21 WIB

¹⁰¹ Pierre Cardin Biography

- a. Pada tahun 1958 menerima penghargaan “*Young Designers*” di Boston, USA.
- b. Pada tahun 1962 menerima penghargaan “*The Best Designer Of The Year*” oleh Bunka Fukosa School Japan.
- c. Pada tahun 1966 menerima penghargaan “*Golden Spinning Wheel*” – “*Le Rouet d’Or*” di Krefeld, Germany.
- d. Pada tahun 1977 menerima penghargaan *Gold Thimble of French Haute-Couture* oleh Cartier atas koleksi terkreatif dalam satu periode, dan penghargaan lainnya

Dalam putusan baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, hakim tidak menyinggung permasalahan keterkenalan nama penggugat sebagai nama orang terkenal. Hanya hakim yang berbeda pendapat saja yang mengakui keterkenalan nama Pierre Cardin. Padahal, pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek dapat menjadi senjata bagi penggugat untuk membatalkan merek tergugat atas dasar telah memakai nama orang terkenal.

Sedangkan, tergugat tidak mempunyai bukti alasan penamaan mereknya dengan nama Pierre Cardin namun hanya beralih pada unsur pembeda yang disematkan dibawah nama Pierre Cardin miliknya dengan kata-kata “*Product by PT. Gudang Rejeki Utama*” yang katanya memiliki daya pembeda yang menunjuk pada produk asli Indonesia. Justru hal itu sangat merugikan penggugat karena tergugat telah memakai nama terkenalnya atau merek terkenalnya.

Seperti dalam Yurisprudensi MARI No. 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973 yang menyengketakan merek Kampak dan Raja Kampak, dimana Raja

Kampak terbukti telah membonceng ketenaran merek Kampak. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya ataupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu dalam masyarakat, dan merek yang digugat pada pokoknya mempunyai gambar/lukisan dan juga bunyi yang sama meskipun ada ditambahkan perkataan “Raja” dan gambar mahkota di atas gambar dua buah kampak yang bersilang, namun hal ini tidak menghilangkan kesan yang dominan mengenai gambar kampak dan bunyi, sehingga masyarakat teringat pada kampak yang sudah terkenal.¹⁰²

Begitu pula yang tercantum dalam Yurisprudensi MARI No. 1596 K/Pdt/1985 tanggal 19 Januari 1988 yang mempertimbangkan sebagai berikut:¹⁰³

“Merek penggugat (CROCODILE) termasuk merek dagang termashur. Oleh karena itu, walaupun tergugat menambah perkataan BRILIANT di belakang kata CROCODILE, sifat lahiriah maupun susunan kata dikaitkan dengan kemasan desain dan penempatan gambar, dianggap identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek penggugat. Dengan demikian merek tergugat mengandung persamaan yang potensial menimbulkan penyesatan terhadap khalayak ramai tentang asal sumber produksi dan kualitas barang”

Berdasarkan yurisprudensi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apapun penambahan kata-kata yang diletakkan bersamaan dengan merek orang lain yang sudah terkenal, yang mana identik, mirip atau paling tidak hampir sama dengan merek terkenal yang digunakan, maka dinyatakan mengandung persamaan yang

¹⁰² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak...*, h. 320.

¹⁰³ Saky Septiono, *Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang Merek*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), h. 126.

dapat mengingatkan dengan merek lain yang sudah dikenal luas dan menimbulkan penyesatan kepada masyarakat terhadap asal-usul merek. Jadi, meskipun merek milik termohon kasasi menggunakan “*Product by PT Gudang Rejeki Utama*”, yang didalilkan sebagai unsur yang memiliki daya pembeda, berdasarkan yurisprudensi di atas tergolong kedalam merek yang memiliki persamaan.

Kedua, keterkenalan merek Pierre Cardin berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, memang hanya memenuhi satu kriteria saja yaitu mengenai pendaftaran merek Pierre Cardin diberbagai negara namun tidak bisa membuktikan pengetahuan umum masyarakat dan reputasinya pada saat pendaftaran merek Pierre Cardin pertama dilakukan oleh tergugat di Indonesia. Meskipun hanya ada satu kriteria, akan tetapi hal itu dapat mengakomodir bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Telah terdaftar terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1977 di negara-negara yang tergabung dalam WIPO.
2. Yurisprudensi MARI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995 menyebutkan:

“Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek yang telah didaftarkan dibanyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas luar negeri asalnya”.

3. Yurisprudensi MARI Nomor 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 November 1995 yang memberikan pengertian merek terkenal yaitu:

“apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional.”

Selama ini majelis hakim terlalu berpatokan pada prinsip *first to file* yang dianut Indonesia sehingga dalam realita di pengadilan tidak sedikit pemilik merek terkenal kandas karena; 1) dianggap sebagai merek pertama; 2) masa mengajukan gugatan pembatalan telah kadaluwarsa; 3) pandangan legalitas sebagian hakim; dan 4) faktor-faktor eksternal lainnya.¹⁰⁴ Masalah merek terkenal bukan hanya ditemukan dalam kasus Pierre Cardin saja seperti yang dibahas dalam penelitian ini, namun masih banyak kasus-kasus merek terkenal lainnya yang tidak dimenangkan oleh pengadilan seperti kasus Christian Dior, IKEA, Cap Kaki Tiga, Piaget, dan lain sebagainya.

Ketiga, adanya merek Pierre Cardin dengan penambahan “*Product by PT. Gudang Rejeki Utama*” yang dinyatakan hakim sebagai daya pembedanya, justru akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak jujur (*unfair competition*) karena telah mendompleng merek pihak lain yang sudah terkenal. Dalam hal ini, pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) tidak terjadi. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktek pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur.

Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang yang dapat

¹⁰⁴ Insan Budi Maulana, “Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 13, (April, 2000), h. 120.

menimbulkan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industri dan komersil dari seorang pengusaha yang bersaing. Persaingan yang tidak jujur ini dapat berupa upaya untuk membongceng ketenaran suatu merek terkenal. Upaya pendomplengan atau pembongcengan termasuk juga dalam tindakan membajak, meniru dan menjiplak merek terkenal pihak lain dan kemudian mendaftarkannya di Dirjen HKI baik untuk barang yang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis.¹⁰⁵

Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak Pierre Cardin asal Perancis, selain itu bisa menimbulkan penyesatan terhadap konsumen berkenaan dengan sifat dan asal usul barang mengingat Pierre Cardin tidak pernah bekerja sama dengan pihak asal Indonesia. Oleh karena itu, perbuatan Alexander Satryo Wibowo termasuk kedalam perbuatan yang didasarkan atas itikad tidak baik.

Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 apabila ditinjau berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis yang terbaru, juga akan menghasilkan hasil analisis yang sama disebabkan perubahan UU Merek menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis mengenai aturan merek terkenal tidak berubah terlalu signifikan. Hanya ada perubahan sedikit pada jenis barang dan/atau jasa yang digugat, yaitu di UU Merek dan Indikasi Geografis yang terbaru sudah mengakomodir mengenai merek terkenal bisa menggugat merek pihak orang lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis atau untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi

¹⁰⁵ Putri Permata Amalia, *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)*, Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 7.

persyaratan tertentu (pasal 21 ayat (1) huruf b dan pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis).

Adapun kriteria merek terkenal menurut UU Merek dan Indikasi Geografis dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

Penolakan permohonan dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. Apabila diperlukan Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan sebagai dasar penolakan.

Dapat dilihat bahwa kriteria yang ada dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengalami perubahan ataupun penambahan. Jadi, sebagaimana halnya pembahasan kasus Pierre Cardin perspektif UU Merek, jika kasus Pierre Cardin dianalisa menggunakan UU Merek dan Indikasi Geografis maka Pierre Cardin Perancis hanya memenuhi salah satu kriteria saja yaitu mengenai penyebaran pendaftaran merek Pierre Cardin yang telah mendunia. Begitu pula apabila di analisis menggunakan kriteria WIPO, merek Pierre Cardin termasuk dalam merek yang telah lama dipakai dan lebih luas wilayah penyebaran registrasinya. Walaupun hanya memenuhi satu faktor, namun faktor tersebut dapat membuktikan bahwa merek Pierre Cardin asal Perancis yang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas kemunculannya yang lebih dulu dan penyebaran registrasi yang lebih luas.

Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pengadilan dengan memperhatikan semua keadaan yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal. Sebaiknya, hakim dalam menentukan suatu merek terkenal, tidak hanya terpaku pada satu aturan yang dimiliki Indonesia saja. Namun, lebih dari itu, hakim dapat menggunakan aturan-aturan lain yang berasal dari TRIPs *agreement* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan aturan WIPO *recomendation* sebagai konsuekuensi keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan WIPO. Bahkan, menurut Frederick, di beberapa negara meskipun tanpa pengaturan melalui undang-undang secara khusus, merek termasyhur telah diakui masyarakat melalui pengertian hak kepemilikan atas suatu barang/jasa yang didasarkan pada asas-asas etika hukum, yaitu itikad baik, larangan memperkaya diri dengan melawan hukum (*unjust enrichment*), dan kewajiban mengakui hak milik pihak ketiga.¹⁰⁶

Terhadap pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek menurut pasal 77 ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Akan tetapi, apabila terdapat unsur itikad tidak baik maka pengajuan dapat diajukan tanpa batas (pasal 77 ayat (2)). Dalam kasus Pierre Cardin, memang pendaftaran Pierre Cardin asal Perancis sangat terlambat dari milik Indonesia. Sehingga hal ini menjadi hambatan dalam mengajukan pembatalan merek Pierre Cardin asal Indonesia karena telah lewat masanya. Namun, berdasarkan pembahasan peneliti sebelumnya bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal, maka terhadap merek-merek yang meniru merek

¹⁰⁶ Khoiril Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual..*, h. 58 – 60.

terkenal harus ditolak pendaftarannya dari daftar merek Dirjen HKI (pasal 21 ayat (1) huruf b jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis).

Perumusan itikad tidak baik dalam UU Merek dan Indikasi Geografis sama halnya dengan UU Merek (lama) yaitu yang mendaftarkan mereknya dengan niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Masalah itikad baik akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, apabila seseorang itu dapat membuktikan bahwa dirinya sudah menggunakan mereknya walaupun belum didaftarkan, maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah berdasarkan prinsip itikad tidak baik.¹⁰⁷

Dari pembahasan sebelumnya, telah terbukti merek Pierre Cardin milik termohon kasasi memiliki persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek Pierre Cardin milik pemohon kasasi. Adanya persamaan tersebut membuktikan bahwa terdapat peniruan terhadap merek yang sudah ada terlebih dahulu dan sudah terkenal di berbagai negara. Oleh karena itu, pihak termohon telah mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik.

Berdasarkan pembahasan pada sub-bab ini mengenai substansi isi putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif UU Merek, UU Merek dan Indikasi Geografis, Konvensi Paris, TRIPs *Agreement*, serta *Recommendation of WIPO*, penulis lebih setuju terhadap pendapat hakim yang berbeda pendapat yaitu

¹⁰⁷ Desy Kusuma Wardhani, Perlindungan Hukum *Blogger* Beritikad Baik Terhadap *Domine Name* Merek Terkenal dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 2, Nomor 1, (2013), h. 7.

yang mengakui keterkenalan merek Pierre Cardin dan menolak pendaftaran merek Pierre Cardin milik Alexander Satriyo Wibowo karena telah melanggar aturan pasal 4 jo pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek, atau menurut versi undang-undang terbarunya telah melanggar pasal 21 ayat (1) huruf b jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis. Penulis tidak setuju terhadap hakim yang memenangkan pihak Indonesia yang hanya berdasar pada pasal 69 UU Merek, atau menurut versi undang-undang terbaru yaitu pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Kekurangan dalam putusan tersebut bahwa tidak adanya penilaian merek terkenal melalui perspektif Konvensi Paris, *TRIPs Agreement*, ataupun *Recomendation of WIPO* seperti pada putusan-putusan kasus merek terkenal sebelumnya misal kasus Forever 21 pada Putusan MA Nomor 61 K/Pdt.Sus-HKI/2013. Sehingga, dalil penguatan merek Pierre Cardin asal Perancis sebagai merek terkenal dalam putusan tersebut terlihat masih lemah dan kurang meyakinkan hakim.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Perspektif Hukum Islam

Memang sulit dicari dalam khazanah muslim praktek-praktek yang merepresentasikan hak kekayaan intelektual. Namun, bukan berarti bahwa tidak mungkin digali nilai-nilai Islam yang kristalisasinya memberikan pandangan terhadap hak milik intelektual. Misalnya saja pemberian reward (kompensasi) berupa hadiah, gaji dan honor bagi para penemu dan ilmuwan yang berlaku pada masa kejayaan Islam.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Agus Triyanta, Sejarah Hak Milik Intelektual dalam Islam, *Al-Mawarid*, 9 (2003), h. 18.

Hukum Islam pada dasarnya menghormati hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreatifitas manusia yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas. Islam dengan hukumnya mendefinisikan bahwa kekayaan intelektual tersebut harus dilindungi layaknya benda lainnya yang sifatnya nyata dan bisa dilihat. Perlindungan yang diberikan tersebut adalah merupakan bentuk dari hukum hak kekayaan intelektual. Sehingga Islam sudah cukup akomodatif dalam permasalahan perlindungan kekayaan intelektual.¹⁰⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, bahwa terdapat 3 (tiga) permasalahan yang menjadi perbedaan hakim mengenai konsep merek yang tidak dapat didaftar pada kasus merek Pierre Cardin yaitu permasalahan pendaftaran dengan itikad tidak baik, keterkenalan merek terkenal dan permasalahan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara kedua merek tersebut. Ketiga perbedaan tersebut dijelaskan dalam sub-bab ini dengan perspektif hukum Islam.

Di dalam hukum Islam, memang tidak ada penentuan atau kriteria-kriteria merek terkenal. Namun, yang diatur dalam hukum Islam adalah yang menguasai sesuatu terlebih dahulu yang diakui sebagai pemilik pertama dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah *istishhâb*. *Istishhâb* merupakan penetapan hukum suatu perkara, baik berupa hukum ataupun benda, di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya.¹¹⁰ Contoh apabila telah diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang memiliki suatu benda, baik dengan

¹⁰⁹ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 145-146.

¹¹⁰ Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 45, Nomor 1 (2011), h. 1040.

sebab dia telah membeli benda tersebut atau mewarisinya dari ayahnya, maka benda tersebut tetap menjadi miliknya selama belum diketahui bahwa dia telah menjualnya kepada orang lain atau menghadiahkannya.¹¹¹ Dengan kata lain, *istishhâb* adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.¹¹²

Menurut Suyuti, ada beberapa prinsip atau kaidah fiqihyah yang berdasarkan kepada *istishhâb*, diantaranya ialah:¹¹³

1. Asal sesuatu kekal di atas apa yang sedia ada.
2. Asal sesuatu bersih dari tanggungjawab.
3. Asal sesuatu dihukumkan harus demikian, sehingga ada dalil yang menunjukkan ia haram.

Dalam putusan tingkat pertamanya dengan nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst ditemukan bukti bahwa merek Pierre Cardin asal Perancis telah didaftarkan terlebih dahulu pada 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam WIPO. Sedangkan, merek Pierre Cardin asal Indonesia baru didaftarkan di negara Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977. Jika dipandang dari segi pendaftar pertama, berdasarkan kaidah *الأصل بقاء ما كان على ما كان* (hukum asal sesuatu adalah menetapkannya sesuai apa yang ada sebelumnya), maka merek yang berhak dilindungi terlebih dahulu adalah merek Pierre Cardin asal Perancis.

¹¹¹ Misbahuzzulam, *Istishab: Sejarah dan Posisinya*, *Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 1, Nomor 1 (November, 2013), h. 112.

¹¹² Saidurrahman, *Istishab...*, h. 1040.

¹¹³ Suyuti dalam Wan Zulkifli Wan Hassan, Nilai-nilai Fleksibiliti dalam Sumber Perundangan Islam, *MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara*, Volume 10, (2009), p. 68.

Makna kaidah tersebut bahwa segala ketetapan yang ada pada masa lalu akan tetap selalu ada selama tidak ada yang merubahnya. Pada kasus tersebut, terbukti bahwa pemilik pertama merek Pierre Cardin adalah Pierre Cardin itu sendiri sebagai pemilik nama dan merek tersebut. Kepemilikan tersebut akan tetap menjadi milik Pierre Cardin hingga saat ini kecuali Pierre Cardin memindahkan kepemilikannya pada orang lain. Namun, hingga saat ini, Pierre Cardin tidak pernah memindahkan hak mereknya kepada orang lain.

Adapun Alexander Satryo Wibowo tidak diakui sebagai pemilik merek Pierre Cardin karena sudah ada pihak lain yang telah mempunyai merek tersebut terlebih dahulu. Selain itu, tidak ditemukan adanya pemindahan hak milik merek dari Pierre Cardin kepada Alexander baik berupa pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Berdasarkan syarat-syarat *istishhâb*, maka yang dimenangkan adalah Pierre Cardin asal Perancis karena telah memenuhi beberapa syarat *istishhâb*.

Berbeda dengan sistem konstitutif yang dianut Indonesia yang hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek dan prinsip *first to file* yang hanya mengakui pendaftar pertama yang mendaftarkan pertama di Indonesia yang memegang hak merek.¹¹⁴ Pada kaidah *istishhâb* ini bersifat universal, maksudnya hukum asal itu tidak ditentukan berdasarkan tempat mana hukum asal itu tercipta pertama kali. Namun, ditentukan berdasarkan waktu, sejak kapan Pierre Cardin itu ada dan siapa yang memilikinya pertama kali. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah *مَا ثَبَّتَ بَرْمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ* yang menyatakan bahwa apabila

¹¹⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual..*, h. 54-55.

sesuatu telah ditetapkan waktu kepemilikan kepada seseorang, maka sesuatu itu tetap menjadi miliknya, selama tidak ada sesuatu (bukti) yang lebih kuat yang bisa menghilangkannya, baik ketetapan kepemilikan dengan waktu (masa lalu) itu dengan adanya sebuah bukti atau pengakuan dari yang bersangkutan.¹¹⁵ Begitu pula dengan yang dikatakan Suyuti bahwa asal sesuatu dihukumkan harus sehingga ada dalil yang menunjukkan ia haram.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa tanpa harus menunjukkan Pierre Cardin terkenal atau tidak, namun jika dilihat dari kaidah Istishab, maka merek yang berhak untuk dilindungi adalah merek Pierre Cardin asal Perancis karena kemunculannya di dunia dianggap yang paling pertama dibandingkan merek Pierre Cardin asal mana pun. Oleh karena itu, terhadap pihak-pihak lain yang tidak berhak atas merek Pierre Cardin dilarang untuk meniru, menjiplak, atau membonceng merek Pierre Cardin. Disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran hak atas merek tersebut yang dilakukan oleh seseorang baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, niscaya Allah SWT akan tetap mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah SWT Yang Maha Melihat dan Maha Teliti atas semua perilaku ciptaan-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surah al-Zalzalah (99) ayat 7-8 berikut:

﴿۷﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ﴿۸﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan, barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula”

¹¹⁵ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah..., h. 148.

¹¹⁶ Suyuti dalam Wan Zulkifli Wan Hassan, Nilai-nilai Fleksibiliti..., p. 68.

Islam telah melarang pihak-pihak yang tidak menghargai karya orang lain atau menggunakan karya orang lain dengan cara yang tidak terpuji sebagaimana tercantum dalam al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam surah al-Syu'ara ayat 183 juga dijelaskan:

وَلَا تَبْهَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Ayat al-Quran diatas menunjukkan bahwa Allah SWT telah melarang setiap manusia yang mengambil harta orang lain secara *bathil* (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang. Oleh karena itu, hendaknya semua pelaku bisnis perlu menghindari pelanggaran atas hak merek yang bukan miliknya. Untuk bisa menguasai hak itu secara syariat memberikan jalan keluar melalui pemindahan hak, baik untuk seterusnya maupun untuk sementara waktu, asalkan saja masih dibenarkan oleh syariat. Antara lain melalui pewarisan, hibah, wasiat, jual-beli, atau lisensi yang didasarkan pada saling suka sama suka antar pihak yang

berkepentingan. Inilah sebenarnya pintu masuk agar seseorang atau badan hukum bisa menikmati hak atas merek terdaftar yang sebelumnya adalah hak orang lain.¹¹⁷

Menurut keputusan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HKI, melarang setiap pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, terhadap penggunaan merek Pierre Cardin oleh Alexander Satryo Wibowo dihukumi haram karena telah mengambil hak orang lain secara tidak sah. Sehingga, sang pelaku wajib mengembalikan hak itu kepada pemiliknya.

Merujuk pada kaidah *لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ*,¹¹⁸ maka setiap orang tidak diperbolehkan atau tidak halal untuk melakukan *tasharruf* (tindakan hukum) terhadap benda atau hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya, baik *tasharruf fi'li* (perbuatan), seperti memakai benda milik orang lain; atau *tasharruf qawli* (perkataan), seperti melakukan akad jual beli benda orang lain atau menyewakan benda orang lain, baik harta benda itu milik pribadi orang lain atau milik teman yang berserikat dengannya, selama *tasharruf* tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu atau restu yang didapat belakangan. Hal ini perlu diperhatikan oleh setiap orang disebabkan benda milik orang lain merupakan sesuatu yang

¹¹⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 312.

¹¹⁸ Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda atau hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

terjaga kehormatannya. Kehormatan ini tidak boleh dirusak dengan melakukan *tasharruf* tanpa izin pemiliknya.¹¹⁹

Tasharruf yang dilakukan tanpa izin pemiliknya juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis Rasulullah SAW yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya,” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami,” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.¹²⁰

Terhadap pelaku yang tidak jujur merupakan ciri dari pelaku yang telah beritikad tidak baik dalam mencari keuntungan dengan jalan pintas yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sehingga, tanpa harus menunjukkan adanya itikad tidak baik dan persamaan pada keseluruhannya, setelah ditinjau berdasarkan hukum Islam, etika dan moral, maka pihak termohon atas nama Alexander Satryo Wibowo telah melakukan peniruan terhadap merek Pierre Cardin milik pihak pemohon yang sudah ada terlebih dahulu. Bahwa implikasi perbuatan termohon justru memberikan kemudharatan karena dapat merugikan pemilik merek dan dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam melihat keaslian produk.

¹¹⁹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah...*, h. 255.

¹²⁰ Elmi Izzatil Maisyah, *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Surabaya, Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), h. 39.

Padahal di dalam Islam kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah-kaidah fihiyyah sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

Setiap orang diwajibkan untk menghilangkan bahaya. Sebab, bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syariat Islam. Apabila demikian, maka wajib mecegah terjadinya bahaya dan jika terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain adalah kezaliman dan hukumnya haram.¹²¹

¹²¹ Fakhruzzaini, *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Tesis, (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2009), h. 76.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep merek yang tidak dapat di daftar dalam kasus merek yang ditolak pada Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mencakup tiga hal yaitu meniru atau menyerupai merek terkenal, memakai nama orang terkenal, dan pemohon yang tidak beritikad baik. Di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur mengenai konsep merek yang tidak dapat di daftar dan ditolak, bahwa terhadap merek yang meniru merek terkenal, memakai nama orang terkenal dan telah beritikad tidak baik harus ditolak permohonan mereknya. Bahwa didalam putusan tersebut terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat antara majelis hakim yang mana peneliti lebih menyetujui pendapat hakim yang

minoritas yang membenarkan bahwa merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal dan terhadap pihak yang meniru merek Pierre Cardin dinyatakan telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek tersebut.

2. Berdasarkan hukum Islam, yang diakui kepemilikannya yaitu yang menguasai sesuatu terlebih dahulu yang diakui sebagai pemilik pertama berdasarkan kaidah-kaidah istishab. Sehingga telah dibuktikan bahwa Pierre Cardin asal Perancis yang berhak mendapat perlindungan karena telah ada lebih dulu dibanding merek Pierre Cardin asal Indonesia. Oleh karena itu, terhadap merek-merek Pierre Cardin yang muncul setelah lahirnya Pierre Cardin tidak diakui kecuali sebelumnya telah ada perjanjian antar pihak melalui pewarisan, hibah, wasiat, jual-beli atau lisensi. Bahwa peniruan suatu merek dapat memberikan kemudharatan karena dapat merugikan pemilik merek dan dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam melihat keaslian produk.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran:

3. Bagi Pelaku Bisnis

Sebaiknya para pelaku bisnis yang memakai merek dalam produknya harus menggunakan nama merek hasil pemikirannya sendiri dengan tidak memakai nama merek milik orang lain apalagi sampai meniru produk-produk orang lain juga demi mendapat keuntungan yang cepat. Pelaku bisnis diharapkan mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dengan itikad baik yang sesuai dengan etika dan moralitas.

4. Bagi Pemerintah

Hendaknya pemerintah memperketat dalam pendaftaran merek yang diajukan oleh perorangan atau suatu badan hukum, selain itu juga perlu memperketat pengawasan, agar pelaksanaan peraturan perundangan tentang merek yang ada benar-benar bisa terwujud dan dapat menjadikan keamanan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat. Pengetatan pendaftaran merek dalam arti yang wajar, dimaksudkan untuk memberantas peniruan yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sekaligus untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat maupun badan usaha untuk melindungi ide kreatif penciptaan merek untuk setiap produk yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah; Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedilah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta. 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el Muttaqin. Cet. I. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014. Jakarta: Yayasan Obor. 2014.
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Cet. VII; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Skripsi, Jurnal dan Hasil Penelitian

Amalia, Putri Permata. *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo (studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya. 2015.

Elmi Izzatil Maisyah, *Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Surabaya*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016.

Fakhruzzaini. *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Tesis. Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari. 2009.

Far-Far, Charles Yeremia. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)". *Jurnal Hukum UB*. Agustus. 2014.

Hassan, Wan Zulkifli Wan. Nilai-nilai Fleksibiliti dalam Sumber Perundangan Islam. *MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara*. Volume 10. 2009.

Hidayah, Khoirul. Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn. *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah*. Volume 6. Nomor 1. 2014.

Krishandri, Wenang. "Perlindungan Merek Terkenal "Pierre Cardin" Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 (Studi pada Putusan No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 3. 2016.

Maulana, Insan Budi. Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 7. Nomor 13. 2000.

Misbahuzzulam. Istishab: Sejarah dan Posisinya. *Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah*. Volume 1. Nomor 1. 2013.

Pahusa, Dandi. Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*. Volume 3. Nomor 1. 2015.

Saidurrahman. Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Asy-Syir'ah*. Volume 45. Nomor 1. 2011.

Septiono, Saky. *Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang Merek*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. 2005.

Triyanta, Agus. Sejarah Hak Milik Intelektual dalam Islam. *Al-Mawarid*. Edisi 9. 2003.

Wardhani, Desy Kusuma. Perlindungan Hukum *Blogger* Beritikad Baik Terhadap *Domine Name* Merek Terkenal dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*). *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 2. Nomor 1. 2013.

Peraturan dan Perundang-undangan

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks

Paris Convention for The Protection of Industrial Property

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Putusan Pengadilan

Putusan No. 108 PK/Pdt.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pdt.Sus-HKI/2013

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Internet

Daftar Kelas Barang oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/3> diakses pada tanggal 18 Februari 2017 jam 21:46 WIB.

Global Brand Database of WIPO, <http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp#> diakses pada tanggal 18 Februari 2017 jam 21:24 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Kamus Online, <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1623> diakses pada tanggal 18 Februari 2017 jam 22:00 WIB.

Pierre Cardin Biography, sumber <http://pierrecardin.com/wp-content/themes/pc/res/pdf/bio-pierre-cardin-EN.pdf> diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 23.21 WIB.

Pierre Cardin by Myra Walker, <http://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-clothing-industry/fashion-designers/pierre-cardin>, diakses pada Tanggal 5 Maret 2017 pukul 21:35 WIB.



LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIERRE CARDIN, berkedudukan di 59, rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008, Paris, Perancis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludiyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 (i & j) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- I. ALEXANDER SATRYO WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara B/10, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada P.Heru Tumbelaka, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di The East Buiding, Lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kavling E.3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015;
- II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Pierre Cardin) adalah nama seseorang sebagai perancang (*designer*) asal Perancis yang namanya sangat terkenal diberbagai kalangan masyarakat konsumen diberbagai negara di dunia, termasuk di negara Indonesia;
2. Bahwa ketenaran/keterkenalan nama Penggugat sebagai perancang busana sudah dimulai sejak tahun 1950-an dengan mode futuristik-nya, koleksi pakaian wanita yang ditunjukkannya pada tahun 1953, desain populer "*bubble dress*" pada tahun 1954, maupun *ready -to-wear* yang populer saat ini dan *women ready to wear* koleksi pertamanya untuk departemen store Printemps diciptakan pada tahun 1959. Selain itu, Penggugat juga tercatat sebagai perancang busana pertama yang mengadakan *tour* ke Jepang serta menjual produknya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1971 Penggugat menjadi perancang desain Seragam Pakistan International Airlines yang kemudian menjadi sebuah tren baru, bahkan di tahun yang sama mendesain ulang pakaian Nasional Negara Philipina "Barong Tagalog". Penggugat mulai melakukan pameran koleksinya sendiri di tahun 1971 dengan menggunakan nama "Escape Cardin";
3. Bahwa selain dikenal sebagai perancang busana, kreasi perancangan mode Penggugat juga berkembang pada desain furniture, desain interior, desain interior mobil dan perhiasan, termasuk dalam produk parfum yang diluncurkannya pertama kali pada tahun 1972 dengan merek "Pierre Cardin Por Monsieur";
4. Bahwa tak terhitung lagi kontribusi Penggugat (yang dijuluki *Master of Invention*) selama enam dekade berkiprah di dunia mode, terlebih Penggugat jugalah yang memperkenalkan strategi ritel dan lisensi pada dunia mode, sehingga Pengugat dianugerahi *Superstar Award* oleh Fashion Group International (FGI);
5. Bahwa tidaklah dapat disangkal lagi Penggugat (Pierre Cardin) merupakan orang terkenal semenjak puluhan tahun lalu;
6. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga merupakan pemilik sah Hak Eksklusif atas Merek Dagang Terkenal dengan nama PIERRE CARDIN ("Merek

Dagang PIERRE CARDIN") dan  ("Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN"), yang mulai digunakannya sejak awal Maret tahun 1974 untuk melindungi beberapa jenis barang dalam kelas: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 33. Untuk jenis barang dalam kelas 3 diantaranya;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

"Kosmetik, Parfum";

7. Bahwa Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN tersebut telah didaftarkan, diperdagangkan dan dipromosikan secara besar dan berkesinambungan di beberapa negara di seluruh dunia oleh Penggugat baik secara langsung maupun melalui perusahaan miliknya SARL de Gestion Pierre Cardin, sehingga peredarannya telah menembus batas-batas regional serta tidak mengenal batas negara (*borderless*), yakni antara lain: Afrika Union (AIPA), Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Aruba, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Islands, Belize, Brazil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, Congo, Curacao, Czech Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Estonia, Europe Union, Ecuador, El Salvador, Fiji, Finlandia, Perancis, Gaza, Georgia, Jerman, Yunani, Guatemala, Haiti, Hong. Kong, Hungary, Honduras, India, Indonesia, Israel, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jersey, Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Korea, Laos, Lebanon, Latvia, Ubya, Uechtenstein, Uthuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New Zealand, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru, Paraguay, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, Sarawak, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, WIPO, German, Yaman, Zimbabwe, Zambia", yang mana akan kami sampaikan pada Acara Sidang Pembuktian;
8. Bahwa di Negara Indonesia, Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual - Direktorat Merek untuk berbagai jenis barang, diantaranya jenis barang termasuk dalam kelas 3, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 23, 25, 30, 32, 33, 34, yang mana akan kami sampaikan pada Acara Sidang Pembuktian. Dan untuk jenis barang dalam kelas 3, Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN atas nama Penggugat telah terdaftar dan juga masih dalam proses permohonan pendaftarannya pada Kantor Direktorat Merek-Dirjen HKI, yakni sebagai berikut:
 - Merek Dagang PIERRE CARDIN kelas 3 di bawah Daftar Nomor

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- IDM000192198 yang diperpanjang dengan Nomor R002008005130 tanggal 6 Februari 2009;
- Permohonan pendaftaran Merek Dagang PIERRE CARDIN Agenda Nomor D00.2014.051659 kelas 3 tanggal 11 November 2014;
 - Permohonan pendaftaran Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN Agenda Nomor D00.2014.051658 kelas 3 tanggal 11 November 2014;
9. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim, penggunaan Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN adalah sebagai simbol dihadapan masyarakat/konsumen mengenai produk asli yang berasal dari Penggugat dengan kualitasnya yang baik, sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterkenalan nama Penggugat atas reputasinya yang tinggi;
10. Bahwa dengan adanya bukti pendaftaran Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN Penggugat di berbagai Negara di dunia tersebut membuktikan secara yuridis eksistensi Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN Penggugat sebagai Merek Terkenal (*well known mark*) telah diketahui masyarakat Internasional dengan reputasinya yang tinggi;
11. Bahwa dengan demikian, Penggugat secara hukum telah mempunyai hak khusus dan satu-satunya (tunggal) untuk memakai Merek Dagang kata PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN tersebut diberbagai negara di dunia, khususnya Indonesia untuk membedakan hasilhasil produknya dari pihak lain;
12. Bahwa ternyata pada Tergugat II (Direktorat Merek) telah didaftar atas nama Tergugat I merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN Penggugat, yaitu antara lain:



- a. Merek Dagang  ("Merek Dagang PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196") tanggal 28 April 2010 untuk melindungi jenis barang Kelas 03, antara lain: "Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak cream, shampoo, sabun, parfum, *deodorant*, *body* parfum dan *body lotion*";



- b. Merek Dagang  ("Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122") tanggal 22 Januari 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 03, yakni antara

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain: "Kosmetik, yaitu minyak rambut, bedak, cream, shampoo, sabun, *deodorant*, kosmetik badan, *lotion* untuk keperluan kosmetik dan parfum";

- c. Merek Dagang  ("Merek dagang PIERRE CARDIN + LOGO PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000028783") tanggal 31 Januari 2005 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 03, yakni antara lain: "Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak, cream, shampoo, sabun";

- d. Merek Dagang  ("Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDM000199948") tanggal 31 Maret 2009 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas 03, yakni antara lain: "Segala macam kosmetika, yaitu: bedak untuk wanita dan anakanak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, shampoo, minyakminyak sari kosmetika, kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion/rambut losion kulit, kapas kecantikan, deodorant stick dan hair spray rambut, parfum-parfum, cairan *eau de cologne*, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, bahan cairan perapih, rambut (*hairstyling foam*), celak mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, minyak rambut, pasta gigi, mascara, politer, kertas amplas, tissue wangi basah, hio, dupa, kemenyan, belau cuci, shampoo, lipstick, pemerah kuku, pinsil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka, kapas kecantikan, kapas bola, eye shadow, pemerah pipi, parfum, kertas tissue wangi basah, minyak sari, kain ampelas, kertas amplas, bahan kikis, odol, pasta gigi perekat untuk menempelkan rambut-rambut palsu, bahan perekat untuk keperluan kosmetik, losion untuk dipakai setelah bercukur, batu tawas (antiseptic), abu gunung berapi untuk pembersih, sari buah badan, bahan pewarna rambut dan jenggot, minyak bergamot, bahan pewarna untuk keperluan hias rias, sediaan penghilang warna, parfum, parfum cairan *eau de cologne*, bubuk pewangi anti bau badan, bahan cairan perapih rambut (*hairstyling foam*), celak mata, penghitam

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alis, batu tawas, amoniak (detergen), sabun anti keringat, sabun gosok, sabun untuk mencuci, sabun cotek, sabun detergen, aromatic (biang minyak), soda pemutih, kapur pembersih, semir sepatu boot kapas untuk keperluan kosmetik, krem kosmetik, krem pemutih kulit, krem untuk kulit hewan, sabun *deodorant*, deodorant untuk pemakaian pribadi, air lavender, air javel, sediaan rias muka, pelembut kain, minyak untuk keperluan pembersih, kertas tissue diresapi losion kosmetik, sabun yang mengandung obat, kayu wangi untuk kosmetik, bubuk poles, campuran bunga kering dengan rempah, pomade untuk keperluan kosmetik, lilin penggosok, air wangi, sediaan untuk menghilangkan terak untuk keperluan rumah tangga, safrol, kain penggosok, kulit kayu kwilala untuk mencuci, pasta untuk pengasah pisau cukur, batu apung, kantong-kantong pewangi kain linen, serbuk halus berwarna merah jambu untuk penggosok, cairan pembersih kaca depan mobil, bubuk kapur halus, perekat untuk menempelkan rambut palsu, semprot rambut kosmetika, kanji untuk keperluan mengkilapkan pakaian, batu Tripoli untuk menggosok, bedak talk untuk keperluan kebersihan badan, kapas kosmetik, pembersih untuk gigi, pemerah gigi, *deodorant stick*”;

13. Bahwa Tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Dagang PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDMOO0199948 Kelas 03 pada Direktorat Merek (Tergugat 11) jelas telah dilandasi oleh iktikad tidak baik (*bad faith*) sebagaimana ketentuan Pasal 4 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf b serta Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengingat:
- Merek Kata PIERRE CARDIN dan Logo PIERRE CARDIN bukanlah kata biasa maupun logo yang umum/lazim digunakan dalam pergaulan/percakapan Bangsa Indonesia, sehingga sangatlah tidak rasional apabila dikemudian Tergugat I yang seorang WNI mendaftarkan Merek Dagang kata PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN sebagai merek produk menggunakan nama Penggugat;
 - Adanya persamaan/kemiripan (*identical*) atas susunan dan karakter huruf/suku kata dan bunyi pengucapannya (*pronunciation*) serta logo/

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gambar pada Merek Dagang kata PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03 atas nama Tergugat I, hal mana secara yuridis memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN milik Penggugat yang sudah terkenal (*wellknown mark*) dan terdaftar diberbagai Negara di seluruh dunia, yang notabeneanya juga merupakan bagian dari nama Penggugat yang terkenal;

c. Merek Dagang kata PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN & LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN & LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN & LOGO P Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03 atas nama Tergugat tersebut secara tegas menggunakan unsur nama Penggugat (Pierre Cardin), padahal tidak pernah ada ijin atau persetujuan dari Penggugat atas penggunaannya tersebut;

14. Bahwa Merek Dagang PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03 atas nama Tergugat I terbukti merupakan suatu peniruan yang disengaja dari Merek Dagang PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN milik Penggugat yang sudah terkenal (*wellknown mark*) di mancanegara dan keterkenalan Nama Penggugat (Pierre Cardin), sehingga jelas pendaftarannya didaftarkan atas "Iktikad Tidak Baik" (*bad faith*) sebagaimana ketentuan Pasal 4 *jo*. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga berlaku asas: "*Pirate Non Mutat Dominium*";

15. Bahwa sejatinya masih banyak kata/kalimat selain kata PIERRE CARDIN dan LOGO PIERRE CARDIN yang dapat didaftarkan/digunakan sebagai merek oleh Tergugat I. Namun ironisnya Tergugat I justru dengan memaksa kehendaknya dengan mendaftarkan/menggunakan Merek Dagang kata PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03 yang memiliki persamaan secara pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang PIERRE CARDIN & LOGO PIERRE CARDIN milik Penggugat yang telah terkenal dan nama Penggugat. Padahal Tergugat I yang seorang WNI dapat menciptakan Merek Dagang selain kata PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN, mengingat kata PIERRE CARDIN maupun LOGO PIERRE CARDIN bukanlah kata biasa maupun Logo yang lazim dipergunakan dalam pergaulan Bangsa Indonesia;

16. Bahwa oleh karena itu, tidak dapat disangkal lagi bahwasanya Tergugat I telah terbukti memiliki iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan Merek Dagang PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03 secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak maupun Merek Dagang kata PIERRE CARDIN dan Merek Dagang LOGO PIERRE CARDIN milik Penggugat yang telah terkenal dan nama Penggugat (Pierre Cardin), demi kepentingan usaha Tergugat I secara jalan pintas (*passing off*) yang berakibat kerugian pada pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, ceroboh atau menyesatkan konsumen. Padahal dalam putusan MARI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 telah jelas menyebutkan: "Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apa/agi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal";

17. Bahwa dengan demikian, secara yuridis terbukti pendaftaran Merek Dagang PIERRE CARDIN Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03, Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO P Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03 atas nama Tergugat I sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b & ayat (3) huruf (a) Undang-Undang

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga patut dan layak dibatalkan pendaftaran mereknya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

18. Bahwa diikutsertakannya Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: "Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan berkekuatan hukum tetap";

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar 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 dan Merek Dagang



adalah bagian dari nama Penggugat (Pierre Cardin) yang merupakan orang terkenal;

4. Menyatakan Merek Dagang PIERRE CARDIN dan Merek Dagang



atas nama Penggugat adalah merupakan merek terkenal (*wellknown mark*) yang telah digunakan pertama kali awal Maret 1974 dan terdaftar di beberapa Negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia;

5. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor IDM000028783 Kelas 03 atas nama Tergugat I adalah dilandasi dengan iktikad tidak baik (*bad faith*), karena merupakan suatu peniruan/jiplakan dari Merek Dagang Penggugat yang merupakan Merek terkenal (Well Kown

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mark) dan atas nama Penggugat (PIERRE CARDIN) yang terkenal sebagaimana ketentuan Pasal 4 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

6. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000199948 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000028783 Kelas 03 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek berdasarkan ketentuan Pasal 4 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7. Memerintahkan Direktorat Merek (Tergugat II) untuk mentaati keputusan ini

dengan mencatat pembatalan Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000199948 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000223196 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000234122 Kelas 03, Merek Dagang  Daftar Nomor

IDM000028783 Kelas 03 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu).

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah kadaluarsa/lewat waktu, hal mana dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara pada tanggal 4 Maret 2015, dengan objek gugatan adalah pembatalan merek dagang;

3. Bahwa 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";
4. Bahwa merek-merek terdaftar milik Tergugat I yaitu:
 - a. Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO PIERRE CARDIN Nomor Pendaftaran IDM 000028783 tanggal 31 Januari 2005 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 03, adalah merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 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 *jo.* 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, tercatat peralihan hak ke atas nama Raimin, yang kemudian terjadi pemindahan hak kepada Eddy Tan, dan kemudian pada tanggal 18 Mei 1987 tercatat pemindahan hak dari Eddy Tan kepada Alexander Satryo Wibowo (Tergugat I);
 - b. Merek Dagang PIERRE CARDIN, Nomor Pendaftaran IDM 000223196 tanggal 28 April 2010 untuk melindungi jenis barang kelas 03, adalah merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 563361, tanggal 28 April 2000;
 - c. Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO Nomor Pendaftaran IDM000234122 tanggal 22 Januari 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 03, adalah merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 563362, tanggal 27 Juni 2000;
 - d. Merek Dagang PIERRE CARDIN + LOGO PIERRE CARDIN Nomor Pendaftaran IDM 000199948 tanggal 31 Januari 2009 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 03;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian telah ada rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun untuk pendaftaran merek Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam sub 4a di atas, dan 15 (lima belas) tahun untuk pendaftaran Merek Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam sub 4b dan 4c di atas dan 6 (enam) tahun untuk pendaftaran merek Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam sub 4d di atas;
6. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek tersebut, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum secara formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek; Bahwa 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;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek tersebut, adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdapatnya merek dalam Daftar Umum Merek; Pasal tersebut secara tegas memang memberikan koridor hukum atas objek sengketa yaitu merek terdaftar yang belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, dimana tujuan dari pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan pelaku usaha dalam membangun reputasi suatu merek, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut, maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan kontrol hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan, terkecuali merek-merek yang dijadikan objek sengketa terdaftar dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Merek; Fakta hukumnya adalah bahwa merek-merek Tergugat I tidaklah dapat dikualifikasi sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat tidak ada suatu elemen merek apapun milik Tergugat I yang melanggar ketertiban Umum;
8. Bahwa adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, *c.q.* Direktorat Merek, hal mana sejalan dengan Pasal 3 *jo.* Pasal 28 Undang-Undang Merek yang menyatakan: Pasal 3: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya"; Pasal 28 : "Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";

9. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek yang bersifat imperative (yaitu dengan adanya kata-kata: "hanya dapat"), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek tersebut;
10. Bahwa sifat imperativenya pasal tersebut di atas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *jo.* Pasal 28 Undang-Undang Merek, yang mencerminkan kehendak untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi Merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku tersebut, sebab jika batasan waktu seperti demikian itu 5 (lima) tahun tidak ditentukan oleh undang-undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran merek (*vide* Putusan MARI Nomor 012 K/N/Haki/2002 tanggal 3 September 2002);
11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga cukup alasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 - Eksepsi Tergugat II:
Gugatan Penggugat Kadaluarsa:
 1. 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

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., telah lewat waktu/kadaluarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 4 Maret 2015, sedangkan objek gugatan Penggugat adalah 3. pembatalan merek dagang terdaftar milik Tergugat I diantaranya yaitu:

- a. Merek PIERRE CARDIN nomor pendaftaran IDM000223196 tanggal 20 Oktober 2009 *filling date* 28 April 2010 dengan tanggal pendaftaran pertama kali tanggal 18 Februari 2004 untuk melindungi jenis barang: Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak cream, shampoo, sabun, parfum, deodorant, body parfum dan body lotion yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Tergugat sebagaimana etiket di bawah ini;

PIERRE CARDIN

- b. Merek PIERRE CARDIN dan Logo nomor pendaftaran IDM000234122 tanggal pendaftaran 22 Januari 2010 *filling date* 27 Juni 2010 dengan tanggal pendaftaran pertama kali tanggal 18 Februari 2004 untuk melindungi jenis barang: Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak, cream, shampoo, sabun, *deodorant*, kosmetik badan, *lotion* untuk keperluan kosmetik dan parfum yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Tergugat sebagaimana etiket di bawah ini;



PIERRE CARDIN

- c. Merek PIERRE CARDIN nomor pendaftaran IDM000028783 tanggal pendaftaran 31 Januari 2005 *filling date* 24 Oktober 2005 dengan tanggal pendaftaran pertama kali tanggal 24 Oktober 1985 dengan nomor daftar 199.049 untuk melindungi jenis barang: Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak, cream, shampoo, sabun yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Tergugat sebagaimana etiket di bawah ini;



PIERRE CARDIN

- d. Merek PIERRE CARDIN nomor pendaftaran IDM000199948 tanggal pendaftaran 31 Maret 2009 *filling date* 28 September 2007 untuk melindungi jenis barang: Segala macam kosmetika yaitu: bedak untuk

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut, shampoo, minyak-minyak sari kosmetika, kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, *deodorant stick* dan *hairs pray* rambut, parfum-parfum, cairan *eau de cologne*, bubuk pewangi anti bau badan, pemerah pipi, bahan cairan perapih, rambut (*hairstyling foam*), celak mata, penghitam alis, bahan-bahan pemelihara gigi, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, sabun batangan, sabun krim, sabun bubuk, minyak rambut, pasta gigi, maskara, politur, kertas amplas, tissue wangi basah, hio, dupa, kemenyan, belau cuci, shampoo, iipstik, pemerah kuku, pinsil alis, cream-cream kulit, cream-cream muka, kapas kecantikan, kapas bola, *eye shadow*, pemerah pipi, parfum, kertas tissue wangi basah, minyak sari, kain ampelos, kertas amplas, bahan kikis, odol, pasta gigi perekat untuk menempelkan rambut-rambut palsu, bahan perekat untuk keperluan kosmetik, losion untuk dipakai setelah bercukur, batu tawas (antiseptik), abu gunung berapi untuk pembersih, sari buah badan, bahan pewarna rambut dan jenggot, minyak bergamot, bahan pewarna untuk keperluan hias rias, sediaan penghilang warna, parfum, parfum cairan *eau de cologne*, bubuk pewangi anti bau badan, bahan cairan perapih rambut (*hairstyling foam*), celak mata, penghitam alis, batu tawas, amoniak (deterjen), sabun anti keringat, sabun gosok, sabun untuk mencuci, sabun colek, sabun detergen, aromatik (biang minyak, soda pemutih, kapur pembersih, semir sepatu boot, kapas untuk keperluan kosmetik, krem kosmetik, krem pemutih kulit, krem untuk kulit hewan, sabun deodorant, deodorant untuk pemakaian pribadi, air lavender, air javel, sediaan rias muka, pelembut kain, minyak untuk keperluan pembersih, kertas tissue diresapi losion kosmetik, sabun yang mengandung obat, kayu wangi untuk kosmetik, bubuk poles, campuran bunga kering dengan rempah, pomade untuk keperluan kosmetik, lilin penggosok, air wangi, sediaan untuk menghilangkan terak untuk keperluan rumah tangga, safrol, kain penggosok, kulit kayu kwilaia untuk mencuci, pasta untuk pengasah pisau cukur, batu apung, kantong-kantong pewangi kain linen, serbuk halus berwarna merah jambu untuk penggosok, cairan pembersih kaca depan mobil, bubuk Kapur halus, perekat untuk menempelkan rambut

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, semprot rambut kosmetika, kanji untuk keperluan mengkilapkan pakaian, batu Tripoli untuk menggosok, bedak talk untuk keperluan kebersihan badan, kapas kosmetik, pembersih untuk gigi, pemerah pipi, *deodorant*, *deodorant stick*, yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Tergugat I sebagaimana etiket di bawah ini;



PIERRE CARDIN

3. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum dan fakta-fakta yang disampaikan pada poin 2 huruf a sampai dengan huruf d di atas, terhadap merek-merek PIERRE CARDIN yang dimintakan pembatalannya maka gugatan sekarang ini telah kadaluarsa karena telah ada rentang waktu lebih dari 5 (lima) tahun untuk pendaftaran merek PIERRE CARDIN kelas 03 atas nama Tergugat bahkan Merek PIERRE CARDIN nomor pendaftaran IDM000223196, Merek PIERRE CARDIN dan Logo nomor pendaftaran IDM000234122 dan Merek PIERRE CARDIN nomor pendaftaran IDM000028783 telah melakukan perpanjangan perlindungan mereknya, sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa;
4. Bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar, Penggugat terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menyatakan:
"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.....";
5. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI c.q. Direktorat Merek. Oleh karena diantara objek gugatan sudah ada yang lewat waktu/kadaluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudah tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaptarnya merek-merek dalam Daftar Umum Merek, karena apabila hal tersebut tidak diatur secara cermat maka tidak tertutup kemungkinan merek-merek yang telah terdaftar dalam dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI c.q. Direktorat Merek akan begitu saja dengan mudah dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang belum jelas maksud dan tujuannya. Dan selanjutnya adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Direktorat Jenderal HKI c.q. Direktorat Merek, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7. Bahwa berdasarkan pada uraian pada angka 1 sampai dengan 6 di atas, terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Tentang Merek Terkenal:

8. Bahwa Penggugat mendalilkan mereknya adalah merek dagang yang terkenal sangatlah berlebihan hanya dengan mendalilkan tentang dasar hukum dari merek terkenal;
9. Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di beberapa Negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
10. Bahwa sesuai dengan Konvensi Paris, apabila merek sengketa yang menyangkut perbedaan interpretasi dalam menilai suatu merek apakah merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa sengketa tersebut, dengan demikian kewajiban Penggugat dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia yang mempunyai keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya (semua unsur harus

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan);

11. Dengan demikian sehubungan dengan Penggugat mendalilkan merek "PIERRE CARDIN" tersebut adalah merek terkenal sebagaimana gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR penggugat harus membuktikan unsur-unsur di atas secara menyeluruh;

Tentang Iktikad Tidak Baik:

12. Bahwa tentang iktikad tidak baik Tergugat I yang dikemukakan oleh Penggugat sangatlah tidak relevan karena merek-merek Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek lebih dahulu dibandingkan dari merek PIERRE CARDIN milik Penggugat, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik Pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek atas nama Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek, sehingga secara hukum sudah tidak relevan apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar di Direktorat Merek dianggap memiliki iktikad tidak baik;
13. Perlu dijelaskan pula bahwa sifat perlindungan hukum merek adalah bersifat territorial dengan pengertian bahwa dimana merek tersebut didaftarkan disanalah dilindungi, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereknya telah terdaftar di beberapa negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam menyatakan merek-merek PIERRE CARDIN atas nama Tergugat I didaftar dengan iktikad tidak baik, karena sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek, pada saat pertama kali merek PIERRE CARDIN diajukan permohonan pendaftarannya tidak ada merek yang sama untuk jenis barang yang sama terdaftar di Direktorat Merek, apalagi diantara merek-merek PIERRE CARDIN atas nama Tergugat I juga telah lebih dari 10 tahun terdaftar di Indonesia sehingga secara hukum sangatlah berlebihan Penggugat mendalilkan merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I didaftar dengan iktikad tidak baik;
14. Demi kepastian hukum dalam melakukan usaha terhadap pelaku usaha dan eksistensi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana Negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, dan selanjutnya terdaptarnya merek-merek tersebut telah diproses secara substantif yang mengacu kepada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar kiranya di dalam memutus sengketa ini tidak semata-mata berpatokan kepada pertimbangan hukum saja akan tetapi juga unsur bisnis dan sosial dimana Tergugat I telah menciptakan lapangan pekerjaan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo.* Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 8 Juli 2015, kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara menyeluruh;
1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan terhadap Penolakan *Judex Facti* tersebut di atas, karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta secara nyata telah tidak memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dengan komprehensif atas seluruh bagian gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;
 2. Bahwa pada dasarnya gugatan Pemohon Kasasi I/Tergugat I menitikberatkan pada unsur keterkenalan nama Pemohon Kasasi/Penggugat "Tn. PIERRE CARDIN" adalah seorang terkenal di dunia sebagai perancang, yang namanya tersebut juga digunakan sebagai merek dagang miliknya dan menjadi bagian dari keterkenalan nama Pemohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana hal ini diuraikan dengan jelas dalam dalil-dalil *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum* surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;
 3. Bahwa namun ironisnya *Judex Facti* telah mengabaikan atau tidak pernah memeriksa tuntutan (gugatan) Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap unsur keterkenalan nama "PIERRE CARDIN" yang jelas dimaktubkan dalam poin 2 dan 3 Petitum surat gugatan, dirumuskan sebagai berikut:
 - (1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan Penggugat adalah seorang terkenal sebagai perancang yang dipakai sebagai merek dagang Penggugat;
 - (3) Menyatakan Merek Dagang PIERRE CARDIN adalah nama Penggugat (Pierre Cardin) yang merupakan orang terkenal;
 - (4) Dan seterusnya;
 4. Bahwa merujuk asas yang digariskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR maka putusan haruslah secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus bagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya; Dengan demikian, *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., terbukti melakukan pelanggaran hukum, dan karena itu praktis putusan perkara *a quo* mengandung ketidakadilan, ketidak-objektifan dan cenderung memihak Termohon Kasasi I/Tergugat I;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta seharusnya bersikap cermat dan bijaksana dengan memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat mengenai seorang yang terkenal, mengingat secara yuridis “nama orang terkenal” merupakan salah satu kriteria yang mendapat perlindungan hukum di dalam pemakaian/penggunaan suatu merek dagang/jasa, sebagaimana hal ini tegas dinyatakan dalam norma Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”):
Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek:
Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - (a) Merupakan atau meyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Bahwa sesuai dalil-dalil yang diuraikan dalam posita Penggugat dalam surat gugatannya serta keberadaan bukti P-1a dan P-1b, telah menunjukkan fakta nama Pemohon Kasasi/Penggugat “PIERRE CARDIN” merupakan seorang terkenal sebagai perancang bertaraf internasional, yang keterkenalan namanya tersebut telah didapat sejak tahun 1950-an dan bahkan hingga saat ini apabila diterapkan secara fakta notoir keterkenalan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai seorang designer tidak terbantahkan lagi;
7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti “P-3a sampai dengan P-6k” berupa “Sertipikat Pendaftaran merek dagang “PIERRE CARDIN” diberbagai negara di dunia atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat untuk berbagai macam kelas seperti: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 33”; dan keberadaan bukti “P-7G sampai dengan P7-i” berupa “sample produk barang merek PIERRE CARDIN milik Pemohon Kasasi/Penggugat”, sejatinya juga telah membuktikan bahwa nama PIERRE CARDIN dipergunakan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk merek dagang miliknya, dan oleh karena itu keberadannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterkenalan nama Pemohon Kasasi/Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan adalah orang terkenal sebagai perancang yang namanya dipakai sebagai merek dagang Penggugat dan merek dagang PIERRE CARDIN juga adalah nama Penggugat (Pierre Cardin) yang merupakan orang terkenal;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- B. *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd*);
9. Bahwa selain daripada itu, *Judex Facti* ternyata juga kurang memberikan pertimbangan hukum di dalam mengadili perkara *a quo*, sebagaimana hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada halaman 50 poin 3 sampai dengan halaman 51 poin 4, sebagai berikut:
- (3) Tentang penggunaan unsur nama Penggugat (PIERRE CARDIN) padahal Tidak pernah ada persetujuan dari Penggugat atas penggunaan tersebut:
- Menimbang, bahwa kata merek PIERRE CARDIN yang digunakan oleh Tergugat I ternyata benar sama dengan unsur nama Penggugat (PIERRE CARDIN), akan tetapi diperlukan adanya pertimbangan dan pembuktian, apakah penggunaan kata merek PIERRE CARDIN oleh Tergugat I tersebut dilakukan dengan unsur sengaja memanfaatkan unsur nama Penggugat tersebut;
- (4) Tentang merek dagang PIERRE CARDIN milik Penggugat yang sudah terkenal (*well known*) dan sudah didaftarkan di berbagai negara tanpa batas regional, demikian pula nama Penggugat (PIERRE CARDIN) sudah terkenal di mancanegara;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan terkenalnya suatu merek sesuai bunyi penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Merek tersebut telah didaftarkan di beberapa negara;
 2. Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;
 3. Merek tersebut telah memiliki reputasi, karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran;
 - Menimbang, bahwa menurut Majelis, keterkenalan merek yang dimaksud bukanlah keterkenalan pada saat ini atau pada saat ini atau pada saat gugatan perkara ini didaftarkan, melainkan keterkenalan merek PIERRE CARDIN milik Penggugat pada merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I didaftarkan di Indonesia pada kantor Tergugat II *in casu* Direktorat Merek, karenanya kiranya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, kapan sebenarnya merek PIERRE CARDIN milik Tergugat I pertama kali didaftarkan pada Tergugat II

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktorat Merek) dan selanjutnya apakah pada saat itu merek PIERRE CARDIN milik Penggugat sudah merupakan merek terkenal;

10. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas terbukti tidak objektif dan kurang memberikan pertimbangan hukum secara komprehensif, khususnya terhadap pemeriksaan mengenai unsur nama PIERRE CARDIN sebagai orang terkenal yang melekat pada merek-merek PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I, sehingga pada gilirannya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
11. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas hanya berpedoman atau mengaitkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf B Undang-Undang Merek mengenai kriteria merek terkenal, *in casu* mendasarkan pada merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat, namun tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Merek;
12. Bahwa seharusnya *Judex Facti* secara cermat turut mempertimbangkan adanya unsur nama Pemohon Kasasi/Penggugat Tn. PIERR CARDIN yang merupakan orang terkenal, mengingat Gugatan pembatalan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pendaftaran merek  Daftar Nomor IDM000199948 Kelas 03, Merek  Daftar Nomor IDM000223196 Kelas 03, Merek  Daftar Nomor IDM000234122 Kelas 03, Merek  Daftar Nomor IDM00028783 Kelas 03 atas nama Tergugat I dalam perkara *a quo* juga didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek;
13. Bahwa secara faktual merek-merek dagang atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I tersebut menggunakan atau menyerupai nama Pemohon Kasasi/Penggugat Tn. PIERRE CARDIN, yang merupakan orang terkenal semenjak puluhan tahun lalu. Sedangkan sesungguhnya Pemohon Kasasi/Penggugat

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- tidaklah pernah memberikan persetujuan terhadap siapapun untuk menggunakan namanya tersebut untuk tujuan apapun, terutama untuk kegiatan perdagangan, termasuk terhadap Termohon Kasasi I/Tergugat I;
14. Bahwa *Judex Facti* seharusnya bersikap bijaksana memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memeriksa Perkara *a quo*, mengingat karena untuk membesarkan namanya sebagai seorang perancang terkenal berkelas internasional, Pemohon Kasasi/Penggugat mendapatkan dengan bekerja keras, mengucurkan tenaga, dana dan pikiran selama bertahun-tahun lamanya, yakni sejak tahun 1950 hingga saat ini beliau masih aktif dalam karirnya tersebut, sebagaimana dapat diuraikan secara singkat mengenai sejarah perjalanan karir dari Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:
- Sejak tahun 1950-an Pemohon Kasasi sudah berkarya sebagai desainer (perancang) tidak hanya di negara asalnya Perancis, namun juga di berbagai belahan negara di dunia lainnya dan terkenal, Penggugat menjadi terkenal dengan rancangan mode pakaian futuristik-nya serta koleksi pakaian wanita pada tahun 1953. Desain populer "*bubble dress*" pada tahun 1954, maupun *ready-to-wear* yang populer saat ini dan *women ready to wear* koleksi pertamanya untuk departemen *store printemps* diciptakan pada tahun 1959. Tahun 1958 Penggugat menerima penghargaan sebagai *young designers* di Negara Bagian Boston (di luar Negara Asalnya Perancis). Tahun 1960 Penggugat menjadi perancang busana pertama yang mengadakan tour ke Jepang serta menjual produknya, Tahun 1971 Penggugat menjadi perancang desain Seragam Pakistan International Airlines yang kemudian menjadi sebuah tren baru, serta di tahun yang sama mendesain ulang pakaian Nasional Negara Philipina "Barong Tagalog". Pemohon Kasasi/Penggugat mulai melakukan pameran koleksinya sendiri di tahun 1971 dengan menggunakan nama "*Escape Cardin*" (*vide* Bukti P-1a dan P1b);
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kiranya patut diakui bahwasanya eksistensi Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai seorang perancang bertaraf internasional adalah seorang yang terkenal. Oleh karena itu sangatlah tidak adil apabila nama/harkat dari Pemohon Kasasi/Penggugat dipergunakan oleh pihak lain tanpa persetujuannya untuk kepentingan komersil, dimana dalam hal ini terlihat jelas terdapat persaingan curang (*unfair competition*) dalam kegiatan perdagangan. Bahkan keberadaan merek dangan PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/Tegugat I berpotensi menjatuhkan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

nama besar Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah berpuluh-puluh tahun lamanya dibangun/diperjuangkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Pemohon Kasasi/Penggugat mendapat perlindungan hukum atas keterkenalan namanya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Merek;

16. Bahwa selain daripada itu, *Judex Facti* ternyata juga telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya mengenai merek Pemohon Kasasi/Penggugat bukan merek terkenal, sebagaimana pertimbangan dalam halaman 52 sampai dengan halaman 53, mengingat hal-hal sebagai berikut di bawah ini;
17. Bahwa berdasarkan bukti "P-3a sampai dengan P-6k" merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Pemohon Kasasi telah terdaftar diberbagai negara di dunia, khususnya sejak di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Dunia Hak Keyaaan Intelektual atau Organisation Mondiale De La Propiete Intellectuelle (OMPI) tahun sejak tahun 1970, yakni Jerman, Honggaria, Liechtenstein, Swiss, Ceko Slowakia, Austria, Belgia, Spanyol, Italy, Luksemburg, Monako, Belanda, Portugal, San Marino, Tunisia, Maroko, dan Vietnam (*vide* Bukti P5i);
18. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 adalah berupa *affidavit* menunjukan bahwasanya merek PIERRE CARDIN telah diinvestasikan, diperdagangkan dan dipromosikan secara terus menerus sejak tahun 1974 diberbagai belahan negara didunia, diantaranya di negara-negara: Afrika Union (AIPA), Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Aruba, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Islands, Belize, Brazil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, Congo, Curacao, Czech Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Estonia, Europe Union, Ecuador, El Salvador, Fiji, Finlandia, Perancis, Gaza, Georgia, Jerman, Yunani, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Hungary, Honduras, India, Indonesia, Israel, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jersey, Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Korea, Laos, Lebanon, Latvia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New Zealand, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru, Paraguay, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, Sarawak, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina,

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, WIPO, German, Yaman, Zimbabwe, Zambia”;

19. Bahwa meskipun *affidavit* merupakan Akta pernyataan sepihak, namun keberadaannya telah dilegalisasi oleh Department Hukum Negara Perancis dan oleh Notaris Publik di Perancis, dan apabila bukti *affidavit* tersebut dipandang secara cermat dalam satu kesatuan dengan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Penggugat lainnya seperti P1-a, P1-b, P-3a sampai dengan P-6k” maupun bukti “P-7a sampai dengan P7-i, maka dapat disimpulkan kebenaran eksistensi merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Pemohon Kasasi telah diperdagangkan di berbagai belahan negara di dunia sejak tahun 1970; Sangatlah tidak mendasar dan sangat sulit apabila Pemohon Kasasi/ Penggugat harus mengumpulkan buti-bukti penjualan maupun promosi merek “PIERRE CARDIN” yang telah dilakukan pada 41 tahun lalu atau setidaknya-tidaknya sebelum terdaptarnya merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk pertama kalinya di tahun 1974;
20. Bahwa sejatinya, Peradilan di Indonesia telah konsekuen menjalankan ketentuan TRIPs Agreement dan Paris Convention dimana melakukan perlindungan terhadap merek terkenal dari upaya-upaya peniruan pihak lain secara iktikad tidak baik, dimana dalam putusan-putusan Peradilan dimaksud tidak memaksakan adanya keharusan untuk membuktikan keberadaan Asli Sertipikat-Sertipikat Merek yang terdaftar di berbagai negara di dunia untuk membuktikan klaim sebagai Merek Terkenal, invoice maupun promosi-pomosi, akan tetapi cukup dengan *affidavit* saja, sebagaimana putusan-putusan berikut yang telah bekekuatan hukum tetap diantaranya dibawah ini:
 - Perkara Merek ARSENAL Reg Nomor 60/HKI-Merek/2013/PN.Jkt Pst.;
 - Perkara Merek CESARE PACIOTTI Reg.Nomor 43/HKI-MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.;
 - Perkara Merek CESARE PACIOTTI Reg.Nomor 44/HKI-MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.;
 - Perkara Merek CESARE PACIOTTI Reg.Nomor 47/HKI-MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.;
 - Perkara Merek GIORDANO Reg.Nomor 21/PDT.G/1998/PN.JKT.PST.;
 - Perkara Merek GIORDANO Reg.Nomor372/PDT.G/1999/PN.JKT.PST.;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

21. Perkara Merek GIORDANO Reg.Nomor 394/PDT.G/1999/PN.JKT.PST.;
Bahwa kiranya untuk menilai merek suatu merek terkenal (*well know mark*), maka agar dipertimbangkan kaidah-kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - Yurisprudensi MA.RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995 menyebutkan: "Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftarkan dibanyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas luar negara asalnya";
 - Yurisprudensi MA.RI Nomor 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 November 1995 Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka secara yuridis jelas Merek dagang PIERRE CARDIN layak untuk dikualifikasikan sebagai merek terkenal (*well know mark*). Bahwa selain daripada itu, pendaftaran merek-merek dagang PIERRE CARDIN notabenenya juga diambil nama Pemohon Kasasi/Penggugat seorang perancang yang telah di dunia sejak tahun 1950- an, dengan demikian keberadaan merek PIERRE CARDIN atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat tentunya *mutatis mutandis* melekat keterkenalan Pemohon Kasasi/Penggugat;
23. Bahwa Negara Indonesia wajib melindungi merek-merek terkenal dari tindak penjiplakan/pemboncengan serta perbuatan curang (*passing off*) dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh SK Menkeh 1987 *jo.* Menkeh 1991 Nomor M.03-HC.02.01/1991. Hal tersebut senafas pula dengan ketentuan Pasal 6 *bis* Paris Convention *jo.* Pasal 16 ayat (2) TRIPs yang menyatakan: "Perbuatan meniru, membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek orang lain adalah merupakan perbuatan pembajakan (*pirate*) secara iktikad tidak baik";
- C. Tentang pendaftaran merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I terbukti dilandasi unsur iktikad tidak baik (*bad faith*);
24. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dengan tega pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 53 sampai dengan 56, mengingat pendaftaran merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I nyata-nyata dilandasi unsur iktikad tidak baik, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek;

25. Bahwa kata PIERRE CARDIN jelas bukanlah kata biasa/lazim/umum yang digunakan dalam pergaulan/percakapan Bangsa Indonesia, sebagaimana hal ini juga diakui oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48 paragraf 5 putusan, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sangat sependapat dengan Penggugat bahwa kata dan logo PIERRE CARDIN bukanlah kata umum/lazim digunakan dalam pergaulan/percakapan Bangsa Indonesia";
26. Bahwa sedangkan *inconcreto* merek-merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I tersebut terbukti menggunakan nama Pemohon Kasasi/Penggugat Tn. PIERRE CARDIN, yang namanya tersebut telah terkenal semenjak tahun 1950-an, sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan terhadap siapapun untuk menggunakan/mendaftarkan merek dagang PIERRE CARDIN termasuk terhadap Termohon Kasasi/Tergugat I, yang terdaftar untuk pertama kali di Indonesia adalah tanggal 29 Juli 1977 (*vide* bukti bukti T.I-1.c. dan bukti T.I.5), sehingga keberadannya nyata-nyata merupakan wujud peniruan/jiplakan dari nama PIERRE CARDIN yang merupakan orang terkenal (sejak tahun 1950-an) dan namanya tersebut juga dijadikan merek dagang milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang memiliki peredaran secara International sejak puluhan tahun lalu;
27. Bahwa merujuk penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek Dagang "LV" yang sudah dikenal secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang "LV" tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, merujuk ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs, menyatakan: "perbuatan meniru, membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek orang lain yang sudah terkenal adalah merupakan perbuatan pembajakan (*pirate*) secara iktikad tidak baik";

28. Bahwa dengan demikian, Keberadaan merek dagang PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah jelas dilandasi iktikad tidak baik (*bad faith*) karena merupakan wujud tiruan/jiplakan dari nama PIERRE CARDIN yang merupakan orang terkenal yang namanya tersebut juga dijadikan merek dagang miliknya, demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara jalan pintas (*passing off*), sehingga berakibat timbulnya kerugian bagi pada pihak Pemohon Kasasi/Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, ceroboh atau menyesatkan konsumen dengan mengira produk-produk merek PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I merupakan produk dari Pemohon Kasasi/Penggugat atau setidaknya menimbulkan kesan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/ Tergugat I sehingga pada gilirannya merusak ketertiban umum;
29. Bahwa melengkapi argumentasi tersebut dan kiranya menjadi bahan referensi yang mulia *Judex Juris*, berikut disampaikan beberapa kaidah yurisprudensi mengenai kriteria iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam aktifitas perdagangan:
- Yurisprudensi MA.RI Nomor 39 K/Pdt/1989, memberikan kriteria hukum tentang iktikad tidak baik dan *unfair competition* bahwa setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung tindakan *unfair competition* dalam dunia bisnis dapat meruntuhkan sendi-sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi masyarakat konsumen;
 - Yurisprudensi MA.RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995: "Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (*free trade*) dan persaingan bebas (*free competition*) bisa tercapai dan terwujud apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja serta dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk: peniruan (*imitation*), reproduksi (*reproduction*) dan Penterjemahan (*translation*) merek orang lain";
 - Yurisprudensi MA.RI Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 juga jelas menyebutkan: "Bangsa Indonesia wajib menekankan perlunya

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan merek yang menunjukkan identitas nasional dan tidak menggunakan merek yang berbau asing, apalagi meniru merek-merek asing yang sudah terkenal”;

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat merek PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I menggunakan/menyerupai nama Pemohon Kasasi/Penggugat (PIERRE CARDIN) seorang terkenal dan dilandasi iktikad tidak baik, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a *jo*. Pasal 4 Undang-Undang Merek, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan;

31. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka mohon Yang Mulia *Judex Juris* berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* sekaligus mengambil alih pemeriksaan perkara *a quo* dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya permohonan dari Pemohon Kasasi untuk melakukan pembatalan Merk PIERRE CARDIN pada kelas 03 dari daftar umum Merk dan mengumumkannya dalam berita resmi Merk Dep. Paten dan Merk, dengan dalil penggunaan dan pendaftaran Merk tersebut telah memiliki iktikad tidak baik yakni meniru dan mendompleng ketenaran Merk milik Penggugat yang telah terdaftar di beberapa negara;
- Bahwa berdasar pembuktian diketahui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas merk PIERRE CARDIN, yang telah mendaftarkan merk tersebut pada tanggal 29 Juli 1977. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran merk atas merk tersebut, merk tersebut tidak pernah terdaftar dan dikenal, sehingga pada dasarnya pendaftaran tersebut dapat diterima;
- Bahwa ternyata merk dimaksud Penggugat dengan merk yang terdaftar atas nama Tergugat memiliki perbedaan, karena untuk menjaga komoditas perdagangan merk PIERRE CARDIN, Termohon memiliki pembeda dengan selalu mencantumkan kata-kata *Product by PT.Gudang Rejeki* sebagai pembeda, disamping keterangan lainnya sebagai produk Indonesia. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merk

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mendompleng keterkenalan merk lain;

- Bahwa berdasar hal tersebut maka pengajuan dan pembatalan merk PIERRE CARDIN yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, apalagi dalam hal ini pengajuan gugatan ini adalah pengajuan gugatan pembatalan yang kedua, setelah pengajuan gugatan pembatalan yang pertama ditolak *Judex Juris* pada tanggal 22 Desember 1981;
- Bahwa dengan demikian maka pendaftaran merk tersebut tidak memiliki maksud untuk mendompleng merk milik Penggugat, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pendaftaran merk tersebut tidak dapat dikwalifikasi memiliki iktikad tidak baik;
- Bahwa pendaftaran merk PIERRE CARDIN milik Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai perundang-undangan yang ada, dan berlaku ketentuan "*frist to file*";
- Bahwa telah ada gugatan pembatalan yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) pada tanggal 22 Desember 1981 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang Hakim Agung, dengan pendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi d/h Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa benar nama asli Penggugat adalah "PIERRE CARDIN";
 2. Bahwa benar nama asli Penggugat merupakan nama yang dipakaisebagai merek dagang Penggugat dengan logo "Pierre Cardin", yang sudah terkenal dan terdaftar dibanyak Negara;
 3. Bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa merek "Pierre Cardin" merupakan merek dagang yang sudah dikenal dan terkenal di berbagai Negara;
- Menimbang, bahwa merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan, disamping itu merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri atau pembeda dari daerah mana (dalam

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

negeri) atau dari Negara mana (luar negeri) asal-usul produk tersebut, yang dalam perkara *a quo* nama atau tulisan produk yang digunakan Penggugat adalah "Pierre Cardin" yang merupakan nama asli Penggugat, sedangkan nama atau tulisan produk yang digunakan Tergugat juga "Pierre Cardin" yang terbukti sama pada pokoknya, dan terbukti pula kedua nama atau tulisan tersebut bukan merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi merupakan bahasa atau tulisan dalam bahasa asing yang merupakan bahasa Negara asal Penggugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tanpa harus membuktikan adanya iktikad tidak baik, ditinjau dari etika dan moral; pendaftaran merek "Pierre Cardin" milik Tergugat dengan dalih merupakan pengguna pertama dan telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia tidak dapat dibenarkan, karena dengan sendirinya telah terbukti pendaftaran merek "Pierre Cardin" oleh Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik yaitu telah membonceng, atau meniru atau meniplak ketenaran merek "Pierre Cardin" milik dan sekaligus nama asli Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu di Negara asalnya dan juga diberbagai Negara, dan pula sejak awal tidak terbukti adanya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dan atau izin dari Penggugat kepada Tergugat dalam penggunaan merek dagang dengan logo "Pierre Cardin" sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Untuk itu permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan, dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), mengadili sendiri; "mengabulkan" gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIERRE CARDIN, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIERRE CARDIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIERRE CARDIN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH, S.H.,M.H., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr.NURUL ELMIYAH, S.H.,M.H.

Ttd./

H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

Ketua,

Ttd./

H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp 4.989.000,00 +
- Jumlah : Rp 5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIPO Global Brand Database

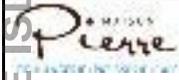
time	Sun Mar 05 2017 16:50:58 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
search	BRAND:(Pierre cardin) AND HOL:(Pierre cardin)
filters	
total	1280
displayed	100
sorted by	AD asc,score desc

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
1	PIERRE SMIRNOFF PURVEYORS FLS TO THE IMPERIAL RUSSIAN COURT SINCE 1886 1877 1882 1896	US TM	Active	1	US	STE PIERRE SMIRNOFF FLS, INCORPORATED	71367945	1935- 08-02	US.20.03, US.24.11	33		US,US, US
2	STE PIERRE SMIRNOFF EST 1818 MOSCOW FLS VODKA PREPARED AND BOTTLED BY STE PIERRE SMIRNOFF FLS HARTFORD CONN.	CA TM	Active	1	CA	STE PIERRE SMIRNOFF FLS, INC.	186335	1945- 03-08	VC.24.01, VC.24.09, VC.24.05, VC.09.01, VC.25.01, VC.27.01	33		US,US
3	PIERRE BALMAIN	IL TM	Active	1	IL	Pierre Balmain S.A.S.	14441	1955- 02-02		25		
4	PIERRE BALMAIN	WO TM	Active	1	FR	PIERRE BALMAIN, S.A.S.	183835	1955- 04-02	VC.27.05	25		FR
5	PIERRE BALMAIN	DK TM	Active	1	DK	Pierre Balmain, société anonyme	VA195500916	1955- 04-12		25		CH
6	PIERRE ROBERT	DK TM	Inactive	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA195900151	1959- 01-16		3, 5		SE

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
												
7	PIERRE BALMAIN	US TM	Active	1	US	PIERRE BALMAIN S.A.S.	72083266	1959-10-15		25		FR,FR,FR
8	PIERRE ROBERT SILK HAIR	DK TM	Inactive	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA196104191	1961-12-29		3		SE
9	CHEF PIERR%C8	US TM	Inactive	1	US	CHEF PIERRE, INC.	72165116	1962-12-21	US.26.03	30		US
10	CHEF PIERRE	US TM	Active	1	US	CHEF PIERRE, INC.	72159697	1962-12-26		30		US,US
11	PIERRE BALMAIN PARIS	WO TM	Active	1	FR	PIERRE BALMAIN, S.A.S.	278611	1964-01-17	VC.27.05	18		FR
12	JEAN-PIERRE	US TM	Inactive	1	US	JEAN-PIERRE CREATIONS DE PARIS INC.	72194615	1964-06-01		21		CA
13	pierre laffitte	DE TM	Inactive	1	DE	Pierre Laffitte Gesellschaft mit beschränkter Haftung	DE806522	1964-07-17		25		DE
14	JEAN-PIERRE	CA TM	Inactive	1	CA	JEAN-PIERRE CREATIONS DE PARIS INC.	286696	1965-01-08		3, 21		CA
15	MARCHÉ SAINT-PIERRE	WO TM	Inactive	1	FR	MARCHÉ SAINT-PIERRE, Société anonyme	294277	1965-02-19		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,		FR

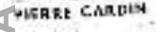
#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
										27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34		
16	PIERRE BALMAIN	WO TM	Active	1	FR	PIERRE BALMAIN, S.A.S.	295955	1965- 04-05	VC.27.05	14, 26	PIERRE BALMAIN	FR
17	CARDIN	WO TM	Inactive	2	FR	PIERRE CARDIN	296109	1965- 04-09	VC.17.01	14		FR
18	PIERRE BALMAIN	DK TM	Active	1	DK	Pierre Balmain, société anonyme	VA196501666	1965- 05-03		14, 25, 26	PIERRE BALMAIN	CH
19	CONTE, PIERRE	CA TM	Inactive	1	CA	ETABLISSEMENTS PIERRE CONTE ET FILS SOCIETE ANONYME	289225	1965- 05-06	VC.09.01	25		FR
20	CARDIN	WO TM	Inactive	2	FR	PIERRE CARDIN	297608	1965- 05-17		8, 16, 21, 34		FR
21	PIERRE CARDIN	WO TM	Active	4	FR	PIERRE CARDIN	332384	1967- 02-16		3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 26		FR
22	PIERRE ROBERT	DK TM	Inactive	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA196701227	1967- 03-30		3, 5, 42		SE
23	PIERRE CARDIN	US TM	Active	3	US	CARDIN , PIERRE	72275412	1967- 04-28		34, 8, 14, 10, 25, 26		FR
24	PIERRE POUPON	US TM	Inactive	1	US	POUPON, PIERRE	72278818	1967- 08-22		33		
25	CREATIONS PIERRE FERRAT INTERNATIONAL PARIS	DK TM	Inactive	1	DK	Créations Pierre Ferrat International Paris	VA196801138	1968- 03-21		24, 25		FR
26	PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND	WO TM	Active	1	FR	PRODUITS DENTAIRE PIERRE	351513	1968- 11-13		5, 10		FR

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
						ROLLAND						
27	PIERRE CARDIN	CA TM	Active	5	CA	PIERRE CARDIN	1216230	1969-01-14		6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28		FR,FR
28	PIERRE CARDIN	CA TM	Inactive	4	CA	PIERRE CARDIN	318973	1969-01-14		6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28		FR
29	PIERRE CARDIN	CA TM	Active	4	CA	PIERRE CARDIN	1216229	1969-01-14		14		FR,VG
30	PIERRI CARDIN	MX TM	Active	2	MX	PIERRE CARDIN	0119660030152	1969-05-16		5, 9, 10, 16, 18, 21, 25		FR
31	PIERRE MARQUEZ	US TM	Inactive	1	US	LES TRICOTS PIERRE MARQUEZ LTEE.	72328868	1969-06-02		25		CA
32	JEAN- PIERRE	US TM	Inactive	1	US	JEAN- PIERRE , INC.	72342926	1969-11-07		42		US
33	PIERRE CARDIN	MX TM	Pending	4	MX	PIERRE CARDIN	0119851813988			21		FR
34	PIERRE CARDIN	MX TM	Pending	4	MX	PIERRE CARDIN	0119851813989			24		FR
35	PIERRE CARDIN	MX TM	Pending	4	MX	PIERRE CARDIN	0119851814434			8		FR
36	PIERRE CARDIN	MX TM	Pending	4	MX	PIERRE CARDIN	0119851814432			4		FR
37	PIERRE	MX TM	Pending	4	MX	PIERRE	0119851814436			11		FR

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
	CARDIN					CARDIN						
38	SAINT PIERRE	US TM	Inactive	1	US	Saint Pierre Industries, Inc.	81014961					
39	PIERRE MARLY	US TM	Inactive	1	US	Marly; Pierre Andre	81029948			9		
40	MAISON PIERRE	MX TM	Pending	1	MX	PIERRE PANADERIA ARTESANAL, S.A. DE C.V.	0119851853084			43		MX
41	MAISON PIERRE	MX TM	Pending	1	MX	PIERRE PANADERIA ARTESANAL, S.A. DE C.V.	0119851853080			35		MX
42	PAS PROJECT	US TM	Inactive	1	US	Senizergues, Pierre Andre	78791392			43		FR
43	PIERRE	DK TM	Inactive	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA197000572	1970-02-10		3, 42		SE
44	PIERRE CARDIN	DK TM	Active	4	DK	Pierre Cardin	VA197000693	1970-02-17		9, 14, 18, 21, 24, 25, 26		FR
45	PIERRE FABRE	WO TM	Active	1	FR	PIERRE FABRE MÉDICAMENT,	369118	1970-05-14	VC.26.01, VC.26.11, VC.26.15, VC.27.05	3, 5		FR
46	LES PRIVÉS DE PIERRE CARDIN	WO TM	Inactive	4	FR	PIERRE CARDIN	370634	1970-07-29		25		FR
47	PIERRE MARQUEZ	CA TM	Inactive	1	CA	LES TRICOTS PIERRE MARQUEZ LTEE	335097	1970-07-31		25		Q1,CA
48	PIERRE	US TM	Inactive	3	US	CARDIN	72368640	1970-08-20		26		FR

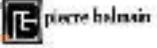
#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
	CARDIN					PIERRE						
49	PIERRE CARDIN	WO TM	Active	4	FR	PIERRE CARDIN	373519	1970- 10-13		5, 7, 8, 11, 19, 20, 23, 27, 28, 30, 32, 41, 42		FR
50	ESPACE Pierre CARDIN	WO TM	Active	4	FR	PIERRE CARDIN	374468	1970- 11-20		1, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 27, 28, 33, 34, 41, 42		FR
51	PIERRE CARDIN	IL TM	Active	4	IL	PIERRE CARDIN	33096	1971- 01-13	VC.01.15, VC.27.05	25		
52	PIERRE CARDIN	AU TM	Inactive	4	AU	Pierre Cardin	246593	1971- 03-04		3		AU
53	PIERRE FABRE	IL TM	Active	1	IL	PIERRE FABRE MEDICAMENT	33373	1971- 03-11		5		
54	PIERRE FABRE	IL TM	Active	1	IL	PIERRE FABRE MEDICAMENT	33372	1971- 03-11		3		
55	PIERRE FABRE	DK TM	Active	1	DK	PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société anonyme	VA197101030	1971- 03-16		3, 5		FR
56	PIERRE ROBERT	DK TM	Inactive	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA197101074	1971- 03-18		3, 5		SE
57	PIERRE ROBERT	DK TM	Inactive	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA197101926	1971- 05-12		3, 5		SE

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
												
58	PIERRE ROBERT	DK TM	Inactive 1	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA197101925	1971-05-12		3, 5		SE
59	PIERRE ROBERT	DK TM	Inactive 1	1	DK	Pierre Robert Aktiebolag	VA197101927	1971-05-12		3, 5		SE
60	PIERRE BALMAIN	WO TM	Active	1	FR	PIERRE BALMAIN, S.A.S.	388623	1972-06-16	VC.27.05	9		FR
61	PIERRE FABRE	US TM	Inactive	1	US	PIERRE FABRE S.A.	72429285	1972-07-07		5		FR
62	PIERRE FABRE	CA TM	Active	1	CA	PIERRE FABRE S.A.	355818	1972-08-02	VC.01.15, VC.26.11, VC.26.02, VC.26.01	1, 3, 5		FR,FR
63	PIERRE DERLY	CA TM	Inactive	1	CA	REMI SAINT-PIERRE	357228	1972-09-22		3		Q1
64	PC PIERRE CARDIN	DK TM	Active	4	DK	Pierre Cardin	VA197301137	1973-03-05	VC.27.05	8, 11, 14, 20, 21, 24, 25, 28		FR
65	jean pierre	DE TM	Inactive	1	DE	Modische Accessoires "jean pierre" GmbH & Co. Vertriebs-KG	DE918083	1973-03-14	VC.25.01	14, 26		DE

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
66	TRIOMPHE JEAN-PIERRE	CA TM	Inactive	1	CA	JEAN-PIERRE CREATIONS DE PARIS INC.	362693	1973-03-23		21		CA
67	PC pierre cardin	WO TM	Inactive	4	FR	PIERRE CARDIN	397705	1973-05-11	VC.27.05	3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34		FR
68	P PIERRE CARDIN	AU TM	Active	4	AU	Pierre Cardin	269475	1973-06-20		25		AU
69	CHEF PIERRE	CA TM	Active	1	CA	CHEF PIERRE INC.	368251	1973-09-25		30		US,US
70	CHEF PIERRE HI-PIE	CA TM	Active	1	CA	CHEF PIERRE INC.	368252	1973-09-25		30		US,US
71	CHEF PIERRE	CA TM	Inactive	1	CA	CHEF PIERRE INC.	369099	1973-10-23	VC.26.01, VC.27.05	30		US,US
72	PIERRE CARDIN	SG TM	Active	4	SG	PIERRE CARDIN	T7460399D	1974-03-25		25		
73	PIERRE CARDIN	SG TM	Active	4	SG	PIERRE CARDIN	T7460435D	1974-03-26		14		France
74	PIERRE CARDIN P	SG TM	Active	4	SG	PIERRE CARDIN	T7460434F	1974-03-26		9		France

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
75	PRIEURE ST. PIERRE AUVERNIER Le Goût des Moines AUVERNIER	CH TM	Inactive	1	CH	Au Prieuré Saint- Pierre SA	043581974	1974- 05-17		33		CH
76	RP RENE PIERRE	US TM	Inactive	1	US	Rene Pierre S.A. - Jeux Automatiques	73022967	1974- 05-31	US.21.03, US.26.01, US.26.19	9, 28		
77	PIERRE REMY	US TM	Inactive	1	US	PIERRE REMY CORPORATION	73044508	1975- 02-18		14		US
78	PIERRE CARDIN	CA TM	Inactive	4	CA	PIERRE CARDIN ,	383632	1975- 03-10	VC.01.15, VC.27.05	6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28		FR
79	PIERRE CARDIN PC	CA TM	Active	4	CA	PIERRE CARDIN ,	1216232	1975- 03-10	VC.01.15, VC.27.03, VC.27.05	6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28		FR,FR
80	PIERRE CARDIN PC	CA TM	Active	3	CA	PIERRE CARDIN ,	1216231	1975- 03-10	VC.01.15, VC.27.03, VC.27.05	14		FR,VG
81	CARDIN , PIERRE	CA TM	Inactive	2	CA	PIERRE CARDIN	384757	1975- 04-11	VC.25.01, VC.26.04, VC.27.05	33		FR,FR
82	CARDIN DE PIERRE	AU TM	Inactive	4	AU	Pierre Cardin	288164	1975- 06-19		3		AU

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
	CARDIN											
83	Pierre Cardin	WO TM	Active	4	FR	PIERRE CARDIN	416180	1975-07-11	VC.26.04, VC.27.05	33		FR
84	PIERRE ALEXI	US TM	Inactive	1	US	PIERRE ALEXI OF NEW YORK, INC.	73073036	1975-12-29		25		US
85	P PIERRE CARDIN	SG TM	Inactive	4	SG	PIERRE CARDIN	T7667131H	1976-03-05				France
86	P PIERRE CARDIN	SG TM	Active	4	SG	PIERRE CARDIN	T7667131H01	1976-03-05		24		FRANCE
87	P PIERRE CARDIN	SG TM	Active	4	SG	PIERRE CARDIN	T7667131H-01	1976-03-05		24		France
88	Pierre Laforest	DE TM	Active	1	DE	Pierre Laforest GmbH	DE948805	1976-04-08		33		DE
89	CAVE ST. PIERRE SA	CH TM	Active	1	CH	Cave St- Pierre S.A.	023241976	1976-05-04		32, 33		CH
90	PIERRE INDIGO	CA TM	Inactive	1	CA	PIERRE J. GENDRON Suite 904	399129	1976-06-17		41		O1
91	PIERRE BALMAIN	PH TM	Inactive	1	PH	SOCIETE PIERRE	026359	1976-06-18		25		FR

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image	Holder Country
						BALMAIN						
92	PIERRE CARDIN	MX TM	Active	4	MX	PIERRE CARDIN	0119000505889	1976-09-14		18, 22		FR
93	PIERRE FABRE	WO TM	Active	1	FR	PIERRE FABRE MEDICAMENT,	426550	1976-11-22		16, 35		FR
94	CAVE ST. PIERRE	CH TM	Active	1	CH	Cave St- Pierre S.A.	055481976	1976-11-23		33		CH
95	P PIERRE CARDIN	AU TM	Inactive	4	AU	Pierre Cardin	302904	1976-12-08		9		AU
96	PIERRE CARDIN	SG TM	Active	4	SG	PIERRE CARDIN	T7770278J	1977-01-13		25		FR
97	PC pierre cardin	NZ TM	Active	4	NZ	PIERRE CARDIN	118581	1977-02-16	VC.01.15, VC.26.01, VC.26.13, VC.27.05	25		FR
98	CAVE ST. PIERRE	WO TM	Active	1	CH	CAVE ST- PIERRE S.A.	429336	1977-03-11		33		CH
99	PIERRE CARDIN	AU TM	Inactive	4	AU	Pierre Cardin	307428	1977-05-23		3		AU
100	PB PIERRE BALMAIN	US TM	Inactive	1	US	PIERRE BALMAIN	73130411	1977-06-14	US.26.11	25		FR

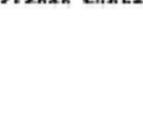
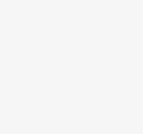
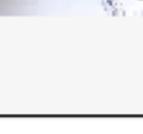
[http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp?q={\"searches\":{\"te\":\"Pierre%20cardin\",\"fi\":\"BRAND\"},\"te\":\"Pierre%20cardin\",\"fi\":\"HOL\"](http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp?q={\)



WIPO Global Brand Database

time	Sun Mar 05 2017 17:48:59 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
search	BRAND:(Pierre Cardin) AND HOL:(Alexander satryo wibowo)
filters	
total	16
displayed	16
sorted by	score desc,AD desc

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
1	PIERRE CARDIN	ID TM	Pending	5	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	D002016025862	2016-05-30		3	PIERRE CARDIN
2	PIERRE CARDIN	ID TM	Pending	5	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	D002014030991	2014-07-01		3	PIERRE CARDIN
3	PIERRE CARDIN	ID TM	Inactive	5	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	D002011033372	2011-08-18		3	PIERRE CARDIN
4	PIERRE CARDIN	ID TM	Active	5	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	R002009004345	2010-04-28		3	PIERRE CARDIN
5	PIERRE CARDIN	ID TM	Active	5	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	R002004009341	2005-10-24		3	
6	PIERRE CARDIN	KHTM	Inactive	5	KH	Mr. Alexander	KH/08644/97	1997-01-13		3	

#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
						Satryo Wibowo					
7	PIERRE CARDIN + logo	ID TM	Active	5	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	R002009006126	2010-06-27		3	 PIERRE CARDIN
8	PIERRE CARDIN + LOGO P	ID TM	Active	5	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	D002007032823	2007-09-28		3	 PIERRE CARDIN
9	PIERRE KRIZIA	ID TM	Active	3	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	R002010006463	2011-06-05		3	 PIERRE KRIZIA
10	PIERRE CARLEN	ID TM	Active	3	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	R002010006468	2011-06-05		3	 PIERRE CARLEN
11	PIERRE LAUTIER	ID TM	Active	3	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	R002010006466	2011-06-05		3	 PIERRE LAUTIER
12	PIERRE CARRIE	ID TM	Active	3	ID	ALEXANDER SATRYO WIBOWO	R002010006464	2011-06-05		3	 PIERRE CARRIE
13	PIERRE CARVEN	ID TM	Pending	3	ID	Alexander Satryo Wibowo	D992001012948	2001-06-18		3	 PIERRE CARVEN

WIPO

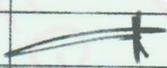
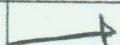
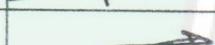
#	Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
14	PIERRE YVES	US TM	Inactive	1	US	JASON ALEXANDER INTERNATIONAL CORP.	75407873	1997-12-18	US.01.07	25	
15	PIERRE YVES	CA TM	Active	1	CA	JASON ALEXANDER INTERNATIONAL CORP.,	677244	1991-03-06	VC.01.05, VC.01.17	18, 20, 25	
16	PN PIERRE NICOLE SWISS	CH TM	Active	1	CH	Chelackal Chacko-Alexander	081401997	1997-10-09		3, 9, 14, 18, 25	

[http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp?q={\"searches\":\[{\"te\":\"Pierre%20Cardin\",\"fi\":\"BRAND\"},{\"te\":\"Alexander%20satryo%20wibowo\",\"fi\":\"HOLD\"}\]](http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp?q={\)



BUKTI KONSULTASI

Nama : Masrifatun Mahmudah
NIM : 13220164
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : KETENTUAN MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTR
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Kasus Merek
yang Ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557
K/Pdt.Sus-HKI/2015)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Januari 2017	Perubahan Judul	
2	Kamis, 2 Februari 2017	BAB I dan BAB II	
3	Selasa, 14 Februari 2017	Revisi BAB I dan BAB II	
4	Jumat, 24 Februari 2017	BAB III dan BAB IV	
5	Kamis, 2 Maret 2017	Revisi BAB III	
6	Jumat, 10 Maret 2017	Revisi BAB III	
7	Senin, 13 Maret 2017	Revisi BAB IV	
8	Jumat, 24 Maret 2017	ACC BAB I, II, III, IV	
9	Selasa, 28 Maret 2017	Abstrak	
10	Rabu, 29 Maret 2017	ACC Abstrak	

Malang, 30 Maret 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 001

Daftar Riwayat Hidup
Curriculum Vitae

Data Pribadi / Personal Data		
	Nama <i>Name</i>	MASRIFATUN MAHMUDAH
	Tempat, Tgl Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Sorong, 06 Februari 1996 <i>Sorong, February 06 1996</i>
	Jenis Kelamin <i>Sex</i>	Perempuan <i>Female</i>
	Kebangsaan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
	Alamat <i>Address</i>	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Sorong – Papua Barat
	Agama <i>Religion</i>	Islam <i>Moslem</i>
	Surat Elektronik <i>Email</i>	masrifatun.mm@gmail.com

Pendidikan Formal / Formal Education			
Tingkat Level	Tahun Year	Lembaga Pendidikan	Jurusan Major
SD <i>Elementary School</i>	2001 – 2007	SD Yapis Al-Jihad Sorong Papua Barat	-
SMP <i>Junior High School</i>	2007 – 2010	MTs N Model Sorong, Papua Barat	-
SMA <i>Senior High School</i>	2010 – 2013	MA N Model Sorong, Papua Barat	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Universitas <i>University</i>	2013 – 2017	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur	S-1 Hukum Bisnis Syariah

Pengalaman Organisasi / Komunitas		
Organisasi / Komunitas Organization / Community	Tahun Year	Jabatan Position
Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak UIN Malang	2016	Divisi Publikasi
Forum Kajian Ekonomi Syariah (ForKES UIN Malang)	2015	Anggota
Pecinta Anak Yatim (PAY Malang)	2015	Pengajar
Mbangun Deso (Komunitas Pengembangan Daerah 3T)	2017	<i>Participant</i>

Malang, 28 April 2017
Hormat Saya

Masrifatun Mahmudah