

**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)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PUTRI PERMATA AMALIA

NIM. 115010107111157



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**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)**

Putri Permata Amalia, Sentot P.Sigito, Yenny Eta Widyanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: Putripermata1609@yahoo.com

Abstrak

Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan mereknya merek terkenal. Salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan mereknya di berbagai negara. Dalam praktik di lapangan di Indonesia, begitu banyak merek terkenal yang telah ditiru oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Para peniru, khususnya peniru merek asing dengan leluasa memasarkan merek tersebut, dan memperoleh keuntungan dari hasil barang yang mereka tiru tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui syarat pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berlaku seluruhnya atau sebagian seperti dalam putusan kasus Piaget dan Piaget Polo, dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan merek memiliki dasar legalitas berdasarkan yurisprudensi sebelumnya. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan jenis yuridis normatif.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Pembatalan, Piaget Polo

Abstract

Attempts to reach the predicate famous brand of a product is not easy. Owner brand takes time and cost a bit to make the brand famous brand. One way is to register the trademark in various countries. In practice in the field in Indonesia, so many famous brand that has been emulated by a group of people who are not responsible. The impersonator, especially foreign brand imitators freely to market the brand, and to benefit from the results of the goods which they imitate. The purpose of this study to determine the terms of cancellation brand based on Law No. 15 of 2001 on Marks apply in whole or in part as in the case verdict and Piaget Piaget Polo, and legal considerations of the Supreme Court is in favor of the cancellation of the brand has a legal basis based on previous jurisprudence. The type of research conducted using normative juridical type

Keywords: Famous Brand, Cancellation, Piaget Polo.

PENDAHULUAN

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.¹

Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan mereknya merek terkenal. Salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan mereknya di berbagai negara. Hal itu menuntut diperlukannya ketentuan khusus dalam pendaftaran merek terkenal, karena kalau suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dan barang yang bersangkutan.²

Dalam praktik di lapangan di Indonesia, begitu banyak merek terkenal yang telah ditiru oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Para peniru, khususnya peniru merek asing dengan leluasa memasarkan merek tersebut, dan memperoleh keuntungan dari hasil barang yang mereka tiru tersebut. Peniruan ini telah mengakibatkan kerugian bagi produsen maupun konsumen barang merek terkenal yang ditiru tersebut.³

Serupa tapi tidak sama dengan dari merek terkenal, banyak orang tegur dengan kesuksesan dari merek terkenal tersebut. Maka dicarilah celah untuk menumpang popularitas dari merek terkenal tersebut dengan sah. Para peniru memproduksi barang dan nama yang mirip dengan merek terkenal tersebut, sehingga banyak masyarakat terkecoh dan menafsirkan bahwa itu adalah merek

¹ Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 131.

² Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 154.

³ Rooseno Harjowidogdo, **Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik**, BPHN, Jakarta, 2001, hlm. 10.

terkenal tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan produsen barang atau jasa dari merek yang bersangkutan, tetapi tidak hanya produsen saja yang merasa dirugikan dengan adanya peniruan, para konsumen juga merasa dirugikan karena mereka telah tertipu oleh peniruan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.⁴ Hal tersebut terjadi pada kasus pelanggaran merek terkenal yang terjadi pada kasus “PIAGET” dan “PIAGET POLO”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah syarat pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berlaku seluruhnya atau sebagian seperti dalam putusan kasus Piaget dan Piaget Polo?
2. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan merek memiliki dasar legalitas berdasarkan yurisprudensi sebelumnya?

PEMBAHASAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in craht*). Ditambah pula dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan merek, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Konvensi Paris dan TRIPs (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Yang menjadi

⁴Taran Soenandar, **Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁵

A. Syarat Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Berlaku Seluruhnya atau Sebagian Seperti Dalam Putusan Kasus Piaget dan Piaget Polo

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ada ketentuan istilah merek yang sudah terkenal, yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam penjelasannya merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut. Bukan hanya itu saja, diperhatikan pula nama baik merek terkenal yang diperoleh karena iklan yang terus menerus, menanamkan modal di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya dan memberikan bukti pendaftaran merek itu di beberapa negara.

Dengan adanya proses pendaftaran merek, maka dapat dicegah terjadinya pemakaian merek yang sama baik secara keseluruhan maupun sama pada pokoknya dalam peredaran barang/jasa sejenis. Menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

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

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”⁶

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

⁵Riduwan, **Metode dan Teknik Menyusun Tesis**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

⁶Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”⁷

Dengan dasar hukum tersebut diatas, maka Richemont International S.A mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” yang didaftarkan oleh Hartafadaja Mulia/Hartafa Djaja Mulia.

Syarat pembatalan merek dapat dilakukan sebagian. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6.”⁸

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.”⁹

Namun terdapat pengecualian, dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu iktikad tidak baik.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

⁷Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁸Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁹Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”¹⁰

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 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 mendompleng atau 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 Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual baik untuk barang yang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis.

Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain, mengecoh, dan menyesatkan konsumen/mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul barang. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persaingan tidakjujur tersebut dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang didasarkan atas itikad tidak baik.

Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual didasarkan pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik

¹⁰Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

untuk mendompleng atau membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Jadi, penilaian terhadap ada tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik timbul dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Merek Memiliki Dasar Legalitas Berdasarkan Yurisprudensi Sebelumnya

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung telah memiliki dasar legalitas berdasarkan yurisprudensi sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Merek Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) mengenai ketenaran suatu merek menyebutkan sebagai berikut:

- a. memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- d. bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dalam hal Pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 5a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.”¹¹

Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 3670 K/Sip/1981 tanggal 25 Oktober 1982 dalam sengketa merek “METZLER” jo Putusan MARI Nomor 3027 K/Sip/1981 tanggal 29 Desember 1982, dalam sengketa merek “SEVEN UP” yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan, jika terbukti bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk berdasarkan Pasal 6 bis Uni Paris.”

Dalam kasus merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Richemont International S.A, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa PIAGET dan PIAGETPOLO milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar “PIAGET POLO milik Penggugat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebingungan di masyarakat, sehingga harus dibatalkan pendaftarannya. Pertimbangan tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan yang sama, sehingga mengingatkan pada merek Penggugat yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Berdasarkan kriterium tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa antara merek KAMPAK dan lukisan kampak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya”.

¹¹Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) TRIPS Agreement yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interest of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such.”

Terjemahan bebasnya dapat diartikan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa yang dilindungi oleh merek yang terdaftar kecuali apabila penggunaan dan merek tersebut sehubungan dengan barang atau jasa akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terdaftar dan kecuali apabila bahwa kepentingan dan pemilik merek terdaftar ada kemungkinan dirugikan oleh penggunaan seperti itu.¹²

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs *Agreement* ini bertujuan untuk melindungi khalayak ramai terhadap kesimpangsiuran mengenai asal atau sumber dari barang-barang yang beredar di masyarakat yang memakai merek yang mengandung nama atau nama perusahaan lain yang telah dikenal sebagai produsen barang-barang yang bermutu baik.

Dari alasan-alasan diatas dapat disimpulkan adanya kepentingan khalayak ramai yang dilindungi agar tidak disesatkan untuk tidak membeli barang-barang yang dikiranya berasal dari produsen tertentu yang telah membonceng ketenaran merek terkenal milik orang lain. Hal tersebut sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I. No, 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek “SNOOPY” dan “WOODSTOCK”, antara United Feature Syndicate Inc. melawan George Kalalo, yang intinya:

¹²Pasal 16 Ayat (3) *TRIPS Agreement*.

“Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia”.¹³

Kriteria keterkenalansuatu merek berdasarkan adanya pendaftaran di berbagai negara juga telah ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa yang merupakan suatu badan internasional yang mengurus masalah Hak Kekayaan Intelektual. Adapun dalam laporan hasil pertemuan *The Committee of Expert on Well Known Mark* atau Komisi Ahli Mengenai Merek Terkenal pada bulan 1997, telah dirumuskan kriteria-kriteria yang menjadi pedoman penilaian untuk menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal, antara lain sebagai berikut:

- a. pemakaian merek yang begitu lama;
- b. penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak;
- c. pendaftaran merek di beberapa negara;
- d. reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
- e. pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well-Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek

¹³Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 42.

telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai Area batas-batas di luar negara asalnya.”;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022K/N/HaKI/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek CORNETTO, dimana Mahkamah Agung telah menegaskan sebagai berikut:

“Bahwa untuk menentukan kriteria mengenai merek Terkenal, Mahkamah Agung berpedoman untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh (bandingkan Prof. Mr. Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, S.H., Pembahasan Hukum Merek Indonesia, halaman 57).”;

Pasal 4 UU Merek menentukan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dalam hal ini penerapan asas itikad baik dalam beberapa hal agak sulit untuk membuktikan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 871 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 Februari 2010 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Bahwa perihal pengertian itikad tidak baik, harus mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan tegas dinyatakan “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas

waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”, yaitu mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain, dan tidak terbatas jangka waktu gugatan pembatalan”.¹⁴

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dalam kasus merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Richemont International S.A, gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Penjelasan pasal ini pada pokoknya dapat diartikan bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hal *Judex Facti* membuat keputusannya ternyata tidak memahami posita gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau “*unprofessional judgement*” dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi “*ratio decidendi*” (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Berdasarkan Yurisprudensi MARI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Berdasarkan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor 698 K/Sip/1969, Tanggal 18-12-1970 menyatakan:

¹⁴Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm.17.

“Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya.”

Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, Tanggal 22-7-1970, yang berbunyi:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972, Tanggal 18-10-1972, yang intinya berbunyi:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*met voldoende gemotiveerd*)...”.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 588 K/Sip/1975, Tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi:

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.”

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara merek PIAGET dan PIAGET POLO milik Richemont International S.A. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARI Nomor 981 K/Sip/1972, Tanggal 31-10-1974 yang menyatakan:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.”

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga Dan

Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget Dan Piaget Polo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merekberlaku sebagian seperti dalam putusan kasus Piaget dan Piaget Polo. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6.”

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.”

Namun terdapat pengecualian, dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu iktikad tidak baik.

2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pembatalan merek memiliki dasar legalitas berdasarkan yurisprudensi sebelumnya, yaitu:
 - a. Tentang tidak ada batas waktu, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 3670 K/Sip/1981 tanggal 25 Oktober 1982 dalam sengketa merek “METZLER” jo Putusan MARI Nomor 3027 K/Sip/1981

tanggal 29 Desember 1982, dalam sengketa merek “SEVEN UP” yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan, jika terbukti bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk berdasarkan Pasal 6 bis Uni Paris.”

- b. Tentang persamaan pada pokoknya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973.
- c. Tentang keterkenalan merek, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well-Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai Area batas-batas di luar negara asalnya.”
- d. Tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 588 K/Sip/1975, Tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi:

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.”

Saran

1. Perlu dilakukan pengembangan terhadap SDM pada Dirjen Haki dalam hal menangani pendaftaran suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya pada suatu merek terkenal. Diklat dan pelatihan, baik itu pengetahuan umum maupun kemampuan bahasa asing, sehingga ketika seseorang hendak mendaftarkan suatu merek, SDM Dirjen Haki sudah mempunyai kemampuan yang baik dalam menganalisa apakah merek tersebut layak diloloskan atau tidak.
2. Kepada Hakim Pengadilan Niaga, khususnya yang menangani sengketa merek terkenal, hendaknya lebih memahami isi pasal-pasal yang berkaitan dengan

merek terkenal, dan juga menguasai Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan merek terkenal, sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat sengketa tersebut, benar-benar mendapatkan perlindungan hukum dari adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Riduwan, **Metode dan Teknik Menyusun Tesis**, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Rooseno Harjowidogdo, **Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik**, BPHN, Jakarta, 2001.
- Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Alumni, Bandung, 1984.
- Tim Lindsey, **Hak Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2011.
- Taran Soenandar, **Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- TRIPS Agreement.*
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.