

**SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK PIERRE CARDIN DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK**



UIJ
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

LAURA SOFA HANNA

13340039

PEMBIMBING

1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum

2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Merek merupakan aset tak berwujud yang dimiliki oleh pelaku usaha yang digunakan sebagai identitas produknya. Seiring perkembangannya, merek tidak hanya digunakan sebagai penanda, melainkan juga sebagai jaminan kualitas produk. Oleh karena itu, merek digolongkan sebagai sebuah kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila merek didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan yang diberikan bersifat *mutually exclusive* dalam teritori negara. Untuk menjamin kepastian hukum merek, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur merek yang tidak memiliki unsur pembeda atau identik dengan merek lain harus ditolak pendaftarannya, atau bahkan dibatalkan jika telah terdaftar. Ketentuan tersebut merupakan komitmen terhadap Perjanjian TRIPs yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

Akan tetapi, fakta di lapangan bahwa suatu merek yang tidak memiliki daya pembeda harus ditolak pendaftarannya terkadang tidak berlaku semestinya. Salah satu kasus terjadinya pendaftaran dua merek identik adalah merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin dan Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Alasan Ditjen KI memberikan perlindungan terhadap dua merek Pierre Cardin atas nama pemilik yang berbeda di Indonesia, 2) Kesesuaian perlindungan terhadap kedua merek Pierre Cardin tersebut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan 3) Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili sengketa merek dengan putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo* putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengacu pada wawancara pada Ditjen KI selaku lembaga yang berwenang dalam pendaftaran merek dan juga data kepustakaan yang diperoleh melalui putusan Mahkamah Agung dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melihat fakta dan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedua merek Pierre Cardin memiliki persamaan pada pokoknya dan masih memiliki unsur pembeda berupa *opmark*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengakomodasi adanya perlindungan terhadap dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan. Salah satu hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya itikad tidak baik Alexander Satryo Wibowo yang bermaksud mendompleng ketenaran merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin. Meskipun demikian, putusan Pengadilan Niaga Jakarta dan Mahkamah Agung adalah menolak gugatan pembatalan merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo. Hal tersebut dirasa kurang memenuhi keadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara jelas tidak mengakomodasi pendaftaran dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laura Sofa Hanna

NIM : 13340039

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Sengketa Dua Kepemilikan Merek antara Pierre Cardin Milik Pierre Cardin dan Pierre Cardin Milik Alexander Satryo Wibowo menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 November 2017

Yang Menyatakan,



Laura Sofa Hanna
NIM 13340039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laura Sofa Hanna
NIM : 13340039

Judul: **“Sengketa Dua Kepemilikan Merek antara Pierre Cardin Milik Pierre Cardin dan Pierre Cardin Milik Alexander Satriyo Wibowo menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2017

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200001 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laura Sofa Hanna
NIM : 13340039

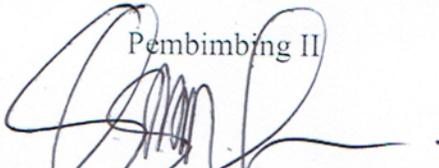
Judul: **“Sengketa Dua Kepemilikan Merek antara Pierre Cardin Milik Pierre Cardin dan Pierre Cardin Milik Alexander Satryo Wibowo menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2017


Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-553/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK PIERRE CARDIN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAURA SOFA HANNA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340039
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 24 November 2017



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

➤ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو

جننا بمثله مددا (الكهف : 108)

- *The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice. – Brian Herbert*
- *Go for it. No matter how it ends, it was an experience. - unknown*
- *Do it with passion, or not at all. - unknown*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Orangtua tercinta, Ibu Widiyawati dan Bapak Moh. Bastomi (alm), serta Bapak Abdullah Azza
- Adik-adik yang saya kasihi, Muhammad Zuharelsan, Tsabata Firman Aulia, dan Afis Aqbala Baihaqi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menunaikan ibadah belajar sampai dengan tahap ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai Allah.

Rasa syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat yang Ia berikan, skripsi berjudul “Sengketa Dua Kepemilikan Merek Antara Pierre Cardin Milik Pierre Cardin Dan Pierre Cardin Milik Alexander Satryo Wibowo Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” telah dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan maupun substansinya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki.

Skripsi ini tentunya tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama penyusun menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
6. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran proses belajar di kampus tercinta ini.
7. Ayah dan Ibu terhormat, Bapak Moh. Bastomi (alm) dan Ibu Widiyawati yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan tiada henti, serta Wali Bapak Abdullah Azza yang memberikan dukungan penuh dalam proses belajar yang penyusun jalani.
8. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2013 yang telah menemani perjuangan penulis dan memberikan berbagai macam bantuan dan dukungan selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.

9. Teman-teman KKN angkatan 90 Dusun Gebang yang tak henti memberi semangat dan motivasi pada penyusun untuk menyelesaikan studi dengan baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penyusun sendiri.

Yogyakarta, 23 November 2017



Laura Sofa Hanna



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN PERLINDUNGANNYA	21
A. Pengertian Merek	21
B. Fungsi Merek dalam Persaingan Usaha	22
C. Dasar Hukum Merek	24

D. Ketentuan Pendaftaran Merek.....	27
E. Ketentuan Pembatalan Merek	32
F. Kriteria Merek Terkenal.....	34
G. Perlindungan atas Merek Terkenal.....	35
BAB III SENGKETA MEREK PIERRE CARDIN DI INDONESIA	39
A. Kronologi Kemunculan Merek Pierre Cardin di Indonesia	39
B. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst	47
C. Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.....	50
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN PADA KEPEMILIKAN MEREK PIERRE CARDIN DI INDONESIA.	55
A. Perlindungan Hukum oleh Ditjen KI pada Dua Merek Pierre Cardin atas Nama Pierre Cardin dan Alexander Satryo Wibowo	55
B. Ketidaksesuaian antara Perlindungan Kedua Merek Pierre Cardin di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	62
C. Kajian Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis saat ini berkembang semakin pesat menyebabkan persaingan untuk memperoleh perhatian konsumen menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, tren persaingan tidak hanya menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara kuantitas dan kualitas unggul untuk memperoleh kepercayaan konsumen, melainkan juga pemosisian diri yang kuat di benak konsumen. Salah satu metode untuk memperoleh posisi di antara persaingan adalah dengan merek. Atas kombinasi produk dan merek tersebut, akan terjadi stratifikasi preferensi konsumen, dari merek dengan penerimaan terendah sampai merek dengan penerimaan tertinggi yang memiliki kesetiaan konsumen paling tinggi.¹

Pelaku usaha yang konsisten menjaga kualitas produknya akan memiliki citra merek yang kuat. Konsistensi kualitas sendiri merupakan bagian dari *branding* yang berfungsi untuk menjaga citra produk. Dengan terciptanya citra produk, konsumen dengan sendirinya akan menentukan merek mana yang akan dipilih dan dipertahankan. Sehingga tidak jarang kepercayaan konsumen menggiring kesetiaan terhadap merek tertentu sehingga konsumen tersebut menjadi pengguna tetap produk merek tersebut. Selain itu, merek yang memiliki kredibilitas tinggi akan membawa dampak psikologis bagi penggunanya. Misal,

¹ Surachman Suryaatmaja, *Dasar-Dasar Manajemen Merek*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 9-14

merek dengan *prestige* tinggi diyakini dapat mendukung status penggunanya. Hal seperti demikian akan menimbulkan kesetiaan konsumen, di mana kesetiaan konsumen merupakan garansi bagi kelangsungan eksistensi di pasar.² Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa merek dapat mengubah citra bisnis karena pembangunan merek merupakan instrumen vital dalam menjalankan bisnis.³

Pembangunan sebuah merek tentu bukanlah hal instan. Pembangunan merek membutuhkan waktu dan usaha tertentu hingga merek mempunyai posisi di tengah pasar. Oleh karena itulah, rasio antara merek yang dapat bertahan jauh lebih kecil dibandingkan dengan merek yang didaftarkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan total permohonan merek sebanyak 3,325 merek selama bulan Januari sampai dengan Februari 2017. Namun, tidak banyak merek yang memperoleh posisi yang kuat di masyarakat. Oleh karena itulah, dalam deretan kekayaan intelektual yang menjadi senjata strategis persaingan industri saat ini, merek seolah menjadi panji yang menguatkan posisi pelaku usaha.

Adanya persaingan eksistensi merek yang ekstrem seringkali memicu perilaku pelaku usaha untuk mengambil jalan pintas (*passing off*) dengan mendompleng popularitas suatu merek yang telah berterima pasar. Merek yang sudah dikenal masyarakat dengan penjualan produk yang tergolong laris seringkali menjadi incaran untuk ditiru.⁴ Maksud dari perbuatan tersebut dapat

² Arto Soebiantoro, *Merek Indonesia Harus Bisa*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 39-42

³ *ibid.*, hlm 5

⁴ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3

diduga sebagai itikad tidak baik untuk menimbulkan kesalahpahaman konsumen dalam pengenalan *image* produk sebagai bagian terhadap merek terkenal yang ditirunya, sehingga merek yang meniru tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa sebagian posisi merek yang ditiru di pasar persaingan.

Pendomplengan suatu popularitas melalui peniruan merek dinilai menguntungkan pihak pendompleng secara sepihak. Sedangkan pemilik merek yang ditiru tentu mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat terjadi apabila kesalahpahaman konsumen dalam memilih produk karena keserupaan merek sampai mengurangi kuantitas penjualan merek yang ditiru. Sedangkan kerugian immateriil terjadi apabila merek serupa ternyata memiliki kualitas tidak setara sehingga dapat merusak penilaian konsumen terhadap merek yang ditiru.

Untuk mencegah terjadinya pendomplengan yang merugikan pemilik merek tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melarang adanya pendaftaran merek serupa dalam yurisdiksi Indonesia. Merek yang tidak dapat didaftarkan tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek antara lain:

- (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 sejenisnya.
- (3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (4) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi

persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (5) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- (6) 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;
- (7) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁵

Untuk itu, dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan atau selanjutnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat pelanggaran atas aturan tersebut. Beberapa pelaku usaha seringkali mencoba mendompleng popularitas suatu merek terkenal. Pendomplengan tersebut menyebabkan terjadinya sengketa sampai dengan penyelesaian secara litigasi. Beberapa di antaranya adalah sengketa antara merek Regis @ Peak Sudirman milik PT Graha Tunas Mekar dengan merek ST Regis milik Sheraton International LLC, sengketa merek IKEA antara IKEA Inter BV. Dengan PT. Ratania Khatulistiwa, merek Tribun Bali milik PT Indopersda Primamedia dengan merek Bali Tribune milik PT Media Nusantara Gemilang, sengketa merek Pierre Cardin antara Pierre Cardin dan Alexander Satryo Wibowo, dan lain-lain.

Beberapa contoh yang disebutkan tersebut merupakan sengketa yang diselesaikan melalui litigasi. Dalam hal ini, penulis tertarik terhadap sengketa

⁵ Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

merek antara Pierre Cardin dengan Pierre Cardin by PT Gudang Redjeki. Dalam sengketa tersebut, kedua merek tersebut sama-sama memperoleh perlindungan hukum dalam registrasi Ditjen KI Indonesia. Padahal, sengketa pada umumnya berakhir dengan pembatalan pendaftaran salah satu merek untuk melindungi merek lainnya. Adapun Merek Pierre Cardin by PT Gudang Redjeki terdaftar dalam kelas 3 sejak tahun 1977, sedangkan Pierre Cardin milik Perancis yang telah memiliki hak eksklusif merek di Perancis sejak tahun 1974 terdaftar di Indonesia dalam kelas 3, 6, 8, 9, 10, 11 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 33. dan 34 pada tahun 2009.

Apabila kita meninjau pendapat Lord Macnaghten bahwa suatu merek yang terkenal atau merek internasional memiliki *goodwill* sehingga konsumen cenderung akan memilih untuk kembali pada merek tersebut, maka setiap merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal dapat dianggap mengandung unsur itikad tidak baik (*bad faith*).⁶ Hal tersebut dikarenakan untuk memperoleh *goodwill*, maka suatu pemilik merek harus melakukan usaha yang keras dengan jaminan kualitas untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Dengan meniru persamaan pada unsur merek terkenal, berarti suatu merek yang meniru tersebut bermaksud menikmati *goodwill* untuk mendapatkan perhatian konsumen secara cuma-cuma. Oleh karena itu, pendaftaran merek Pierre Cardin Alexander Satryo Wibowo tersebut dapat disangsikan sebagai suatu tindakan dengan landasan itikad tidak baik.

⁶ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011) hlm. 152.

Sengketa antara Pierre Cardin dan Alexander Satrio Wibowo tersebut telah pula diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 pada tingkat kasasi menolak keberatan Pierre Cardin selaku penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Artinya, merek Pierre Cardin by PT. Gudang Redjeki tidak dapat dihapus dari register pendaftaran Merek di Ditjen KI. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah, bahwa kedua merek tersebut sama-sama berlaku dan memiliki hak merek yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia sampai batas waktu perlindungan tersebut berakhir. Akan tetapi, dalam pengambilan putusan Pengadilan Niaga terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan salah satu Hakim Agung yang menyatakan bahwa terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Gudang Redjeki dengan maksud mendompleng ketenaran Merek Terkenal Pierre Cardin.

Namun tidak dapat dibatalkannya Merek Pierre Cardin yang dimiliki oleh Alexander Satrio Wibowo juga memunculkan permasalahan baru. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia telah tepat melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan hukum kepada merek Pierre Cardin milik Alexander Satrio Wibowo karena perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* di mana merek Pierre Cardin by PT. Gudang Redjeki adalah pendaftar pertama di Indonesia. Namun apabila demikian, maka pendaftaran merek Pierre Cardin asal Perancis seharusnya tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Eksistensi kedua merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dan diakui secara hukum di Indonesia

tersebut menyebabkan kebingungan perlindungan hukum karena perlindungan terhadap suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya seharusnya bersifat *mutually exclusive*.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul “Sengketa Dua Kepemilikan Merek antara Pierre Cardin Milik Pierre Cardin dan Pierre Cardin Milik Alexander Satryo Wibowo Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan terhadap dua merek Pierre Cardin atas nama pemilik yang berbeda di Indonesia?
2. Apakah pemberian perlindungan terhadap kedua merek Pierre Cardin tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001?
3. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *jo* putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pendaftaran kedua merek Pierre Cardin sehingga kedua merek tersebut memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan kesesuaian atau pertentangan antara perlindungan hukum terhadap kedua merek Pierre Cardin di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- c. Untuk menggali perspektif yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman mengenai merek baik secara yuridis maupun secara moral dan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam wawasan pembaca mengenai pengetahuan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Secara Praktis, penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini juga diharapkan

dapat memberikan manfaat baik bagi kalangan akademisi mengenai kajian hukum merek.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini dibangun di atas konstruksi pikir yang mengaju pada hasil telaah penelitian-penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan beberapa kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian berkaitan dengan Hak Merek yang dijadikan kajian pustakan oleh penulis:

Skripsi yang ditulis oleh Ula Maulidia berjudul “Sengketa Merek (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa Merek Teenie Weenie antara E. Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc.)”⁷ Skripsi ini membahas mengenai sengketa antara merek Teenie Weenie milik E. Land World Ltd asal Korea Selatan dan Merek Teenie Weenie milik Ivan Pranoto Wiryadi asal Indonesia. Penelitian tersebut mengemukakan penjabaran perlindungan hukum terhadap merek yang bersifat konstitutif dan teritorial, sehingga suatu merek meskipun telah diakui di luar negeri tetap tidak dapat memperoleh perlindungan hukum di Indonesia apabila merek tersebut tidak didaftarkan di Indonesia. Sedangkan apabila telah ada merek serupa terdaftar di Indonesia, maka merek luar negeri tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Implikasinya, merek Teenie

⁷ Ula Maulidia, “Sengketa Merek (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst Tentang Sengketa Merek Teenie Weenie Antara E. Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc.)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Weenie asal Korea tidak dapat didaftarkan di Indonesia karena telah ada merek serupa di Indonesia yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Siraida Salaeh berjudul “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”.⁸ Penelitian tersebut menjabarkan Pengaturan Merek khususnya mengenai pembedaan antar merek yang menentukan apakah sebuah merek dapat didaftarkan atau ditolak pendaftarannya ke Ditjen KI secara dekriftif. Beberapa parameter pembedaan merek dilihat dari bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek. Penelitian ini mengemukakan pendapat bahwa pengaturan Hak merek di Indonesia masih sangat lemah dan memiliki banyak celah untuk dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ingin mendompleng popularitas merek lain. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sub aturan dalam hukum merek yang dapat saling disimpangi satu sama lain.

Jurnal yang ditulis oleh Wenang Krishandri berjudul “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)”.⁹ Penelitian ini menjabarkan Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst bahwa merek *Pierre Cardin* yang dimiliki oleh *Pierre Cardin* asal Perancis belum mencukupi

⁸ Suraida Salaeh, “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

⁹ 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*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016

syarat-syarat sebagai merek terkenal sehingga merek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Selain itu, majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan dianggap tidak kuat untuk membuktikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek Pierre Cardin asal Indonesia. Akibat dari adanya putusan tersebut adalah menguatkan posisi produsen Indonesia dan mengakibatkan Pierre Cardin asal Perancis tidak dapat dilindungi sebagai merek terkenal di Indonesia sehingga tidak dapat membatalkan merek dagang Pierre Cardin asal Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Wenang Krishandri ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan metode penelitian dan perbedaan fokus masalah yang dikaji. Wenang Krishandri memaparkan alasan-alasan yang membuktikan bahwa Pierre Cardin tidak tergolong merek terkenal melalui studi putusan, sedangkan penulis membahas mengenai fenomena dan kemungkinan diberikannya perlindungan pada dua merek yang sama menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Skripsi yang ditulis oleh Marcelliani Puji Pangesti berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar atas Adanya Sengketa Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek Nomer 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Merek Dagadu Djokdja)”.¹⁰ Penelitian ini menjabarkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada PT. Aseli Dagadu Djokdja yang memiliki merek Dagadu Djokdja. Merek tersebut merupakan hak eksklusif yang

¹⁰ Marcelliani Puji Pangesti, “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar atas Adanya Sengketa Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek Nomer 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Merek Dagadu Djokdja)”, *Skripsi*, Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2014.

dilindungi secara hukum baik secara preventif ataupun represif. Perlindungan secara preventif diberikan dengan adanya jaminan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja hanya dapat digunakan sendiri atau digunakan pihak lain atas seizin PT. Aseli Dagadu Djokdja. Sedangkan perlindungan represif diberikan apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek Dagadu Djokdja tanpa seizin PT. Aseli Dagadu Djokdja dapat dikenai sanksi sebagai diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa karya ilmiah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang telah dikemukakan dalam karya-karya tulis tersebut. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan beberapa penelitian tersebut adalah mengenai posisi kasus di mana kasus mengenai bagaimana dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat didaftarkan dalam wilayah hukum Indonesia. Adapun penjabarannya pun berbeda, di mana penulis meninjau sengketa hak merek tersebut melalui perspektif hukum yang kriteria pemenuhan meliputi itikad baik dan perspektif moral dan sosial.

E. Kerangka Teoritik

Beberapa teori yang digunakan sebagai kerangka kerja penelitian ini antara lain:

- a. Teori prosedur pendaftaran merek

Proses pendaftaran merek di Indonesia dilakukan dengan melibatkan tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dalam pendaftaran merek dilakukan sebanyak dua kali. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan substantif, yang dilakukan oleh Ditjen KI selama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan merek diajukan berdasarkan pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Sedangkan pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan kembali, yang dilakukan apabila dalam masa pengumuman permohonan merek terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain.¹¹

b. Teori perlindungan hukum merek

Menurut Titon Slamet Kurnia, merek merupakan suatu isu moderen yang dilindungi oleh hukum. Sebagaimana Merek sebagai salah satu produk kekayaan intelektual telah menjadi satu konsentrasi kajian dalam Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, maka perlindungan hukum atas sebuah merek dapat dipandang sebagai isu strategis dalam ranah hukum perdata khususnya hukum bisnis. Merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di mana merek tersebut dibangun dan dikembangkan dengan usaha yang membutuhkan tenaga dan dana yang luar biasa besar sehingga memperoleh *goodwill* di tengah masyarakat. Hal tersebut membuat merek terkenal rentan menjadi objek pendorong untuk membonceng popularitas. Dalam

¹¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

hal ini, hukum berperan aktif untuk melindungi merek terkenal dari resiko pendomplengan yang dapat merusak citra merek tersebut sendiri sehingga menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi pemiliknya. Selain itu, isu perlindungan hukum juga mengarah pada konsumen yang dirugikan akibat memperoleh suatu kualitas produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi setelah membayarkan sejumlah harga pada merek yang mendompleng tersebut. Oleh karena itulah, merek dipandang sebagai suatu properti yang haru memperoleh perlindungan hukum, baik secara preventif ataupun represif.¹²

c. Teori itikad baik

Pada dasarnya, itikad baik (*good faith*) merupakan peristilahan yang tidak memiliki definisi konvensional secara hukum. Namun, pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”, yang dapat diasosiasikan dengan sebuah niatan yang baik atau itikad baik. Selanjutnya, Niewwhuis berpendapat bahwa itikad baik dibedakan atas itikad baik subjektif (Pasal 1977 KUH Perdata) dan itikad baik objektif (1338 KUH Perdata). Sementara itu, Black’s Law Dictionary mendefinisikan itikad baik (*good faith*) sebagai suatu kondisi pemikiran yang dilandasi oleh kejujuran, kesetiaan, tidak bertujuan untuk menipu, dan memperhatikan standar dalam bisnis yang adil.¹³

¹² Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 99-103.

¹³ Rahmi Jened. *Hukum Merek (trademark Law)* : Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 95.

d. Teori pertanggungjawaban moral

Hukum merupakan suatu instrumen yang mengatur kehidupan manusia secara langsung. Sebagai suatu aspek yang mengatur hak dan kewajiban, salah satu tujuan hukum adalah moral. Moral yang luhur dapat menjadi kendali terhadap nafsu manusia melalui pendayagunaan kehendak dan pikiran. Oleh karena itu, hukum berperan memberi tuntunan agar manusia memilih alternatif tindakan yang tidak ekstrem sehingga melawan keluhuran moral.¹⁴

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini mengacu pada data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang didukung dengan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik¹⁵, yakni penelitian memaparkan dan menggambarkan adanya perlindungan ganda yang diberikan kepada dua merek Pierre Cardin di Indonesia. Kemudian, berdasarkan deskripsi mengenai fakta tersebut dilakukan analisis berdasarkan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 123-125

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis ditempuh melalui studi terhadap putusan dan fakta hukum yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pengadilan Niaga Jakarta No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/Pdt/1986 mengenai Perkara Nike, dan sumber hukum lain. Adapun Pendekatan empiris ditempuh melalui wawancara terhadap Ditjen Kekayaan Intelektual Indonesia.

d. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini hasil wawancara dengan Direktur Merek Ditjen KI.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan undang-undang lain yang relevan serta literatur-literatur yang membahas mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala macam bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, dan internet.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Metode studi pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur mengenai metode penelitian, Undang-Undang dan buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek serta berita mengenai perlindungan merek Pierre Cardin di Indonesia.

b. Metode wawancara

Metode wawancara dilakukan guna memperoleh informasi alasan dan proses diterimanya pendaftaran kedua merek Pierre Cardin oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual untuk menentukan arah analisis formil penelitian ini.

f. Analisis Data

Analisis data ialah langkah untuk memberi interpretasi bagi data yang telah dikumpulkan (data mentah) sehingga dapat digunakan

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.¹⁶

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif dengan kerangka kualitatif yang ditempuh dengan beberapa prosedur sebagai berikut :

- 1) Memilih peraturan yang terkait untuk membantu menganalisis berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 2) Menelaah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pengadilan Niaga Jakarta No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.
- 3) Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara.

Garis besar analisis tersebut digunakan untuk menggolongkan tahap analisis data-data yang telah ada berdasarkan sistematika yang runtut guna menghasilkan pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjabaran penelitian, disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi penjelasan dalam sub bab-sub bab tematik. Adapun rincian pembahasan disusun sebagai berikut:

¹⁶ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 141.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berperan sebagai pengantar permasalahan secara keseluruhan. Pengantar permasalahan yang diangkat tersebut dijabarkan dalam sub bab- sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan permulaan pengenalan masalah yang dimulai dengan tinjauan umum mengenai hukum merek di Indonesia. Adapun lingkup yang dijelaskan mengenai hukum merek tersebut antara lain adalah pengertian merek, dasar hukum merek, jenis-jenis merek, pengaturan mengenai pendaftaran merek, ketentuan merek yang dapat didaftarkan dan merek yang harus ditolak, jangka waktu perlindungan merek, dan pembatalan merek.

Bab ketiga merupakan penjabaran mengenai bagaimana merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin dan merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo sama-sama memperoleh perlindungan hak eksklusif merek di Indonesia. Kemudian, fakta mengenai perlindungan terhadap kedua merek tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selain itu, dijabarkan pula pertimbangan Hakim Agung yang memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) hakim dalam putusan sengketa tersebut di pengadilan tingkat pertama.

Bab keempat merupakan pendalaman pembahasan berupa penjabaran analisis dan pembahasan mengenai diberlakukannya perlindungan ganda padterhadap kedua merek Pierre Cardin di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi simpulan dari keseluruhan analisis pada bab sebelumnya secara sistematis dan saran terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, penulis merumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin dan Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo di Indonesia telah melewati tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksa merek mempertimbangkan bahwa merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin merupakan merek terkenal internasional dan meyakini adanya itikad buruk Alexander Satryo Wibowo yang bermaksud mendompleng ketenaran melalui penggunaan merek Pierre Cardin. Namun, adanya pembuktian di pengadilan menunjukkan bahwa merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo memiliki unsur pembeda dengan merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin yang ditunjukkan dengan penyertaan kalimat *product by PT. Gudang Redjeki* untuk menjaga komoditasnya. Atas pertimbangan tersebut, pemeriksa merek merasionalisasi bahwa kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan masih memiliki unsur pembeda berupa *opmark* (tampilan visual) pada pemilihan jenis huruf dan tampilan logo dan penyertaan nama produsen sehingga eksistensi keduanya dimungkinkan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengakomodasi adanya perlindungan terhadap dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan. Apabila merujuk pada Pasal 5 dan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pendaftaran merek Pierre Cardin atas nama Alexander Satrio Wibowo dianggap tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Namun, pendaftaran dua merek identik masih mungkin diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sepanjang tidak ada klaim keberatan oleh pihak yang berkepentingan, dan keberatan tersebut didukung pembuktian yang kuat.

3. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah benar dalam menerapkan hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang memenangkan Alexander Satrio Wibowo dalam sengketa merek ini. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Mahkamah Agung. Salah satu hakim mempertimbangkan adanya itikad tidak baik Alexander Satrio Wibowo yang bermaksud mendompleng ketenaran merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin. Akan tetapi, pendapat hakim dengan suara mayoritas (2 suara) mendukung argumen Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga permohonan kasasi oleh Pierre Cardin ditolak. Putusan Majelis Hakim bahwa pendaftaran merek Pierre Cardin milik termohon tidak memenuhi kualifikasi itikad tidak baik dirasa kurang tepat, sebab pertimbangan tersebut urang mengakomodasi esensi/substansi perlindungan hukum itu sendiri.

B. Saran

1. Perlindungan hukum kepada pemegang merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek rupanya belum sepenuhnya terwujud. Fenomena terdaptarnya dua merek Pierre Cardin atas pemegang hak yang berbeda di Indonesia mengindikasikan lemahnya penegakan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Padahal, apabila meninjau putusan sengketa merek terdahulu dengan substansi serupa, perlindungan terhadap merek terkenal diterapkan dengan penemuan hakim. Akomodasi perlindungan terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek tidak dapat memberikan dampak positif apabila penegak hukum tidak secara tegas menegakkannya.
2. Kendati telah mengakomodasi perlindungan terhadap merek terkenal, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek Nomor 15 Tahun 2001 masih mengandung kerancuan. Kerancuan tersebut adalah batasan waktu lima tahun untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Adanya pembatasan waktu lima tahun untuk pengajuan gugatan pembatalan merek merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap merek, bahwa merek yang dilindungi tidak dapat sewaktu-waktu digugat untuk dibatalkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan jelas. Pembatasan waktu tersebut juga sebagai tanda kredibilitas Ditjen KI dalam melindungi merek terdaftar.⁶⁶ Namun di sisi lain, batasan waktu tersebut

⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

menjadi kurang relevan ketika merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar tetap dapat diterima pendaftarannya. Permasalahan kerancuan aturan tersebut harus segera ditanggulangi. Adapun saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mana aturan mengenai pembatalan merek belum diubah.

3. Sampai saat ini telah banyak ditemukan sengketa pendomplengan merek yang dilakukan oleh pelaku usaha asal Indonesia. Hal tersebut tentu saja memberi pengaruh kesan buruk Indonesia di dunia internasional, terutama Indonesia adalah negara yang telah tergabung dalam perjanjian TRIPS melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.⁶⁷ Seharusnya, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian TRIPs disertai dengan edukasi gencar-gencaran agar masyarakat terbiasa mendaftarkan merek usahanya dengan dilandasi itikad baik tanpa perlu mendompleng merek terkenal. Konsistensi dalam penerapan hukum tentu akan memberi dampak baik bagi bisnis dan merek Indonesia tidak harus menempati posisi kedua di bawah merek terkenal yang didomplengnya.
4. Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa antara merek Indonesia dengan merek lokal hendaknya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/Pdt/1986 mengenai Perkara Nike. Apabila pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili setiap sengketa merek serupa dilakukan secara konsisten, maka pelaku bisnis dapat berpikir dua kali ketika mendaftarkan merek dengan maksud

⁶⁷ Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum* (Bandung: Penerbit P.T. Alumni), hlm. 10

passing off terhadap merek terkenal. Ketegasan Mahkamah Agung dalam meninjau esensi adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat menunjang tanggung jawab moral pengusaha Indonesia dalam melakukan persaingan usaha yang jujur dan tidak curang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, Amirul. 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (trademark Law) : Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Kurnia, Titon Slamet. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjahputra, Iman. 2009. *Menggali Keadilan Hukum*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Soebiantoro, Arto. 2013. *Merek Indonesia Harus Bisa*. Jakarta: Gramedia.
- Soebiantoro, Arto. 2013. *Merek Indonesia Harus bisa*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryaatmaja, Surachman. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Merek*. Malang: Bayumedia Publishing,

Penelitian

- Krishandri, Wenang. 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)". *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Maulidia, Ula. 2016. "Sengketa Merek (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No 08/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga. Jkt.Pst Tentang Sengketa Merek Teenie Weenie Antara E. Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc.)". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pangesti, Marcelliani Puji. 2014. "Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar atas Adanya Sengketa Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek Nomer 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Merek

Dagadu Djokdja)”. *Skripsi*. Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Salaeh, Suraida. 2014 “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung No 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Daring

Global Brand Database daring. <http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp> diakses pada 21 November 2017 pukul 10.00 WIB.

Narasumber Wawancara

Layla Fitria, S.H., M.H. selaku pemeriksa Madya pada Direktorat Merek Ditjen KI.

Widi Nugroho S.H. selaku pemeriksa Madya pada Direktorat Merek Ditjen KI.

View action

File: 00/D/2014/30991 - PIERRE CARDIN - ALEXANDER SATRYO WIBOWO - (TM) Menunggu Keberatan/Sanggahan

Keterangan Surat tidak dapat didaftar karena telah membongceng, meniru, menjiplak merek PIERRE CARDIN milik pihak lain atas nama PIERRE CARDIN terdaftar dengan nomor IDM000192948, demi kepentingan usaha Pemohon yang berakibat adanya kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang atau menyesatkan konsumen. Hal ini dapat dikategorikan telah diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

Keterangan Internal	IDM000192948 PASAL 4
Action Date	07/06/2016 07:31:44
Capture Date	07/06/2016 07:33:47
Captured By	WIDI NUGROHO
Old Status	(TM) Pemeriksa Substantif 1
Action Description	(TM) 02. Usulan penolakan (P1)
New Status	(TM) Pemeriksa Substantif 2
Has Signature Pending	
Sequence Name	
Sequence Type	
Sequence Series	
Sequence Nbr	
Journal Name	
Publication Date	
Notes	

[Back](#)[Edit](#)[Workflow](#)[Similarities](#)[New mark](#)[Changes log](#)[EDMS](#)[View Assignments](#)[Similar Owner](#)[Home](#)
[Logout](#)*Conkh*

View trademark

Record 1/1

(219)

Application Nbr R002009004345

Nbr

Status (TM) Didaftar

Last action (TM) Perbaiki Status Dokumen

Application type Merek Perpanjangan (R)

Sign type Both name and logo

(541) Mark name PIERRE CARDIN

Mark Translation PIERRE CARDIN : Sebuah penamaan

(540) Mark image **PIERRE CARDIN**

Colour description Hitam, putih

(512) Nice class(es)	Version	Nbr	Status	Description
	0-0	3		Kosmetik yaitu minyak rambut, bedak cream, shampoo, sabun, parfum, deodorant, body parfum dan body lotion.

(730) Owner(s)	Name	Id nbr	Street	City	State	ZIP	Country	Ownership notes
	ALEXANDER SATRYO WIBOWO		Jl. Kayu Putih Utara B/ 10, Jakarta Timur				ID	

Reception date 07/05/2009 00:00:00

(220) Filing date 28/04/2010 00:00:00

(111) Registration Nbr 223196

Registration date 20/10/2009

Entitlement date 28/04/2010

[Back](#)



[Edit](#)

[Workflow](#)

[Similarities](#)

[New mark](#)

[Changes log](#)

[EDMS](#)

[View Assignments](#)

[Similar Owner](#)

Contoh //

[Home](#)

[Logout](#)

View trademark

Record 1/1

(219)

Application Nbr R002008005130

Status (TM) Didaftar

Application type Merek Perpanjangan (R)

Sign type Both name and logo

(541) Mark name PIERRE CARDIN

Mark Translation PC PIERRE CARDIN = Bagian nama pemohon

(540) Mark image

Colour description Hitam dan putih

Version	Nbr	Status	Description
(512) Nice class(es)	0-0	3	Sediaan-sediaan untuk mengelantang dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun-sabun, wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, minyak rambut, bahan-bahan pemelihara gigi.

Name	Id nbr	Street	City	State	ZIP	Country	Ownership notes
(730) Owner(s)	PIERRE CARDIN	59, rue du Faubourg, Saint Honoré, 75008 PARIS, France				FR	

Reception date 13/06/2008 00:00:00

(220) Filing date 15/12/2008 00:00:00

(111) Registration Nbr 192198

Registration date 06/02/2009

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG
MEREK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 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) bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. 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-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Permohonan adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar Dan yang Ditolak

Pasal 4

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

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. 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;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III **PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK** **Bagian Pertama** **Syarat dan Tata Cara Permohonan**

Pasal 7

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili;
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua **Permohonan Pendaftaran Merek** **Dengan Hak Prioritas**

Pasal 11

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 *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Waktu Penerimaan Permohonan
Pendaftaran Merek

Pasal 15

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima
Perubahan dan Penarikan Kembali
Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.

- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah Pejabat yang karena keahlinya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal. Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :
 - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga
Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditulak; dan dalam hal demikian itu Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. etiket Merek yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Perlindungan
Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan berhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan

Perubahan Nama dan/atau Alam Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkn karena :
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukung.
- (4) Pengalihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

- (1). Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2). Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia , kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3). Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4). Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditemukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

- (1). Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2). Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi .

Pasal 48

- (1). Penerima Lisensi yang beritikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2). Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

- (3). Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

- (1). Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan Jasa dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2). Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3). Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut;
 - c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

- (1). Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3). Perubahan ketentuan penggunaan Merek kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

- (1). Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2). Pengalihan hak atas merek Kolektif terdapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3). Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL

Bagian Pertama Indikasi Geografis

Pasal 56

- (1). Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2). Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas :
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut;
- (3). Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- (4). Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut :
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis
- (5). Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6). Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7). Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8). Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9). Ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua Indikasi Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Metek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalah karena adanya :
 - a. jaringan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi
- (2) Isi putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atau Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar :
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Panghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, c dan d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga
- (4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) 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 mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenal biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) 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
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa baik.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memberi kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- (9) Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
 - c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara :

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, cacatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
M E R E K

UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalamannya melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek –lama , dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek –lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolakannya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan . Selain itu juga diatur mengenai indikasi - asal.

Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara

khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Merek- lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Pasal 4

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun 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. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya . Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya *Merek Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan .

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan / atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan / atau jasa termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan / atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12
Ayat (1)
Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotocopy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)
Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Tanggal penerimaan dikenal dengan *filing date*.
Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *sarana khusus* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, microfiche, cd-ROM, internet dan media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28



Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan. Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Ayat (2)

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan Pemeriksa Senior adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-undang Merek-Lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkan. Untuk itu perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

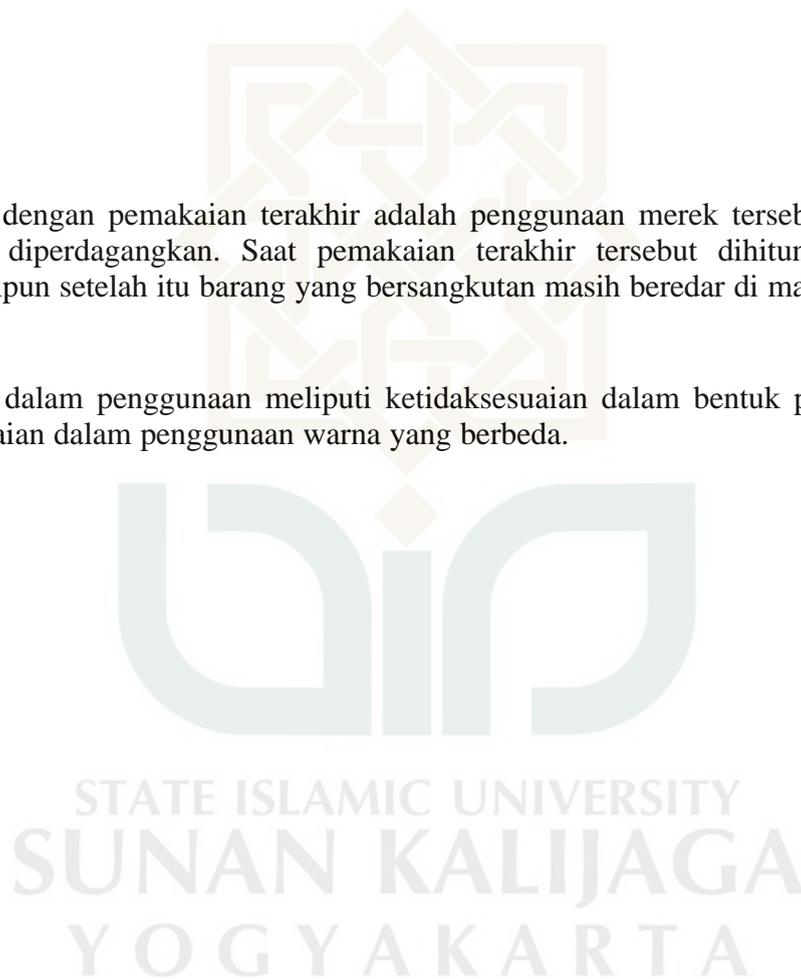
Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas



Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis / lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai

PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Ketua Pengadilan Niaga* adalah ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan *panitera* dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juru sita* adalah juru sita pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *berkas perkara kasasi* adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan / atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menertibkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.



Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bukti kepemilikan Merek* adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian lisensi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

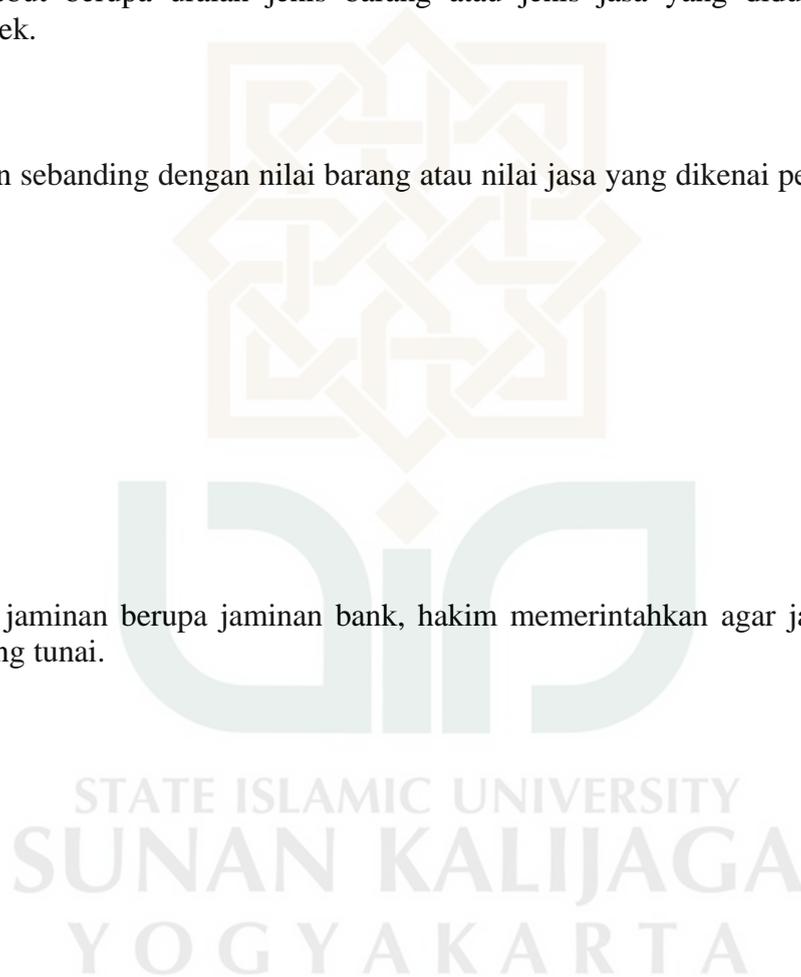
Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas



Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



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 Ludyanto,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:



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



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 hasil-hasil 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 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 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)



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 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 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:
 - a. 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;
 - b. Adanya persamaan/kemiripan (*identic*) atas susunan dan karakter huruf/suku kata dan bunyi pengucapannya (*pronounciation*) serta logo/



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 notabene 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



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



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



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 pada 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



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)



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 terdافتarnya 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



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



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 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

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



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 perapah, 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, pensil 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 perapah 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/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

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



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)



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 disana 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 pendafatarannya 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 terdافتarnya merek-merek tersebut telah diproses secara substantif yang mengacu kepada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-



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 keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



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;



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 international, 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;



- 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



(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 IDM000028783 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



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 dengan PIERRE CARDIN atas nama Termohon Kasasi I/Tegugat I berpotensi menjatuhkan



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, Cekoslowakia, 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 *affidatit* 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 terdaftarnya 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-MEREEK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.;
- Perkara Merek CESARE PACIOTTI Reg.Nomor 44/HKI-MEREEK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.;
- Perkara Merek CESARE PACIOTTI Reg.Nomor 47/HKI-MEREEK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.;
- Perkara Merek GIORDANO Reg.Nomor 21/PDT.G/1998/PN.JKT.PST.;
- Perkara Merek GIORDANO Reg.Nomor 372/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)



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 notabene 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, membongceng, 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 tegas 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



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 *in concreto* 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 T.I-1.c. dan bukti T.I.5), sehingga keberadaannya 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-tidaknya 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)



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 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



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 Yuris* 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



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 dipakai sebagai merek dagang Penggugat dengan logo "Pierre Cardin", yang sudah terkenal dan terdaftar di banyak 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



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 memboncong, 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,



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.MAHDY 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.

K e t u a,

Ttd./

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



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 : Rp4.989.000,00 +
- Jumlah : Rp5.000.000,00

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.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8961/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta

di Jakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2757/Un.02/DS.1/PN.00/10/2017
Tanggal : 26 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "SENGKETA DUA KEPEMILIKAN MEREK ANTARA PIERRE CARDIN MILIK PIERRE CARDIN DAN PIERRE CARDIN MILIK ALEXANDER SATRYO WIBOWO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK" kepada:

Nama : LAURA SOFA HANNA
NIM : 13340039
No.HP/Identitas : 085700117419/3524116612940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Dirjen HKI Jakarta
- Mahkamah Agung Jakarta

Waktu Penelitian : 1 November 2017 s.d 15 November 2017

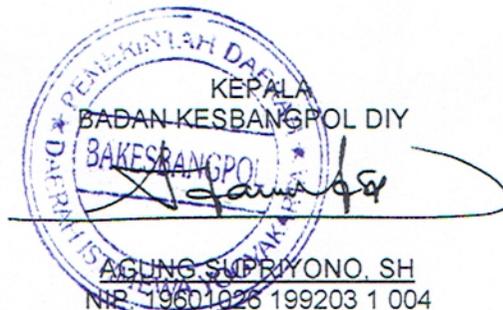
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY. (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION



Laura Sofa Hanna

📍 Keduk RT 13 RW 07 Kedungwangi, Sambeng, Lamongan, East Java (Indonesia)

📞 +6285700117419

✉ laurash283@gmail.com

💬 LINE @lorahans

Sex Female | Date of birth Dec 26th 1994 | Nationality Indonesian

Tentor and Assistant

WORK EXPERIENCE

- April 2015 Tentor (Economics and Accounting) at BPUN Mata Air
- Sep 2016 – Dec 2016 Tentor (All subject lessons) at home private
- 2016 – 2017 Book layouter at Stelkendho Yogyakarta

EDUCATION AND TRAINING

- 04/07/2013-30/11/2017 Major Law of Faculty Syariah and Law Universitas Islam Negeri Yogyakarta (Indonesia) www.syariahdanhukum.uin-suka.ac.id
- 18/07/2014-present Major Accounting of Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada (Indonesia) www.accounting.feb.ugm.ac.id

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ACCOUNTING SKILLS

Basic Knowledge

- Book keeping
- Accounting Information System
- Public Sector Accounting
- Taxation

LAW SKILL

Basic Knowledge

- Legal Drafting
- Public Law
- Private Law
- Contract Drafting

Computer Aided

SPSS (Statistical Method), Ms. Office, Ms. Powerpoint, Ms. Excel, MYOB
CorelDraw, Photoshop, Adobe Indesign

Driving licence

SIM C

ADDITIONAL INFORMATION

Organisations

2015-2017

- Staff of Division Production and Artistic Equilibrium FEB UGM

2014-2015

- Staff of Skill and Ability Trainer of Al-Hikmah Wahid Hasyim Islamic Boarding School

2016-2017

- Financial Auditor of FEB UGM (2016-2017)

Public Service

2016

Rural Internship Area in Gebang, Ngloro, Saptosari, Gunungkidul
Yogyakarta, Indonesia

2017

Rural Internship Area in Hargotirto, Kokap, Kulonprogo Yogyakarta,
Indonesia

2015

Committies

Staff of Design, Documentation, and Decoration Division Equality 2015, Faculty
of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

2015

Assistant Project of *Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Tahunan* of
Al-Hikmah Wahid Hasyim Boarding School