

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA
(KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/N/HaKI/2003,
Tanggal 16 Juni 2003)**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah	Klass
Terima :	Penerimaan	347.05
No. Induk :	19 0 MAR 2005	IND
Oleh :	Pengkatalog :	P

Tommy Indarto
NIM : 000710101176

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA
(KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/ N/ HaKI/ 2003,
Tanggal 16 Juni 2003)**



**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA
(KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/ N/ HaKI/ 2003,
Tanggal 16 Juni 2003)**

Oleh:

TOMMY INDARTO

NIM. 000710101176

PEMBIMBING,

Hj. HARDININGSIH, S. H.

NIP. 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING,

ISWI HARIYANI, S. H.

NIP. 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2005

MOTTO

*Karakter (Merek) kita
Akan menentukan kuat lemahnya
Dampak peristiwa buruk terhadap
Diri (bisnis) kita **

* David F. D' Alessandro dan Michele Owens (*Perang Merek 10 Hukum untuk Membangun "The Killer Brand"*: 110)

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tuaku adikku Christian dan Renny beserta seluruh keluargaku yang senantiasa mendukung dalam segala hal

Alma Mater tercinta, Fakultas Hukum UNEJ

Keluarga Perkantas Jember, yang menerimaku dengan tangan terbuka dan mengasihiku dengan Kasih Kristus

Semua orang yang telah membantu dalam doa untuk terselesaikannya skripsi ini: TERIMA KASIH

TERUTAMA UNTUK TUHAN YESUS: HALELUYA

PERSETUJUAN

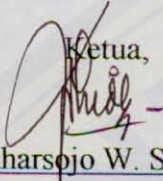
Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 25
Bulan : Pebruari
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

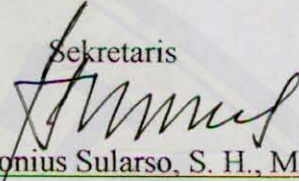
Ketua,



Suharsjo W. Sapari, S. H.

NIP. 130 368 778

Sekretaris



Antonius Sularso, S. H., M.H.

NIP. 130 889 546

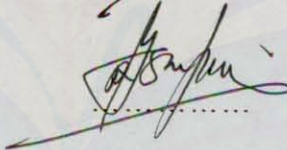
Anggota Panitia Penguji

1. Hj. Hardiningsih, S.H.

NIP. 130 256 854

2. Iswi Hariyani, S.H.

NIP. 131 759 755



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

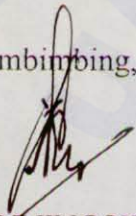
**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR
DALAM GUGATAN PERDATA
(KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/ N/ HaKI/ 2003, 16 Juni 2003)**

Oleh:

TOMMY INDARTO

NIM. 000710101176

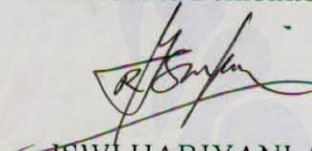
Pembimbing,



HJ. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing,



ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena hanya oleh rahmat-NYA saja, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA (KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/ N/ HaKI/ 2003, Tanggal 16 Juni 2003)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis tertarik dengan topik ini karena dalam era globalisasi saat ini, kita dikelilingi dengan berbagai macam (merek) produk baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tidak sedikit juga dari (merek) produk yang kita konsumsi adalah hasil pembajakan. Fakta ini tentu menimbulkan banyak sekali eksese baik positif maupun negatif, terutama dengan diberlakukannya UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dinamika hukum di bidang Merek akan menarik untuk dicermati.

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, karenanya Penulis berharap dengan adanya masukan dan saran dari pembaca sekalian, Penulis dapat lebih menyempurnakan isi skripsi ini di kemudian hari.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. HARDININGSIH, S.H., sebagai pembimbing yang telah memberi banyak saran, kritikan, dan pengarahan.
2. Ibu ISWI HARIYANI, S.H., sebagai pembantu pembimbing yang telah memberi banyak saran, kritikan dan pengarahan.
3. Bapak Suharsojo W. Sapari, S.H. sebagai Ketua Penguji yang telah berkenan memberi waktu untuk menguji Penulis guna penyempurnaan skripsi ini
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji yang telah berkenan memberi waktu untuk menguji Penulis guna penyempurnaan skripsi ini

5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III.
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H. sebagai Ketua Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Nanang Suparto, S.H. sebagai Sekretaris Jurusan Keperdataan yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan sepenuh hati dan dengan kesabaran mentransfer ilmu kepada Penulis.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memungkinkan Penulis menimba ilmu dengan baik dan lancar.
10. Para Sarjana Hukum yang teori dan tulisan-tulisannya menjadi inspirasi bagi Penulis.
11. Mas Johan, Mas Yusuf, Mas Sigit, Mas Wawan, dan Mbak Bayu yang telah menjadi kakak yang baik bagi Penulis.
12. Yendi, Puguh, Yoseph yang telah bersama-sama Penulis bertumbuh dalam KTB
13. Adik-adik KTB: Ane, Jepy, Ferdy, Leo, Rinto, Rista, Lia, dan Sigit.
14. Adikku Westi dan semua saudaraku di Perkantas Jember.
15. Ivana dan semua temanku Angkatan 2000.
16. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu Penulis, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Jember, Pebruari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.3.1 Studi Pustaka.....	5
1.5.3.2 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13

2.3.1 Pengertian Merek	13
2.3.2 Pengertian Pendaftaran Merek	16
2.3.3 Pengertian Merek Terkenal	20
2.3.4 Pengertian Gugatan Pembatalan Merek .	21
2.3.5 Pengertian Itikad Baik.....	24

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Pembajakan Atau Penjiplakan Merek Sebagai Penyebab Utama Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek, Beserta Akibatnya.....	27
3.2 Pengajuan Gugatan Pembatalan Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar	31
3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hal Terjadi Pembatalan Terhadap Merek Terdaftar.....	35

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Badan Peradilan, Kasus Pembatalan Merek Italia “Cesare Paciotti”
(Varia Peradilan No. 220 halaman 46-79)



RINGKASAN

Merek dalam dunia bisnis telah berkembang menjadi satu elemen penting yang bahkan dapat menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Peranan sebesar itu menuntut adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin melindungi dan menjamin kepentingan pihak pemilik merek. Kenyataan yang ada di lapangan, banyak sekali terjadi pembajakan merek yang mengakibatkan terjadinya sengketa merek yang diakhiri dengan adanya Pembatalan Merek terhadap merek yang dianggap didaftarkan dengan itikad yang tidak baik. Fakta tersebut menarik Penulis untuk menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA (KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/N/HAKI/2003, Tanggal 16 Juni 2003)**.

Skripsi ini bertujuan untuk membahas masalah pembatalan pendaftaran merek berdasarkan latar belakang, proses, dan akibat hukumnya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, yang dikaji dengan bahan hukum primer dan sekunder, pengolahan bahan hukumnya dilakukan dengan studi literatur dan dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Permasalahan yang perlu dikaji berkaitan dengan masalah gugatan pembatalan merek adalah tentang: penyebabnya (beserta akibat yang ditimbulkannya), dapatkah dilakukan gugatan sekalipun telah lampau waktu, dan bagaimana akibat hukum yang timbul, apabila telah dilakukan pembatalan terhadap suatu merek.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seorang pemilik merek yang merasa bahwa mereknya telah dipakai secara tanpa hak oleh orang lain dan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemakaian tanpa hak tersebut biasa kita kenal dengan istilah pembajakan. Satu hal yang pasti, bahwa pembajakan adalah tindakan persaingan curang guna menyesatkan orang lain dan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur.

Permasalahan utama dalam gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah tentang itikad baik dari pendaftar. Apabila ternyata bahwa pihak tergugat beritikad tidak baik, maka penggugat dapat mengajukan gugatan sekalipun telah lampau waktu, hal ini diatur dalam UU No 15/ 2001 tentang Merek (selanjutnya ditulis UU No. 15/2001), pasal 69 ayat (1) dan ayat (2).

Putusan Pengadilan Niaga untuk melakukan pembatalan pendaftaran merek, pelaksanaannya tergantung dari kesediaan para pihak untuk menerima hasil putusan itu dan menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dilakukan oleh Ditjen Merek dalam hal pembatalan pendaftaran merek adalah dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Setelah semua tata cara tersebut dilakukan maka secara otomatis perlindungan hukum terhadap merek tersebut juga berakhir dan berdasarkan hasil pembuktian di muka sidang pengadilan, maka pemilik merek yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 90-95 UU No 15/ 2001.

Menyikapi fakta yang ada, agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari, diperlukan kesadaran dari semua pihak yang terkait (pemerintah, pelaku usaha sebagai pemilik merek, dan konsumen) untuk memperbaiki diri.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Perbedaan atau variasi ini berlaku tidak hanya bagi hal-hal yang berbeda jenis, bahkan untuk satu hal yang sejenis pun tidak ada yang benar-benar sama. Kita bisa mengambil contoh riil, adalah anak yang dilahirkan kembar, sekalipun dari segi penampakan fisik sama, tetapi pasti ada satu ciri khusus yang menjadi pembeda diantara anak kembar tersebut. Perlunya faktor pembeda ini, akan lebih nampak dalam interaksi sosial, untuk menentukan antara individu yang satu dengan individu lainnya atau antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Faktor pembeda ini dalam kehidupan ekonomi juga diperlukan untuk memilah dan membedakan jenis barang dan/atau identitas produsen barang tersebut. Faktor pembeda jenis barang atau identitas produsen barang ini, biasa kita sebut dengan merek. Adanya merek memudahkan kita untuk mengenali atau membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Kebutuhan akan hal ini semakin nampak nyata apabila kita kaitkan dengan kualitas dari barang. Sering kita menilai kualitas suatu barang melalui merek barang yang akan kita beli.

Duane E. Knapp menyatakan "bahwa merek sejati menempati posisi khusus dan bernilai dalam ingatan konsumen. Ini tidak hanya suatu *image* yang diciptakan oleh departemen pemasaran atau agen periklanan. Ini adalah persepsi pelanggan, suatu jumlah total dari setiap orang, pengalaman, produk, dan jasa yang disediakan oleh organisasi dan yang dialami oleh pelanggan" (Knapp, 2002: 2).

Begitu pentingnya merek ini, maka dirasa perlu untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus untuk merek dan pemilik merek tersebut. Pemerintah Indonesia pun telah mengakomodirnya sejak tahun 1961 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Bidang perekonomian adalah satu bidang yang sangat cepat berkembang, karenanya untuk mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat, pemerintah merasa bahwa peraturan tentang merek yang sudah ada perlu

disempurnakan, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Perkembangan lebih lanjut dari hukum merek banyak dipengaruhi oleh globalisasi perekonomian dan perdagangan, dimana proses perdagangan antar negara menjadi ciri utamanya. Perkembangan ini semakain terasa dengan ikut sertanya Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) dan dengan adanya Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit goods*). Menindaklanjuti globalisasi perdagangan ini, maka pemerintah kembali merasa perlu untuk mengadakan pembaruan peraturan dalam bidang merek dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 1 angka 1 UU No. 15/ 2001, menjelaskan bahwa 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, dan karena berlaku sebagai pembeda, maka memiliki hak eksklusif, sehingga dalam pemakaiannya harus dengan ijin dari pihak pemegang hak atas merek tersebut.

Kondisi yang terjadi di Indonesia, banyak sekali terjadi pembajakan (pemalsuan) merek barang dagang. Merek-merek yang dipalsukan bukan hanya merek barang dalam negeri tapi juga merek-merek (terkenal) dari luar negeri. Pembajak (Pemalsu) merek tentu berharap mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menyesatkan konsumen. Pihak yang dirugikan dalam hal ini bukan hanya konsumen sebagai pengguna barang, tetapi juga pihak produsen pemilik merek yang asli. Guna melindungi kepentingan pemegang hak atas merek tersebut, maka dalam UU No. 15/2001 telah diatur, dalam pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa: pemilik merek 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: gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemilik merek dari luar negeri yang merasa dirugikan oleh pelaku pemalsuan merek. Pemegang hak

atas merek terkenal dari luar negeri mempunyai hak prioritas, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 15/ 2001 pasal 1 angka 14, yaitu untuk mengajukan permohonan bagi pemohon 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*.

Melihat latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DALAM GUGATAN PERDATA (KAJIAN PUTUSAN MA RI NO. 07-PK/ N/ HaKI/ 2003, Tanggal 16 Juni 2003)

1.2 Ruang Lingkup

Menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terfokus, maka penulis merasa perlu untuk menetapkan pembatasan ruang lingkup pembahasan.

Penulis membatasi pembahasan skripsi ini dalam hal pembatalan merek terdaftar yang dilakukan melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan niaga hingga mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih spesifik lagi, fakta kasus yang akan menjadi dasar pijak pembahasan skripsi adalah kasus sengketa merek terkenal dari luar negeri. Kajian Penulis akan banyak difokuskan pada latar belakang, proses maupun akibat hukum dari adanya (gugatan) Pembatalan Merek Terdaftar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis menganggap bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab utama pengajuan gugatan pembatalan merek? dan apa pula akibat yang ditimbulkannya?

2. Dapatkah dilakukan pembatalan terhadap sebuah merek yang sudah terdaftar, sekalipun telah lewat waktu pengajuan gugatan pembatalan merek?
3. Akibat hukum apa yang timbul terhadap merek terdaftar dan pemegang hak atas merek terdaftar yang telah diputus pengadilan untuk dilakukan pembatalan?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulis tertarik dengan topik yang disajikan dalam skripsi ini, dan dalam proses penulisan ini, penulis memiliki tujuan yang spesifik. Tujuan tersebut dapat dijabarkan dalam dua bagian, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum adalah:

1. untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.
3. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dan juga memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi, terkhusus bagi Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini, secara khusus adalah:

1. untuk mengetahui penyebab utama pengajuan gugatan pembatalan merek dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.
2. untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar yang telah lewat waktu pengajuan gugatan pembatalan mereknya.

3. untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap merek terdaftar dan pemegang hak atas merek terdaftar yang telah diputus pengadilan untuk dilakukan pembatalan.

1.5 Metode Penulisan

Skripsi yang ditulis oleh penulis termasuk sebagai karya ilmiah, sehingga dalam penulisan harus memperhatikan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut mutlak diperlukan, sehingga kebenaran karya ilmiah yang ada dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Syarat pokok penulisan karya ilmiah yang harus dipenuhi adalah adanya metodologi dalam penulisan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1986:6). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yang demikian, penulis bermaksud untuk menggali dan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar berpijak dalam membahas permasalahan yang sedang dihadapi. Fakta kasus yang ada merupakan bahan permasalahan yang akan dibahas, dengan memakai media analisa peraturan perundang-undangan yang relevan guna menghasilkan suatu kesimpulan konkrit yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, antara lain: UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, HIR, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Yurisprudensi Tetap MA-RI No. 426 PK/ Pdt/

1994 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited melawan Woe Budi Hermanto, DK.

Bahan hukum sekunder yang dipakai antara lain:

1. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas
2. buku-buku yang isinya memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang penulis maksud, dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa tulisan-tulisan ilmiah/ buku-buku dan juga dokumen-dokumen. Dokumen utama yang menjadi dasar penulisan skripsi ini adalah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 35/Merek/2002/PN.Niaga, Tanggal 17 September 2002, putusan MA RI No. 021-K/N/HaKI/2002, Tanggal 19 Desember 2002, dan putusan MA RI No. 07-PK/N/HaKI/ 2003, Tanggal 6 Juni 2003 yang terdapat dalam majalah Varia Peradilan Tahun XIX/ Januari 2004. Semua literatur dan doktrin maupun pendapat para ahli hukum yang ada, dibandingkan dan dijadikan sebagai alat untuk mengkaji permasalahan yang ada. Kesemuanya dilakukan dengan satu tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang paling mendekati kebenaran.

2. Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik melainkan didasarkan atas analisa norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1988:138). Permasalahan yang ada dilihat dan dikaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan peraturan perundang-undangan terhadap masalah tersebut yang akan menjadi sumber pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

CESARE PACIOTTI atau kependekannya CESP SRL, adalah Perusahaan Dagang yang berkedudukan di Citivanova Marche Via Delle Vergini, Italia. Perusahaan ini memproduksi barang-barang konpeksi: berupa pakaian-pakaian dalam, tas, sepatu, dan sejenisnya dengan diberi label Merek "CESARE PACIOTTI" sejak 1982.

Produk dengan Merek CESARE PACIOTTI juga sudah dipasarkan di dunia internasional, dan telah terdaftar di seluruh dunia, antara lain:

- No. 1640592 tanggal 25 Juni 1990 di Amerika Serikat;
- No. 2596850 tanggal 20 September 1991 di Jepang;
- No. 6549000 tanggal 22 Juli di Italia;
- No. 639456 tanggal 2 Mei 1995 di IR (Perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia (bekas Republik Yugoslavia), Federasi Rusia, Perancis, Hungaria, Latvia, Monako, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Ceko, Rumania, Republik Slovakia, Slovenia, Swiss, Ukraina, dan Yugoslavia);
- No. 830885 tanggal 21 Mei 1998 di CTM (Perkumpulan Negara-negara dari Perjanjian Madrid, yaitu Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgia, Austria, Luksemburg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal, dan Finlandia);
- No. 716698 tanggal 24 Juni 1999 di IR (Perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan, dan Turki).

Pihak CESP SRL telah mengajukan juga pendaftaran Merek CESARE PACIOTTI untuk jenis barang konpeksi 18 dan 25 di Indonesia pada tanggal 10 Mei 1999 kepada Direktorat Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI (DIT. Merek Dep. KEH. Dan HAM RI). Permohonan yang diajukan tersebut akhirnya ditolak dengan alasan: bahwa Merek CESARE PACIOTTI yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemohon Perusahaan Italia CESP SRL

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CESARE PACIOTTI yang telah lebih dulu didaftarkan dan dimiliki oleh pengusaha Indonesia PIONG SAN PO, dengan Daftar Nomor 281.081 tanggal 19 Oktober 1992 pada Dit. Merek DEP. KEH dan HAM RI untuk jenis barang konpeksi No. 18 dan 25.

Perusahaan CESPА SRL mencoba mendaftarkan Merek CESARE PACIOTTI untuk yang kedua kalinya dengan No. Agenda D00 2001 19886 200225 tanggal 12 September 2001 untuk jenis barang konpeksi No. 18 dan 25. Perusahaan CESPА SRL kembali dikecewakan karena pada Dit. Merek DEP. KEH. dan HAM RI telah terdaftar Merek yang sama yaitu Merek CESARE PACIOTTI atas nama PIONG SAN PO. Merasa dirugikan haknya dengan penolakan tersebut, maka melalui Penasehat Hukumnya di Indonesia (Ludiyanto, SH. MM. Dan Kawan-kawan), CESPА SRL-Italia sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Pengusaha Indonesia: PIONG SAN PO sebagai Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitum gugatan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar yang beritikad baik di Indonesia atas Merek terkenal CESARE PACIOTTI dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai Merek tersebut di Indonesia
3. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI merupakan identifikasi nama Perusahaan Dagang Penggugat
4. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI Daftar No. 291.081 Tergugat (Piong San Po) mempunyai itikad tidak baik, karena menyerupai/membonceng Merek Dagang milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada seluruhnya
5. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI Daftar No. 281.081 atas nama Tergugat, batal demi hukum
6. Memerintahkan Direktorat Merek DEP.KEH dan HAM RI untuk melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Daftar

No. 281.081 atas nama Tergugat, dari Daftar Umum Merek Direktorat Merek DEP.KEH dan HAM RI.

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Pihak Tergugat (Piong San Po) menyanggah semua tuduhan yang diajukan Penggugat (CESPA SRL), bahkan Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena menurut pasal 69 ayat (1) UU No. 15/2001, gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek tersebut. Permohonan pendaftaran Merek CESARE PACIOTTI milik Tergugat telah diajukan sejak tahun 1989 dan sudah dikabulkan pada tanggal 19 Oktober 1992, dengan demikian pendaftaran Merek Tergugat tersebut telah terdaftar pada Daftar Umum Merek selama hampir 10 tahun. Dalam materi perkara, pihak Tergugat juga menyangkal semua tuduhan Penggugat, terutama bahwa Tergugat telah mendaftarkan Mereknya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU NO. 15/2001.

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, masing-masing pihak mengajukan bukti, dan dalam hal ini adalah bukti surat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis Hakim menyatakan:

- Dalam eksepsi, bahwa sesuai ketentuan pasal 69 UU No. 15/2001 ayat (1) bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Mereknya, akan tetapi dalam ayat (2) dari pasal 69 memberikan pengecualian terhadap ayat (1), yaitu: Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu, apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama-kesusilaan-atau ketertiban umum yang menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Memperhatikan pasal 163 jo 164 H.I.R. jis Pasal 4 – Pasal 69 (2) UU No. 15/2001 tentang Merek beserta penjelasannya, dari bukti Tergugat T1 s/d T16 dihubungkan dengan bukti Penggugat P1 s/d P7 membuktikan adanya “itikad tidak baik” dari Tergugat dalam mendaftarkan Mereknya, sehingga

adalah sah menurut hukum , bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat.

- Dalam hal materi pokok sengketa: menurut pasal 4 UU No. 15/2001, tentang Merek dan Penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud Pendaftar Merek yang “beritikad baik” adalah Pendaftar Merek yang jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng/meniru/menjiplak ketenaran Merek pihak lain, yang berakibat merugikan pihak lain, atau dapat menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan surat-surat bukti P6 dan T2 s/d T7, Tergugat terbukti telah berlaku tidak jujur dan beritikad tidak baik, sesuai penjelasan diatas. Vide Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426. PK/Pdt/1994. Terbukti juga bahwa Merek CESARE PACIOTTI milik Tergugat tidak memiliki daya pembeda dengan Merek CESARE PACIOTTI milik Penggugat yang adalah Merek terkenal, bahwa Merek CESARE PACIOTTI adalah nama Badan Hukum milik Penggugat di negara Italia.

Berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Tergugat.
- Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pendaftar yang beritikad baik di Indonesia dari Merek CESARE PACIOTTI, selain merupakan identifikasi Perusahaan Penggugat juga merupakan Merek terkenal dan memiliki hak eksklusif
 3. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor 281.081 didasari oleh itikad tidak baik, karena mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan Merek Penggugat, sehingga harus dibatalkan
 4. Memerintahkan Direktorat Mrek Dep. Kehakiman dan HAM RI untuk membatalkan Merek CESARE PACIOTTI No. 281.081 atas nama

Tergugat dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya

5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pihak Tergugat (PIONG SAN PO), menolak hasil Putusan Pengadilan Niaga, sehingga mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi kepada MA. Berdasarkan hasil pemeriksaan kasasi, Majelis MA dalam putusannya menilai bahwa pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* – Pengadilan Niaga sudah benar dan tepat serta tidak salah menerapkan hukum UU No. 15/2001.

Merasa keberatan dengan Putusan Kasasi dari MA, pihak Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA dengan mengemukakan beberapa alasan Peninjauan Kembali. Majelis Peninjauan Kembali dari MA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata niaga dalam Peninjauan Kembali tersebut memberi Putusan yang isinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon (PIONG SAN PO).

2.2 Dasar Hukum

Skripsi penulis adalah sebuah karya ilmiah yang dikaji dari sudut pandang hukum, sehingga dalam pembahasan masalah yang ada, tidak dapat terlepas dari dasar hukumnya. Dasar hukum yang dipakai penulis dalam menganalisa fakta adalah:

2.2.1 H. I. R.

- a. Pasal 163

Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

b. Pasal 164

Maka yang disebut bukti, yaitu:

Bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah, semua itu dengan memperlihatkan peraturan yang diperintahkan dalam segala pasal dibawah ini.

2.2.2 Undang-undang Tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001

a. Pasal 4

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

b. 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.

c. Pasal 6 ayat (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 jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

d. Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik 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 penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

e. 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.

2.2.3 Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
- b. *Agreement Establishing the World Trade Organization*

2.2.4 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426. PK/Pdt/1994 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited melawan Woe Budi Hermanto, DK

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Merek

Sebelum membahas lebih jauh tentang permasalahan yang ada, maka ada satu pengertian pokok yang perlu diketahui dan dipahami terlebih dulu, yaitu tentang pengertian Merek. Berbicara tentang Merek, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari topik Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), karena Merek merupakan salah satu bentuk dari HaKI.

Pendapat beberapa sarjana yang memberi pengertian tentang Merek, antara lain:

1. H. M. N. Purwo Sutjipto, SH, memberikan rumusan bahwa, "Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis".
2. Prof. R. Soekardono, SH, memberikan rumusan bahwa, "Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan

- dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.
3. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa,
 “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.
 4. Drs. Iur Soeryatin, memberi rumusan tentang merek berdasarkan fungsinya, yaitu:
 “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.
 5. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan serta memberi komentar bahwa:
No complete definition can be given for a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer or distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but today it is used more as an advertising mechanism.
 (Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan, atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, disain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai mekanisme periklanan) ” (dalam Saidin, 2003: 343-345).

Selain pendapat dari para sarjana, kita perlu melihat pengertian tentang merek yang telah dinyatakan secara jelas dalam UU No. 15/2001 tentang Merek. Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2001 menyatakan bahwa:

“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”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan pokok-pokok pengertian tentang merek, yaitu:

1. Tanda; secara spesifik dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tanda ini biasanya terletak di atas barang atau di atas bungkusannya.

2. Daya pembeda; menunjukkan kemampuan sebuah merek untuk membedakan dirinya sendiri dari produk barang atau jasa lainnya, sehingga nampak dengan jelas perbedaannya. Daya pembeda ini akan nampak terutama diantara barang-barang atau jasa yang sejenis.
3. Menunjukkan asal dan/ atau kualitas; yang dimaksud asal disini dapat menunjukkan daerah asal, atau perusahaan produsen barang atau jasa tersebut, sedangkan untuk kualitas harus dipahami bahwa sekalipun banyak produk barang atau jasa yang sejenis namun kualitasnya tidak selalu sama, dan salah satu alat untuk mengidentifikasikannya – berlaku untuk (merek) barang yang telah mendapat pengakuan kolektif sejumlah besar konsumen – adalah dari mereknya (cat: hal ini tidak selamanya benar, karena pengalaman tiap individu berbeda, sehingga penilaiannya menjadi subyektif).
4. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa; cukup jelas disini batasan merek yang jadi pusat pembahasan penulis dan yang diatur dalam UU No. 15/2001 adalah merek yang dipergunakan dalam perdagangan atau yang disebut dengan Merek Dagang.

Dilihat dari segi perdagangan, merek memiliki peran yang sangat penting, bahkan dapat mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Banyak perusahaan besar pada saat sekarang yang memiliki "*brand-driven deals*". Nama dan merek yang disandangnya menjadi penggerak perkembangan perusahaan (Harahap, 1996: 2).

2.3.2 Pengertian Pendaftaran Merek

Merek yang dipakai dalam perdagangan harus mendapatkan perlindungan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap suatu merek akan diberikan apabila merek tersebut telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu negara.

Kita mengenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Sistem Pendaftaran Deklaratif adalah sistem

yang menitikberatkan terbitnya hak atas merek kepada siapa pemakai pertama merek, sedangkan pendaftaran merek itu sendiri bukan untuk mendapatkan hak atas merek, tetapi hanya untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa merek. Sistem Pendaftaran Konstitutif adalah sistem pendaftaran dengan melalui prosedur pemeriksaan bertahap, secara formal dan substantif, sehingga pendaftaran atas merek memberikan hak atas merek kepada pemilik merek (Supramono, 1996: 20). Sistem Deklaratif dipakai pada saat berlakunya UU No. 21 Tahun 1961, sedangkan Sistem Konstitutif mulai dipakai sejak berlakunya UU No. 19 Tahun 1992, dan hingga sekarang dengan berlakunya UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan ketentuan dalam UU 15/2001, kita dapat mengambil satu kesimpulan perihal pengertian pendaftaran merek, yaitu: suatu usaha pengajuan permohonan pendaftaran merek oleh pemilik merek, agar merek miliknya dimasukkan dalam Daftar Umum Merek yang ada pada direktorat Jenderal Merek Dep. Keh. Dan HAM RI. Sesuai ketentuan UU No. 15/2001, Prosedur Pendaftaran Merek dapat kita bagi menjadi dua bagian:

1. Permohonan Pendaftaran Merek (Pasal 7-17)

Pengajuan permohonan pendaftaran merek dapat kita lihat pada pasal 7 UU NO. 15/2001, yaitu:

- (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 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 Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai 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 daripada Pemohon yang mewakilkan.
- (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.

Pengajuan Permohonan Pendaftaran untuk Pemohon yang dari Luar Negeri, diatur dalam Pasal 10-12 UU No. 15/2001.

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.

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.

Dalam ketentuan Pasal 13-17, diatur bahwa setelah pihak Pemohon mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek maka pihak DIT. Merek Dep. KEH. Dan HAM RI, akan mengadakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek, dan oleh karena itu dalam jangka waktu tersebut dapat dilakukan perubahan dan penarikan kembali Permohonan Pendaftaran Merek oleh Pemohon.

2. Pendaftaran Merek (Pasal 18-27)

Proses Pendaftaran Merek, dimulai dengan Pemeriksaan Substantif oleh DIT. Merek Dep. KEH. Dan HAM RI, apabila dalam pemeriksaannya tidak didapati adanya suatu kesalahan dan/ atau keberatan dari pihak lain, maka pihak DIT. Merek Dep. KEH. Dan HAM RI menerbitkan Sertifikat Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 15/2001:

- (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 yang 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.

Khusus mengenai sertifikat merek, ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Penggumumannya dilakukan dengan mencantumkan pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru, dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara (Saidin, 1995: 374-375). Nampak jelas disini bahwa hak kepemilikan atas Merek adalah hak yang eksklusif, sehingga pemilik hak atas Merek mempunyai kebebasan (sesuai Pasal 40 dan 43 UU No. 15/2001) untuk

menggunakan Mereknya atau juga mengalihkannya kepada orang lain dan dapat memberikan ijin pemakaian merek tersebut kepada orang lain. Jangka waktu perlindungan terhadap Merek terdaftar adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 15/ 2001.

2.3.3 Pengertian Merek Terkenal

Perdagangan bebas melahirkan tingkatan Merek, yaitu:

1. Merek Biasa

Secara sederhana Merek Biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Masyarakat konsumen melihat kualitasnya rendah, pemakaiannya tidak efisien, disain kurang memenuhi selera. Apabila seseorang hendak membeli barang jenis itu, tidak langsung masyarakat konsumen menjatuhkan pilihan terhadapnya, meskipun barangkali harganya sangat murah dibanding dengan harga barang yang sama jenisnya.

2. Merek Terkenal

Di atas merek biasa, terdapat merek yang mempunyai kedudukan Merek Terkenal atau *Well-known Mark*. Disebut merek Terkenal karena menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen, karena menjadi simbol yang memiliki reputasi tinggi. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.

3. Merek Termashur

Tingkat derajat merek yang tertinggi ialah Merek Termashur atau *Famous Mark*. Merek termashur dianggap sangat utama kedudukannya (*par excellent*) dibanding dengan derajat merek biasa maupun merek terkenal, atau dengan kata lain merek termashur dianggap mempunyai reputasi yang sangat tinggi derajatnya (*highly degree of reputation*). Dalam kenyataannya sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termashur karena keduanya memiliki ciri dan pengertian yang hampir sama. Ukuran yang paling realistis untuk membandingkan merek terkenal dan termashur didasarkan atas lapisan konsumen dan keluasan pasar yang bisa dimasukinya. Jenis barang yang

mempunyai derajat merek terkenal ialah barang yang termasuk kebutuhan masyarakat umum, harganya dapat dijangkau daya beli masyarakat luas, lapisan pasarnya sangat luas dan ada dimana-mana. Merek termashur jenis barangnya agak bersifat eksklusif buat kelas masyarakat tertentu (Harahap, 1996: 74-87).

2.3.4 Pengertian Gugatan Pembatalan Merek

Tuntutan hak juga dapat disebut Tuntutan Perdata (*Burgerlijke vordering*), ialah merupakan suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa atau perselisihan, lazim disebut **“GUGATAN”** (Soeparmono, 2000: 16). Gugatan Pembatalan Merek adalah gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak-pihak yang berkepentingan untuk membatalkan merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15/2001 tentang Merek. Lebih jelas tentang gugatan pembatalan merek dapat kita lihat dalam Pasal 68 UU No. 15/2001, yang berbunyi demikian:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik 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 penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 68 tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah tentang “pihak-pihak yang berkepentingan”- yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek- siapa saja mereka. Kita menemukan jawaban untuk pertanyaan ini dalam bagian penjelasan UU No. 15/2001, Penjelasan Pasal 68 ayat (1) menyatakan: “yang dimaksud dengan *pihak yang berkepentingan* antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan”. Jadi ayat (1) ini khusus mengatur

tentang pengajuan gugatan pembatalan merek oleh pihak-pihak lain selain pemilik merek.

Bagian kedua yang perlu kita cermati adalah tentang alasan pengajuan gugatan pembatalan merek, hal ini dapat kita temukan pada ayat (1) juga, yang menyatakan bahwa alasan yang dapat dikemukakan adalah sesuai ketentuan Pasal 4, 5, atau Pasal 6. Kita lihat, pada Pasal 4, bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Kemudian pada 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 mengatur bahwa:

- (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 jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 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 ataupun 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.

Bagian ketiga yang perlu kita cermati adalah mengenai pengecualian yang diberikan bagi pemilik merek yang belum terdaftar dalam mengajukan gugatan pembatalan merek, sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2). Menilik pada UU tentang Merek yang lama (UU No. 19/1992), maka yang dimaksud pemilik merek yang belum terdaftar adalah pemilik merek yang terkenal, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) beserta penjelasannya (Harahap, 1996: 576). Dalam Pasal 68 UU No. 15/2001, tidak mengacu secara spesifik kepada pemilik merek terkenal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa *pemilik merek yang belum terdaftar* adalah:

- a. pemilik merek terkenal yang belum terdaftar, dengan syarat sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek;
- b. pemilik merek biasa yang belum terdaftar, dengan syarat sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Undang-undang juga telah mengatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, yaitu pada 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.

Putusan Pengadilan terhadap gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 70 ayat (1)).

2.3.5 Pengertian Itikad Baik

Itikad baik dijadikan suatu pegangan yang utama dalam meminta pembatalan terhadap pendaftaran merek. Seperti diketahui memang unsur itikad baik ini adalah yang selalu dikedepankan oleh Badan Pengadilan dan jurisprudensi di Indonesia berkenaan dengan hal-hal atas merek. Secara tepat itikad baik yang dijadikan dasar utama dari sistem permerekan. Jika seseorang telah berhasil mendaftarkan mereknya tetapi dia melakukan itu dengan tidak beritikad baik, maka dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas permintaan dari pemilik merek yang beritikad baik (Gautama, 1997: 85).

Atas alasan tersebut diatas, maka dalam UU No. 15/2001 perihal itikad baik diatur dengan jelas dan tegas, antara lain dapat kita temukan pada Pasal 4, 5, dan Pasal 69 ayat (2). Dalam undang-undang memang tidak diberikan definisi yang jelas tentang pengertian itikad baik, tetapi kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan itikad baik ini, dengan melihat pengaturan tentang itikad tidak baik.

Kita dapat melihat pengertian pemohon yang beritikad baik, dalam penjelasan pasal 4 UU No 15/2001, yaitu:

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.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 juga dinyatakan bahwa “*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”.

Berdasarkan pendekatan teori dan praktek terdapat pengertian yang sangat luas tentang itikad tidak baik, misalnya, meniru, memproduksi atau mencontoh maupun membonceng kemashuran merek orang lain menurut versi

Pasal 6 bis Konvensi Paris, dianggap sebagai perbuatan "*pembajakan*" (*pirate*) secara itikad tidak baik. Secara umum, jangkauan pengertian itikad tidak baik, meliputi perbuatan "*penipuan*" (*fraud*). Termasuk juga rangkaian yang "*menyesatkan*" (*misleading*) orang lain. Meliputi juga tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Atau bisa juga diartikan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengcopy, membajak atau membongceng kemashuran merek orang lain, dianggap perbuatan:

1. Pemalsuan (*fraud*),
2. Penyesatan (*deception, misleading*),
3. Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*).

Setiap perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi sebagai:

1. Persaingan curang (*unfair competition*),
2. Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Ditinjau dari segi teori dan praktek dalam Peradilan tentang merek (yurisprudensi), maka jangkauan atau aspek pengertian itikad tidak baik meliputi, antara lain:

- (1) Meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengcopy merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar.
- (2) Membongceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar.
- (3) Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membongceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur.
- (4) Peniruan atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar baik secara

keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan dan mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang, dianggap perbuatan yang melanggar ketertiban umum tanpa mempersoalkan faktor barang sejenis dan kelas yang sama.

- (5) Setiap peniruan merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar, yang mengandung persaingan curang dan merusak tatanan perdagangan bebas yang sehat, secara inklusif dianggap mengandung itikad tidak baik.
- (6) Masalah itikad tidak baik merupakan masalah hukum yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dalam proses persidangan pada tahap pemeriksaan pembuktian.
- (7) Tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan atas alasan itikad tidak baik adalah tanpa batas, terhitung sejak merek didaftarkan dalam Daftar Umum Merek (Harahap, 1996: 584-591).



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembajakan Atau Penjiplakan Merek Sebagai Penyebab Utama Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek, Beserta Akibatnya

Kita dapat melihat putusan pengadilan dalam kasus *Cesare Pacciotti* ini yang menjadi dasar utamanya adalah adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat ketika memakai atau mendaftarkan Mereknya. Sebagaimana kita tahu, bahwa salah satu bentuk itikad tidak baik dalam hal ini adalah pembajakan atau penjiplakan. Tidak dapat diragukan lagi reputasi Indonesia dalam hal pembajakan. Indonesia secara internasional dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi “surga” para pembajak. Pembajakan yang dilakukan tidak pandang bulu, dari merek dalam negeri bahkan merek-merek terkenal dari luar negeri telah menjadi obyeknya. Sampai dengan saat ini banyak diantara mereka yang belum terjerat oleh jaring hukum, salah satu sebabnya karena mereka melakukannya secara tersembunyi, dalam artian bahwa mereka tidak mendaftarkan merek yang mereka bajak. Dalam kasus sengketa merek *Cesare Paciotti* ini, pihak tergugat yang bertindak sebagai pembajak telah mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki Indonesia, dengan harapan dapat mengelabui hukum, dan konsumen pemakai (merek) produk *Cesare Paciotti* di Indonesia.

Pembajakan muncul sebagai hal yang utama dalam pengajuan gugatan pembatalan merek, alasannya dapat ditemukan apabila kita cermati unsur dari pembajakan itu sendiri, agar kita tidak salah mengartikannya (karena dalam dunia bisnis saat ini mulai muncul tren *penyelubungan merek*). Ada tiga unsur utama yang dapat kita jadikan pedoman guna mengenali adanya pembajakan merek, yaitu:

1. Pemalsuan
2. Penyesatan
3. Pemakaian merek orang lain tanpa hak (Harahap, 1996: 585)

Pemalsuan, yang dimaksud disini adalah dalam hal peniruan wujud dari merek secara *audio-visual*. Secara audio mengindikasikan bahwa merek yang dibajak, jika dilafalkan akan kedengaran sama pada pokoknya atau pada

keseluruhannya dengan merek pihak lain. Seperti kita tahu bahwa syarat merek yang berhasil/ terkenal adalah jika merek tersebut tersimpan dalam ingatan konsumen, dan salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pendengaran. Pembajak pun memakai strategi ini guna mengelabui konsumen. Secara visual berarti, jika kita lihat, maka bentuk (gambar) atau susunan kata dalam merek yang dibajak adalah sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pihak lain (pemilik merek asli). Contoh dalam hal ini adalah kasus pembajakan merek sandal Swallow, yang dibajak menjadi Sualow: jika kita baca (lafalkan), bunyinya akan terdengar sama di telinga kita, sedangkan apabila kita lihat, sekilas juga akan terlihat sama karena ditulis dengan jenis huruf dan dari segi pewarnaan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow yang asli.

Penyesatan, yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan dari pembajakan suatu merek. Setiap merek yang dibajak adalah untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli adalah produk yang sama dengan yang memang ingin mereka beli, padahal secara esensi maupun kualitas tidak sama dengan aslinya. Biasanya yang terjadi, konsumen akan sulit membedakan antara produk yang asli dengan yang hasil bajakan (dengan demikian tujuan penyesatan akan tercapai).

Pemakaian merek orang lain tanpa hak, yang dimaksud dalam hal ini adalah cara mendapatkan izin untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan merek yang sama dengan milik orang lain. Undang-undang telah mengatur ketentuan untuk mendapatkan perijinan tersebut, yaitu dalam pasal 43-49 UU No 15/2001. Perijinan penggunaan merek oleh pihak lain disebut dengan Lisensi, sehingga pihak penerima lisensi dapat menggunakan merek yang bersangkutan seolah-olah ia adalah pemilik merek tersebut. Sesuai dengan pengertian Lisensi dalam Pasal 1 angka 13 UU No 15/ 2001, maka yang dimaksud Lisensi adalah Ijin 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 yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi yang diberikan pemilik merek kepada penerima Lisensi bisa berupa:

1. Lisensi Eksklusif, yaitu sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HaKI tertentu kepada Penerima Lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HaKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi, kecuali kepada pemegang lisensi Eksklusif.
2. Lisensi Non-Eksklusif, yaitu lisensi yang memberi kesempatan bagi pemilik lisensi untuk memberi lisensi HaKI-nya pada pemakai lisensi lainnya dan juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama (Lindsey dkk, 2003: 332)

Tindakan pemakaian merek yang sama dengan milik pihak lain tanpa adanya perjanjian lisensi, berarti pemakaian merek tersebut adalah tanpa hak dan karenanya dapat dikategorikan sebagai pembajakan.

Tindakan pembajakan digolongkan sebagai tindakan persaingan curang yang bertujuan untuk memperkaya diri secara tidak jujur. Sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426. PK/Pdt/1994 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited melawan Woe Budi Hermanto, DK, yang menyatakan dalam (salah satu) bagian pertimbangannya:

- bahwa sehubungan dengan apa yang dikemukakan diatas, Pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa merek baik yang berskala domestik, terutama yang berskala internasional, harus menilai dengan saksama dan proporsional patokan-patokan berikut:

1. harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (*free trade*) dan persaingan bebas (*free competition*). Suasana dan iklim yang demikian bisa tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek dagang (*trade mark*) siapa saja yang memasuki pasar nasional dan internasional. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota-anggota masyarakat (*misleading the society*) dalam bentuk:
 1. peniruan (*imitation*) merek yang lain;
 2. reproduksi (*reproduction*) merek orang lain;
 3. penerjemahan (*translation*) merek orang lain.

Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus

dianggap dan dinyatakan sebagai PELANGGARAN yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan MEMPERKAYA DIRI SECARA TIDAK JUJUR (*unjust enrichment*). Tindakan yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum, yang berisi dua hal:

- a. membahayakan dan merugikan pemilik merek semula,
- b. membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen (Gautama dan Winata, 1997: 295-296).

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat akibat yang ditimbulkan oleh pembajakan merek, yaitu:

- a. membahayakan dan merugikan pemilik merek semula,
 - b. membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen.
- a. membahayakan dan merugikan pemilik merek semula

Jelas bahwa pihak pertama yang akan merasakan akibat dari pembajakan adalah pihak pemilik merek yang asli. Pembajakan mengakibatkan berkurangnya pendapatan pemilik merek yang asli, dikarenakan, adanya sebagian konsumen yang sebenarnya berniat membeli produk asli, akhirnya memutuskan untuk membeli produk bajakan. Tindakan konsumen yang semacam ini dapat dimaklumi, karena biasanya, dari segi harga, produk bajakan dijual dengan harga yang lebih murah daripada produk yang asli. Dampak yang langsung dirasakan pemilik merek asli adalah kerugian secara material dengan berkurangnya keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Akibat lain yang dapat dirasakan pemilik merek asli, adalah adanya kemungkinan menurunnya atau bahkan rusaknya reputasi (merek) produknya. Produk yang mereknya dibajak, pasti akan dijual kepada konsumen, padahal produk tersebut besar kemungkinan dari segi kualitas lebih rendah daripada produk aslinya. Kondisi yang demikian adalah sebuah bom waktu yang dapat meledak setiap saat. Konsumen yang tidak sadar bahwa dirinya telah membeli (merek) produk bajakan, suatu ketika dapat merasa tidak puas dengan produk tersebut, dan karena ketidak puasannya, ia menceritakannya kepada orang lain, secara tidak langsung tindakannya telah melemahkan reputasi (merek) produk yang asli. Bagi konsumen yang merasa

dirugikan oleh (merek) produk tersebut, maka ia dapat menuntut pertanggung jawaban kepada pihak pemilik merek yang asli, apabila terjadi hal yang demikian, tidak hanya reputasi merek tersebut turun, tetapi juga secara bisnis dapat membahayakan kelangsungan (merek) produk tersebut. Terlebih dengan adanya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka tanggung jawab pemilik merek asli (produsen) dapat dituntut secara hukum, karena dalam Pasal 19 UU No 8/ 1999, menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya atas barang atau jasa yang dihasilkannya tetapi juga atas barang atau jasa (miliknya) yang diperdagangkan.

b. membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen

Pihak yang langsung merasakan dampak dari pembelian/ pemakaian (merek) produk bajakan adalah konsumen. Bagi konsumen yang secara tidak sadar telah membeli (merek) produk bajakan, besar kemungkinan ia akan merasa kecewa/ dirugikan karena tidak dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk didapatkannya dari (merek) produk yang asli. Lebih parah lagi apabila, (merek) produk bajakan tersebut ternyata dalam penggunaannya mengakibatkan efek samping, terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa pemakainya, risikonya pasti adalah kematian. Jelas bahwa dengan adanya pembajakan tidak ada pihak yang diuntungkan, yang merasa untung adalah pihak pembajak yang tidak bertanggung jawab (karena dalam prakteknya mereka dapat membahayakan keselamatan jiwa konsumen).

3.2 Pengajuan Gugatan Pembatalan Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar

Gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar, sejak tahun 2001 harus diajukan ke Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UU No 15/ 2001 pada bagian Penjelasan Umumnya, yaitu: "... Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/ dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Peradilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat..."

Sengketa Merek yang dimaksud di atas dapat mengambil dua bentuk: Penghapusan Pendaftaran Merek dan Pembatalan Pendaftaran Merek. Dalam kasus sengketa Merek Cesare Paciotti, yang diajukan adalah gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek.

Antara penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek memiliki perbedaan, dan yang paling mendasar ada pada alasan pengajuannya dan pada pemohonnya. Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas permohonan pemilik merek, atau dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Alasan yang dapat digunakan dalam hal penghapusan merek sebagaimana diatur dalam UU No 15/ 2001 Pasal 61 dan 66, antara lain:

1. merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
2. untuk merek kolektif, atas dasar bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, adanya bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendafatarannya, atau adanya bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Dalam kasus sengketa Merek Cesare Paciotti, pemohon mengajukan Pembatalan pendaftaran merek dan bukan penghapusan pendafataran merek, hal ini dikarenakan alasan pengajuan gugatannya sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 68 UU No 15/ 2001, antara lain:

1. bahwa pihak penggugat adalah pendaftar yang beritikad baik, sedangkan tergugat sebagai pendaftar yang tidak beritikad baik (pasal 4),
2. nama Cesare Paciotti merupakan kepanjangan dari nama Badan Hukum penggugat (pasal 6 ayat (3) huruf a),

3. merek Cesare Paciotti adalah milik penggugat dan telah ditiru secara keseluruhan dan digunakan dengan tanpa hak oleh tergugat (pasal 6 ayat (1) huruf b),
4. dan sekalipun penggugat belum terdaftar sebagai pemilik merek, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4), maka gugatan penggugat (karena ia bertempat tinggal di luar negeri) diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Penggugat yang bertempat tinggal di luar negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No 15/ 2001, harus mengajukan gugatannya melalui kuasanya yang berkedudukan di Indonesia. Dalam pengajuan gugatan tersebut penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, dengan disertai alat-alat bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 jo Pasal 164 HIR. Sekalipun gugatan tersebut dalam hitungan waktu telah melebihi batas waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek oleh tergugat (19 Oktober 1992), namun penggugat tetap mengajukannya. Dengan melihat pada ketentuan Pasal 69 ayat (1), sepertinya gugatan yang diajukan penggugat telah lewat waktu, namun pihak penggugat mendasarkan gugatannya atas pengecualian yang terdapat pada Pasal 69 ayat (2). Pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *bertentangan dengan ketertiban umum* adalah adanya itikad tidak baik. Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik adalah pengajuan merek yang didalamnya tidak mengandung unsur-unsur tujuan maupun perbuatan yang termasuk dalam pengertian itikad baik, dan hal tersebut telah terbukti dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Isi dari gugatan yang diajukan pihak penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No 15/ 2001 ayat (1) dapat berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/ atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Lebih lengkap tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga dapat kita lihat dalam Pasal 80 UU No 15/ 2001:

- (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 didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (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 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.

Pihak yang merasa haknya telah dirugikan sementara menunggu jalannya proses persidangan, dapat pula mengajukan penetapan sementara kepada

hakim Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU No 15/2001, dengan tujuan untuk:

1. mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
2. mencegah penyimpangan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut

3.3 Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Hal Terjadi Pembatalan Terhadap Merek Terdaftar

Pembatalan merek terdaftar, tidak dapat dilakukan serta merta pada saat Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk dilakukannya pembatalan merek, tetapi masih harus menunggu diterimanya putusan tersebut oleh para pihak dan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 70 ayat (3)). Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima hasil putusan Pengadilan Niaga, maka mereka dapat mengajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 70 ayat (1)). Setelah proses upaya hukum selesai dilakukan oleh para pihak, dan putusan pembatalan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan.

Tata cara pembatalan pendaftaran merek dapat kita lihat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 UU No 15/2001, yaitu:

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan 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.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa akibat hukum yang timbul dari pembatalan Merek terdaftar adalah dihentikannya perlindungan hukum terhadap Merek yang telah dibatalkan tersebut. Penghentian perlindungan hukum ini secara luas menyangkut banyak aspek, antara lain:

1. penghentian proses produksi barang/ jasa yang memakai merek tersebut, bahkan bisa juga sampai pada pencabutan ijin usaha yang berkaitan dengan merek yang bersangkutan,
2. penarikan barang/ jasa yang memakai merek tersebut dari pasar,
3. pihak pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian, pertama-tama kepada pihak pemilik merek yang asli (sesuai yang tercantum dalam gugatannya), kepada pihak ketiga yang mengadakan perjanjian lisensi dengan pemilik merek tersebut (tanpa tahu bahwa merek tersebut adalah hasil bajakan), dan yang terakhir, adalah ganti kerugian yang dituntut oleh konsumen (merek) produk tersebut yang selama ini mengira bahwa (merek) produk tersebut adalah asli,
4. juga, karena pemilik merek yang dibatalkan tersebut, di muka sidang pengadilan telah terbukti dengan sengaja dan secara tanpa hak memakai merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara dan/ atau denda dengan ketentuan sesuai yang diatur dalam UU No 15/ 2001, terutama pada Pasal 90-95.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa hasil putusan yang dikeluarkan, baik oleh Pengadilan Niaga maupun oleh Mahkamah Agung sudah tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sengketa merek Cesare Paciotti menjadi lebih menarik untuk dibahas, terutama karena adanya masalah gugatan pembatalan merek yang telah lampau waktu. Hukum perdata secara luas memberikan batasan konkrit perihal waktu atau dalam hal ini mengenai daluwarsa karena berkaitan erat dengan

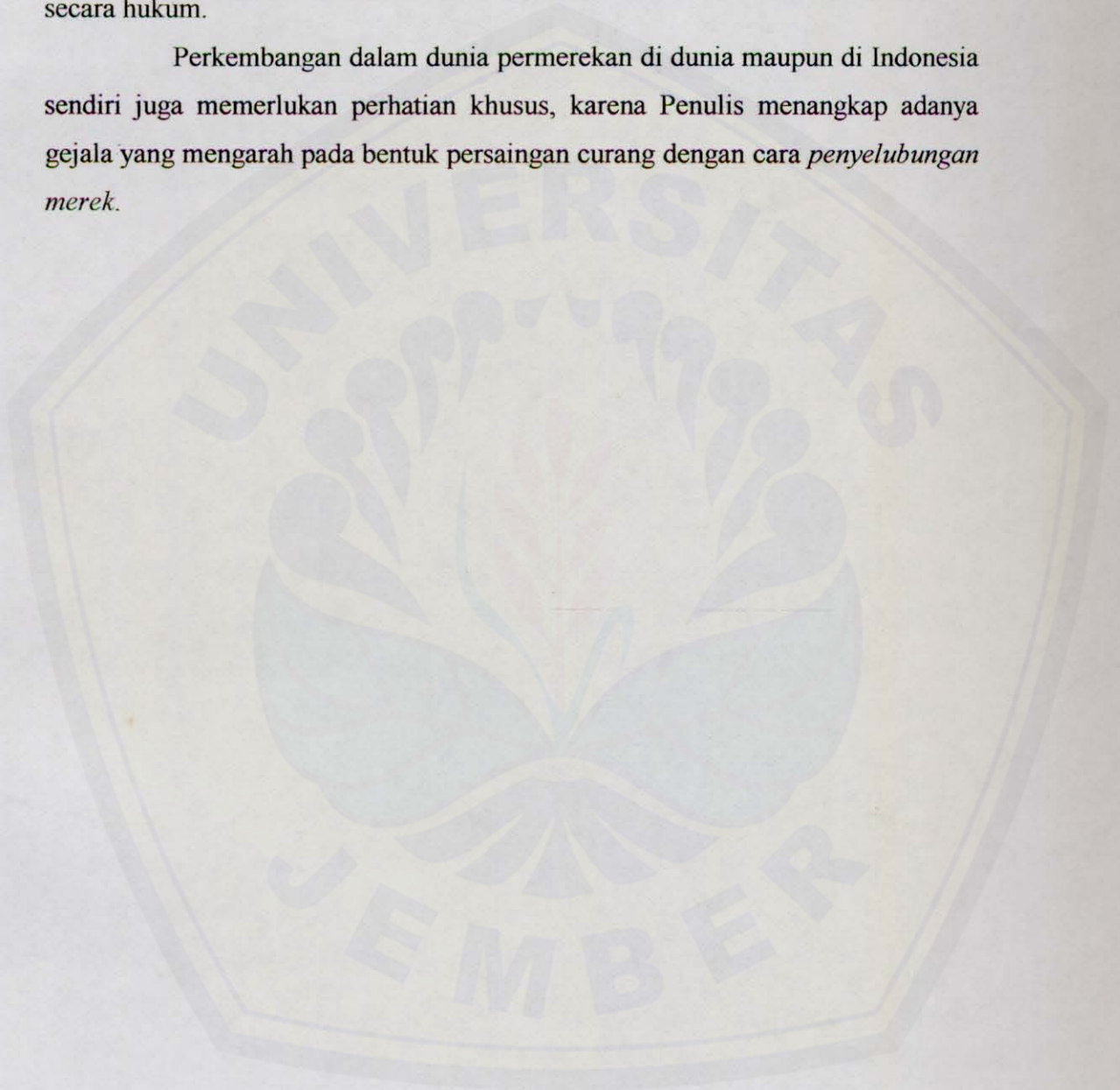
hak individu yang harus didahulukan atau yang layak mendapat perlindungan hukum. Terkait masalah daluwarsa tersebut, ketentuan Pasal 68 dan 69 UU No. 15/ 2001 telah mampu mengakomodir tujuan ini. Tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum di Indonesia juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan eksekusi Putusan Pembatalan Merek. Proses pelaksanaan eksekusi putusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak terjadi penyimpangan, antara lain: keterlambatan eksekusi karena salah satu pihak yang bersengketa bersikeras mempertahankan haknya dengan segala cara (sekali pun telah diputus untuk dilakukan eksekusi), adanya penundaan eksekusi karena adanya intervensi dari pihak ketiga yang secara tidak langsung memberi tekanan kepada aparat yang bersangkutan (biasanya berkaitan dengan jabatan struktural yang lebih tinggi dari aparat), dan masih banyak lagi contoh yang lain.

Masalah pembajakan merupakan masalah yang sangat kompleks dan sudah menjangkiti hampir semua lapisan masyarakat, karenanya masih diperlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah dalam hal penanganannya. Tidak hanya secara praktek pembajakannya yang perlu diberantas, namun lebih dari itu yang paling penting adalah menghapus mental pembajak yang ada dalam benak masyarakat Indonesia.

Peraturan tentang permerekan di Indonesia juga masih banyak kelemahan dan kekurangan, terutama dalam hal sistem informasi dan bank data. Secara khusus Departemen Kehakiman dan HAM RI dalam hal ini Dirjen HaKI perlu belajar dari kesalahan yang pernah terjadi dan mungkin masih terjadi sampai sekarang, yaitu adanya kelalaian dalam proses pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek, yang di kemudian hari terbukti bahwa merek tersebut adalah hasil bajakan. Dilihat secara hukum, dalam sengketa merek Cesare Paciotti, pihak Penggugat dapat juga menggugat (menuntut pertanggung jawaban) Dirjen HaKI atas dasar kelalaian dalam menjalankan tugas, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat. Pembatalan merek yang dilakukan melalui gugatan perdata merupakan bukti nyata masih banyaknya kekurangan dalam sistem pengaturan permerekan di Indonesia. Perlu juga dilihat

kembali perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah terdaftar, jika suatu saat mereknya ada yang menggugat, padahal ia telah lebih dulu mendaftarkan mereknya dibandingkan pihak lain (yang ternyata sebenarnya pihak yang membajak), bukankah itu akan merugikan pihak yang sebenarnya berhak secara hukum.

Perkembangan dalam dunia permerekkan di dunia maupun di Indonesia sendiri juga memerlukan perhatian khusus, karena Penulis menangkap adanya gejala yang mengarah pada bentuk persaingan curang dengan cara *penyelubungan merek*.





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab utama dari pengajuan gugatan pembatalan merek adalah pembajakan/ penjiplakan. Satu perbuatan dapat disebut pembajakan apabila mengandung unsur-unsur berikut:
 1. pemalsuan
 2. penyesatan
 3. pemakaian merek orang lain tanpa hak.Sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426. PK/Pdt/1994 dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara Giordano Limited melawan Woe Budi Hermanto, DK, maka tindakan pembajakan digolongkan sebagai tindakan persaingan curang dengan menyesatkan masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya diri secara tidak jujur. Secara khusus seharusnya pihak Dirjen HaKI turut bertanggung jawab atas kelalaian mereka, sehingga terjadi sengketa merek tersebut.
2. Gugatan pembatalan pendaftaran merek harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang khusus ditunjuk untuk mengadili perkara sengketa merek. Pengajuan gugatan pembatalan merek dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 68-69, pasal 76-81 UU No 15/ 2001. Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan lebih dari batas waktu yang diatur dalam pasal 69 ayat (1), tetap dapat diajukan dan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) UU No 15/ 2001, dalam kasus sengketa merek Cesare Paciotti, dasarnya adalah adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat.
3. Pelaksanaan putusan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah menerima hasil putusan dan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Tata cara pelaksanaan pembatalan pendaftaran

merek diatur dalam UU No 15/ 2001 pasal 70-71. pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan dan karenanya, pemilik merek tersebut juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 90-95 UU No 15/ 2001.

4.2 Saran

Melihat kondisi yang ada, maka penulis ingin memberikan saran kepada pemerintah cq Dirjen HaKI cq Ditjen Merek diharapkan menyempurnakan administarsi merek yang ada, antara lain dalam hal: bank data merek (nasional dan internasional), dan penyebarluasan informasi tentang merek, agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- D'Alessandro, David F. dan Michele Owens. 2003. *Perang Merek 10 Hukum untuk Membangun "The Killer Brand"*. Yogyakarta: ANDI
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 1998. *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Knapp, Duane E. *The Brand Mindset*. 2002. Yogyakarta: ANDI
- Lindsey, Tim dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni
- Saidin, H. Ok. Cet. Ke-3: 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soemitro, R. H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soeparmono, R. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju
- Supramono, Gatot. 1996. *Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan
2004. *Tanya Jawab UU No. 15/2001 tentang Merek*. Semarang: Dahara Prize
- Tresna, R. Cet. Ke-16 Tahun 2000. *Komentari HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

"PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR" DALAM GUGATAN PERDATA

Kasus Merek Italy Cesare Paciotti

KASUS POSISI :

- CESARE PACIOTTI atau kependekannya CESP A SRL, adalah Perusahaan Dagang berkedudukan di CITIVANOVA MARCHE Via Delle Vergini Negara Italia yang memproduksi barang-barang berupa konpeksi : berupa pakaian-pakaian dalam - tas - sepatu dan sejenisnya, dengan diberi label Merek "CESARE PACIOTTI" sejak 1982.
- Barang konpeksi bermerek dagang "CESARE PACIOTTI" ini telah dipasarkan di dunia Internasional dan mereknya didaftarkan :
 - Negara USA - Nr.1640592 - tahun 1990.
 - Negara Japan - Nr.2596850 - tahun 1991.
 - Negara-negara Balkan (Bosnia, Polandia, Rumania, dll) Nr. 639450 - tahun 1995.
 - Negara-negara Eropa - Perjanjian Madrid - Spanyol - Jerman - Perancis - Belanda - Belgia - England - Austria - Filandia Nr. 830885.
 - di Negara Italia Nr. 6549000.
- Di Negara Rep. Indonesia, CESP A SRL, Italia tersebut diatas pada 10 Mei 1999 mengajukan permohonan pendaftaran "Merek CESARE PACIOTTI" untuk jenis barang 18 dan 25 konpeksi hasil produksinya pada Direktorat Merek Dep. Kehakiman RI.
- Permohonan pendaftaran yang diajukan oleh CESP A SRL - Italia tersebut telah ditolak oleh Dit. Merek Dep.Keh & HAM RI dengan alasan : bahwa Merek CESARE PACIOTTI yang dimohon didaftarkan oleh pemohon Perusahaan Italia CESP A SRL tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "Merek CESARE PACIOTTI" yang telah lebih dulu didaftarkan dan dimiliki oleh Perusahaan Indonesia PIONG SAN PO, dengan Daftar Nomor 281.081 tanggal 19 Oktober 1992 pada DIT. MEREK untuk jenis barang konpeksi, pakaian, sepatu, tas, dan sejenisnya barang No.18 dan 25.

- Karena ditolak, maka untuk kedua kalinya pada 12 September 2001, Perusahaan Italia CESP A SRL, mencoba mendaftarkan lagi merek dagangnya : "CESARE PACIOTTI" untuk jenis barang No.18 dan 25, dimana Perusahaan Dagang Italia ini mengajukan dan mengemukakan bahwa merek dagang "CESARE PACIOTTI" tersebut adalah produk asli Italia dan telah didaftarkan di seluruh negara-negara di USA - Eropa - Japan - Eropa Timur.
- Karena di Indonesia telah beredar barang konpeksi - pakaian, sepatu, tas dengan diberi label merek "CESARE PACIOTTI" yang terdaftar di DIT.MER EK DEP.KEH RI No.281.081 tertanggal 19 Oktober 1992, atas nama PIONG SAN PO - Perusahaan Indonesia yang pemakaian merek tersebut sama dengan merek miliknya Perusahaan Italia, CESP A SRL dengan label merek "CESARE PACIOTTI", yang pendaftarannya di Indonesia ditolak oleh DIT.MER EK DEP.KEH,RI, tersebut akhirnya, Perusahaan dari Negara Italia ini merasa dirugikan haknya, dan melalui Penasehat Hukumnya di Indonesia : CESP A SRL - Italia sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Perusahaan Indonesia : PIONG SAN PO sebagai Tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitum, gugatan yang pokoknya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar yang beritikad baik di Indonesia atas merek terkenal "CESARE PACIOTTI" dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
 3. Menyatakan "Merek CESARE PACIOTTI" merupakan identifikasi nama Perusahaan Dagang Penggugat.
 4. Menyatakan merek CESARE PACIOTTI Daftar No.281.081 Tergugat (Piong San Po) mempunyai itikad tidak baik, karena menyerupai/membonceng Merek Dagang milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya.
 5. Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI Daftar No.281.081 atas nama Tergugat, batal demi hukum.
 6. Memerintahkan Direktorat Merek DEP.KEH RI untuk melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Daftar No.281.081 atas nama Tergugat, dari Daftar Umum Merek Dit.Merek Dep.Kehakiman RI.
 7. Menghukum Tergugat membayar beaya perkara ini.

PENGADILAN NIAGA :

- Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, pihak Tergugat PIONG SAN PO, melalui Penasehat Hukumnya menanggapi gugatan Penggugat baik berupa Eksepsi maupun materi pokok sengketa.
- Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena menurut pasal 69 UU No. 15/ tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Fakta menunjukkan bahwa sejak 1989, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya "CESARE PACIOTTI" dan dikabulkan serta didaftar dengan No. 281.081 tanggal 19 Oktober 1992 oleh Dit. Merek. Dengan demikian pendaftaran Merek Tergugat tersebut telah terdaftar pada Daftar Umum Merek ± sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Merek CESARE PACIOTTI milik Tergugat daftar No. 281.081, bukanlah hasil membongceng, atau meniru/menjiplak merek terkenal miliknya orang lain.
- Merek CESARE PACIOTTI, bukanlah merek terkenal, karena tidak masuk dalam "Daftar Merek Terkenal" yang dikeluarkan oleh Kantor Merek.
- Dengan argumentasi diatas, maka Eksepsi ini dapat diterima oleh Hakim.
- Dalam materi pokok perkara, pihak Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Terdafturnya merek CESARE PACIOTTI milik Tergugat telah didaftarkan dengan itikad baik sesuai dengan pasal 4 UU No. 12 tahun 2001.
- Tergugat, PIONG SAN PO, adalah pendaftar pertama merek CESARE PACIOTTI di Indonesia sejak 1992 dan Pemakai Pertama di Indonesia atas merek tersebut sejak 1989.
- Tergugat yang memproduksi dan mempromosikan merek CESARE PACIOTTI di masyarakat Indonesia sehingga menjadi "merek terkenal" di Indonesia, dan merek ini identik dengan Tergugat.
- Dengan argumentasi tersebut diatas, Tergugat mohon Hakim agar gugatan Penggugat ditolak.
- Untuk meneguhkan dalil-dalilnya kedua pihak mengajukan bukti surat ke persidangan.
- Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Dalam Eksepsi, Majelis Hakim mengemukakan dengan memperhatikan ketentuan Kadaluwarsa yang diatur dalam pasal 69 ayat

- (1) UU No. 15/ tahun 2001, tentang Merek dinyatakan bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran mereknya. Akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 69 tersebut, memberikan pengecualian terhadap ayat (1) yaitu : Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu, apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, Agama - Kesucilaan - atau ketertiban umum yang menurut penjaslannya yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.
- Memperhatikan pasal 163 jo. 164 H.I.R. jis Pasal 4 - Pasal 69 (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek beserta Penjaslannya, dari bukti Tergugat T1 s/d T16 dihubungkan dengan bukti Penggugat P1 s/d P7 membuktikan adanya "itikad tidak baik" dari Tergugat dalam mendaftarkan mereknya, sehingga adalah sah menurut hukum, bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi dari Tergugat.
- Mengenai materi pokok sengketa, Majelis Hakim berpendirian yang intinya demikian :
- Menurut pasal 4 UU No. 15/ tahun 2001, tentang Merek, dan Penjaslannya, ditentukan bahwa yang dimaksud Pendaftar Merek yang "beritikad baik" adalah Pendaftar Merek yang jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membongceng/meniru/menjiplak ketenaran Merek pihak lain yang berakibat merugikan pihak lain, atau dapat menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
- Dari surat-surat bukti P6 dan T2 s/d T6 dan T7, Tergugat telah berlaku tidak jujur dan beritikad tidak baik yaitu : membongceng, meniru, menjiplak ketenaran merek Penggugat, dengan mendaftarkan merek "CESARE PACIOTTI" milik Penggugat kepada Kantor Merek Dep. Keh untuk mengacaukan persepsi masyarakat konsumen, seolah-olah produk Tergugat "berasal" dari produk Penggugat. Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang yang dapat menyesatkan masyarakat. Vide Jurisprudensi Tetap MA-RI Nomor 426.PK/Pdt/1994.
- Merek CESARE PACIOTTI yang didaftarkan oleh Tergugat No. 281.081 tanggal 19 Oktober 1992 di Kantor Merek, selain dilandasi oleh itikad tidak baik, juga merek Tergugat tersebut tidak memiliki daya pembeda, warna, bahasa, huruf, angka asing dalam etiket Merek dengan Mereknya Penggugat yang merupakan merek terkenal di dunia yang telah didaftarkan di USA, Eropa Barat, Eropa Timur, Japan. Keterkenalan Merek CESARE PACIOTTI milik

Penggugat, memberikan hak eksklusif bagi merek Peggugat di Indonesia.

Disamping itu merek CESARE PACIOTTI milik Peggugat berdasar bukti P1 s/d P12 dan T1 s/d T7, terbukti merek Tergugat tersebut juga merupakan nama Badan Hukum milik Peggugat di Negara Italian.

Dengan mengingat pasal 80 ayat (9) UU No. 15/tahun 2001 tentang Merek, maka Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada upaya hukum.

Berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat.

- Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peggugat adalah Pendaftar yang beritikad baik di Indonesia dari Merek "CESARE PACIOTTI" selain merupakan indentifikasi Perusahaan Peggugat juga merupakan "Merek terkenal" dan memiliki hak Eksklusif.
3. Menyatakan Merek "CESARE PACIOTTI" yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor 281.081 didasari oleh itikad tidak baik, karena mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan Merek Peggugat, sehingga harus dibatalkan.
4. Memerintahkan Direktorat Merek Dep. Kehakiman & HAM RI untuk membatalkan Merek "CESARE PACIOTTI" No.281.081 atas nama Tergugat dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya.
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar-beaya perkara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

MAHKAMAH AGUNG RI (Pemeriksaan Kasasi) :

- Pihak Tergugat - PIONG SAN PO, menolak Putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasinya antara lain :
- Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa merek Pemohon Kasasi (Tergugat Asal) dilandasi oleh itikad buruk adalah tidak beralasan menurut hukum dan cacat hukum. Hal ini disebabkan karena menurut Jurisprudensi Tetap MA-RI No.294 K/

Pdt/1989, tanggal 17 Oktober 1991. adanya itikad buruk pihak Pendaftar merek, harus dinyatakan dalam putusan Perdata yang tersendiri, dan tidak dapat diperiksa dan dinyatakan sekaligus dalam putusan Pembatalan Pendaftaran Merek.....

Putusan Judex Facti bertentangan dengan UU serta salah dalam menerapkan hukum ex pasal 4 jo 6 ayat (1) huruf "a" UU No.15/ tahun 2001 tentang Merek Jis Pasal 163 - pasal 164 H.I.R. jo pasal 1888 dan pasal 1889 pasal 1890 BW/KUHPerdata.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadakan perkara kasasi ini, dalam putusannya menilai bahwa pertimbangan dan Putusan Judex Facti - Pengadlian Niaga sudah benar dan tepat serta tidak salah menerapkan hukum UU No.15/tahun 2001, dengan alasan yuridis yang intisarynya :

1. Merek Tergugat "CESARE PACIOTTI" dengan Merek "CESARE PACIOTTI" milik Peggugat terdapat persamaan keseluruhan.
 2. Merek Peggugat "CESARE PACIOTTI" adalah merek terkenal didunia terbukti sudah didaftarkan diberbagai Negara.
 3. Merek Tergugat juga menyerupai nama Perusahaan/Badan Hukum milik Peggugat.
 4. Tergugat adalah Pendaftar Merek pertama di Indonesia yang beritikad tidak baik, ex pasal 4 UU No.15/tahun 2001, sehingga Tergugat tidak berhak memperoleh perlindungan hukum.
- Berdasar alasan Yuridis tersebut diatas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - Mengadili :
 - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon PIONG SAN PO.
 - Menghukum Pemohon Kasasi membayar beaya perkara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

MAHKAMAH AGUNG RI (Peninjauan Kembali) :

- PIONG SAN PO, Tergugat menolak putusan Kasasi tersebut dan mengajukan pemeriksaan "P.K" - Peninjauan Kembali dengan mengemukakan beberapa "alasan Peninjauan Kembali" :
 - "Majelis P.K" dari Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadakan perkara perdata Niaga dalam "Peninjauan Kembali" tersebut, didalam putusannya menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh "Pemohon PK" adalah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum yang intisarynya sebagai berikut :

1. Surat-surat bukti yang diajukan oleh "Pemohon PK" - bukan merupakan Surat Bukti yang menentukan seperti yang dimaksud dalam pasal 67 (b) jo Pasal 69 (b) UU No.14/tahun 1985, karena surat bukti Pemohon tidak dapat melemahkan kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan oleh "Termohon PK".
2. Alasan yang diajukan "Pemohon PK" bukan merupakan "alasan PK" ex pasal.67 UU No.14/tahun 1985, karena telah diajukan sebagai "alasan kasasi" berkaitan dengan penerapan hukum dan hal ini merupakan penilaian hasil pembuktian.
- Berdasar atas pertimbangan penilaian hasil Majelis "Mahkamah Agung Dalam PeninjauanKembali" memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
- Mengadili :
- Menolak "Permohonan Peninjauan Kembali" dari Pemohon : PIONG SAN PO
- Menghukum "Pemohon PK"/Tergugat untuk membayar beaya perkara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

CATATAN :

- Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti adalah sebagai berikut :
- Gugatan ke Pengadilan Niaga tentang perkara pembatalan Merek yang telah terdaftar di Dep. Kehakiman & HAM RI tidak lagi terikat oleh batas waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftarannya artinya dapat diajukan kapan saja apabila Merek yang telah terdaftar tersebut adalah merupakan Merek yang bertentangan dengan moralitas - Agama - Kesusilaan atau ketertiban umum dalam arti dilandasi oleh niat/itikad tidak baik dari Pendaftar Merek.
- "Itikad tidak baik" dari Pendaftar Merek dinilai terbukti bilamana Pendaftar Merek tersebut dilandasi oleh niat yang tidak jujur hati untuk meniru, menjiplak atau membongcong ketenaran merek milik "pihak lain" atau dapat berakibat menggecoh atau menyesatkan para konsumen, terlebih lagi bila Merek tersebut merupakan Nama Badan Hukum Pihak lainnya yang ditirunya tersebut.
- Permohonan "Peninjauan Kembali" dalam perkara tersebut diatas disebabkan hal sebagai berikut :

1. "Pemohon PK" mengajukan "Surat-surat baru" yang ternyata bukti tersebut bukan merupakan "Surat Bukti yang menentukan" ex pasal.67 (b) jo 69 (b) UU No.14/tahun 1985.
2. "Alasan PK" yang diajukan ternyata merupakan "alasan" yang sudah pernah diajukan dalam permohonan kasasi dalam kaitannya dengan masalah penerapan hukum.
3. "Alasan PK" yang diajukan merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan wewenang dari Judex Facti. Mengenai masalah "ada" atau "tidak ada" itikad baik dari Pemohon Pendaftar Merek ke Dep. Kehakiman RI, merupakan wewenang Judex.
- Demikian catatan dari putusan tersebut diatas.

ali boediarto

- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat : No.35/Merek/2002/PN.Niaga. tanggal 17 September 2002.
- Mahkamah Agung RI (Kasasi) : No.021-K/N/HaKI/2002, tanggal 19 Desember 2002. Majelis terdiri dari : H. Soeharto, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota H. Soekirno, SH.MH dan Abdul Kadir Mappong, SH serta Hj. Supriati, SH. Panitera Pengganti.
- Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) : No.07 - PK/N/HaKI/2003, tanggal 6 Juni 2003. Majelis terdiri dari : Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan Hakim Anggota : H.Parman Suparman, SH.MH. dan Prof. DR. Valerie J.L.K, SH serta Suwidya, SH.LLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

PIONG SAN PO, beralamat di Jalan Kartini No. 55 A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULIUS SUSANTO CUNG, SH.** dan **LAWRENTIUS KENNARDY C., SH. MH.**, Para Pengacara dan Konsultan Hukum Yulius Susanto Cung dan Rekan beralamat di Jalan Biak No. 7 N, Cideng, Jakarta 10150, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2002 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

CESPA SRL, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Itali berkedudukan di **Civitanova Marche, Via Delle Verigini, Italy**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LUDIYANTO, SH.MM.** Dan kawan kawan. Para Advokat/Pengacara pada Law Offices **LUDIYANTO, SH & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 i-j Jakarta Pusat 10120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2002 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan MEREK dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dari merek terkenal **CESARE PACIOTTI** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 dan 25;
2. Bahwa nama **CESARE PACIOTTI** juga merupakan kepanjangan dari nama Badan Usaha Penggugat, yaitu, **CESPA SRL** yang sudah terkenal dan jangkauannya meliputi kawasan lokal, nasional, regional dan internasional;

3. Bahwa keteknalan merek **CESARE PACIOTTI**, Penggugat sudah dikenal luas di kalangan konsumen di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan telah terdaftar di seluruh dunia, antara lain :
 - a. No. 1640592 tanggal 25 Juni di Amerika Serikat;
 - b. No. 2596850 tanggal 20 September 1991 di Jepang;
 - c. No. 6549000 tanggal 22 Juli di Italia;
 - d. No. 639456 tanggal 2 Mei 1995 di IR (Perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia (bekas Republik Yugoslavia), Federasi Rusia, Prancis, Hungaria, Latvia, Monako, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Rumania, Republik Slovakia, Slovenia, Switserland, Ukraina dan Yugoslavia);
 - e. No. 830885 tanggal 21 Mei 1998 di CTM (Perkumpulan negara-negara dari Perjanjian Madrid, terdiri dari Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgium, Austria, Loxembourg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal dan Finlandia);
 - f. No. 716698 tanggal 24 Juni 1999 di IR (perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan dan Turki);
4. Bahwa oleh karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak khusus untuk memakai merek dagang **CESARE PACIOTTI** tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain;
5. Bahwa merek **CESARE PACIOTTI** Penggugat telah dimohonkan pendaftarannya di Indonesia di bawah No. Agenda D00 2001 19886 200225 tanggal 12 September 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 25, antara lain : sepatu, sepatu bot, selop dan sandal, jaket, celana panjang, celana jeans, pakaian olah raga, kaos berkerah, T-Shirt, setelan pakaian, rok, kemaja, pakaian wol tanpa kancing blus, kemeja dari wol, jas pendek, pakaian berjas, jas musim dingin, jas hujan, celana panjang untuk lari, sabuk, perlengkapan pakaian dari kaus, kaus kaki, celana panjang untuk wanita, topi dan ped, mantel, jas, pakaian dalan, pakaian renang, korset, BH/kutang, piyama, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk bayi;
6. Bahwa ternyata pada Direktorat Merek telah didaftarkan atas nama Tergugat merek **CESARE PACIOTTI** yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek **CESARE PACIOTTI** Penggugat baik kelas maupun jenis barang yang diproduksi, yaitu Merek dagang **CESARE PACIOTTI** Tergugat Daftar No.281.081 tanggal 19 Oktober 1992 untuk melindungi barang-barang kelas 25 antara lain segala macam pakaian jadi, kemeja, jaket, mantel, jas, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana renang, baju renang, pakaian wanita,

korset, daster, piyama, rok dan blus, kutang wanita, pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu dan sandal;

7. Bahwa merek dagang atas nama Tergugat yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Merek sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya pasal 6 ayat 1 serta pasal 4, yang mana merek Tergugat mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek terkenal Penggugat yaitu merek CESARE PACIOTTI, dengan demikian merek Tergugat mempunyai itikad tidak baik; serta mempunyai itikad tidak baik;

8. Bahwa pendaftaran merek CESARE PACIOTTI Tergugat yang dalam pengucapan kata dan tulisan hurufnya pada keseluruhannya sama dengan merek Penggugat yang sudah terkenal (Well-Known) tersebut adalah jelas nyata-nyata Tergugat menunjukkan itikad tidak baik (itikad buruk) yang ingin menyerupai dengan membongceng pada merek Penggugat yang sudah di kenal;

9. Bahwa karenanya Penggugat sebagaimana pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang merek yaitu akan melindungi pemilik merek/jasa mempunyai itikad baik dari suatu merek/jasa yang telah ditiru atau dibonceng oleh pihak lain maka Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut Pembatalan merek CESARE PACIOTTI atas nama Tergugat daftar No.281.081 tersebut dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dibatalkan dari daftar umum Direktorat Merek;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar yang beritikad baik di Indonesia dari merek CESARE PACIOTTI terkenal, dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek CESARE PACIOTTI merupakan identifikasi nama perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa merek CESARE PACIOTTI daftar Nomor 281.081 Tergugat mempunyai itikad tidak baik, karena menyerupai/membongceng merek Penggugat, yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya;
5. Menyatakan bahwa merek CESARE PACIOTTI daftar Nomor 281.081 batal atau setidak-tidaknya batal demi hukum;
6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk Melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan daftar Nomor 281.081 dalam Daftar Umum Direktorat Merek atas nama Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 19 Agustus 2002, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan penggugat telah lewat waktu.

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan pendirian-pendirian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;
2. Gugatan Penggugat sekarang ini telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
3. Bahwa fakta menunjukkan sejak tanggal 1 Juli 1989 permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti telah didaftarkan dibawah agenda nomor HC 01-07-1027 dan oleh Kantor Merek telah didaftar dibawah nomor 281081 tertanggal 19 Oktober 1992, dengan demikian maka pendaftaran merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. (Bukti T-1);
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku sebagaimana tersebut dalam nomor 1 maka gugatan Penggugat sekarang ini telah melewati tenggang waktu untuk diajukan sebagai gugatan pembatalan merek Terdaftar;
5. Bahwa gugatan sekarang ini tidak dapat dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 UU No.15 Tahun 2001, yaitu gugatan Pembatalan tidak mengenal waktu apabila merek bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Umum;
6. Bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah keterkaitan dengan itikad buruk atau tindakan pembongcengan, peniruan serta penjiplakan, secara faktual merek Tergugat terdaftar di Kantor Merek bukanlah hasil pembongcengan, peniruan serta penjiplakan atas merek terkenal milik orang lain. Karena dengan terdaffarnya merek Tergugat dalam Daftar Umum Merek telah melalui proses pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek, konsekuensi logisnya apabila merek Tergugat yaitu Cesare Paciotti tersebut terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat tentunya merek Tergugat sudah ditolak oleh Kantor Merek sejak awal diajukannya permohonan permintaan pendaftaran merek. Terbukti merek Penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak masuk dalam Daftar Merek terkenal yang dikeluarkan oleh Kantor Merek (lihat Putusan Rol Nomor 06/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 April 2002 halaman 18);

7. Bahwa oleh karena itu dalil tentang bertentangan dengan keterbitan umum haruslah dikesampingkan karena tidak terbukti merek Tergugat terdaftar dilandasi dengan itikad buruk atau membongcong, menjiplak serta meniru merek terkenal milik Penggugat. Dan terbukti gugatan Penggugat sekarang ini adalah kadaluarsa atau telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk diajukan gugatan;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, atas eksepsi tersebut Tergugat mohon putusan sela;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 17 September 2002 No. 35/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar yang beritikad baik di Indonesia dari Merek CESARE PACIOTTI yang selain merupakan identifikasi nama perusahaan Penggugat juga merupakan Merek terkenal dan memiliki hak eksklusif;

- Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI didaftarkan Tergugat pada Direktorat Merek dibawah No.281.081 atas dasar itikad tidak baik karena mempunyai persamaan secara keseluruhan Merek Penggugat hingga karenanya dibatalkan;

- Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan Merek CESARE PACIOTTI dengan cara mencoretnya dari Daftar Umum Merek sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;

- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan dari putusan ini pada pihak-pihak yang bersangkutan termasuk kepada Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada tanggal 17 September 2002, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2002 sebagai mana ternyata dari akte permohonan kasasi No.35/Merek/2002/PN.Niaga/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2002;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada tanggal 3 Oktober 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Reapaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 163 jo Pasal 164 HIR yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya.

Tentang bukti-bukti foto copy.

2. Bahwa pertimbangan Judex Factie dengan menerima bukti Penggugat yang hanya foto copy sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Judex Factie pada halaman 15 alinea 3 dan 4 :

" Meskipun surat bukti hanya foto copy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk".

"Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan hukum sebagai mana tersebut diatas tentang foto copy bukti surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yaitu bukti P-2, P-3, P-3a, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11, dan P-12 yang dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini maka adalah sah menurut hukum bagi majelis hakim untuk tidak mengesampingkannya/mempertimbangkannya dalam putusan ini".

3. Bahwa dari pertimbangan atas putusan tersebut diatas Judex Factie salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR jo Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 1889 KUHPPerdata.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka apabila suatu bukti yang dibuktikan di Pengadilan haruslah ditunjukkan aslinya dan apabila tidak ditunjukkan aslinya maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, kemudian menurut ketentuan Hukum Perdata terdapat pengecualian yaitu apabila dalam pembuktian Pengadilan tidak dapat dibuktikan secara faktual bukti aslinya maka bukti tersebut dapat diterima bila :

- Adanya kesepakatan para pihak untuk menerima bukti tersebut.
- Menghadirkan pejabat-pejabat atau pihak yang mengeluarkan surat-surat tersebut.
- Salinan-salinan otentik dari akte otentik atau dari bukti asli.

5. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pengggugat asal tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti dengan alasan hukum :

- Bukti-bukti P-2, P-3, P-3a, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tidak ada bukti aslinya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 tentang Bukti Foto Copy " ... Surat-bukti yang hanya berupa foto copy tidak pernah ada aslinya, oleh karena mana surat tersebut harus dikesampingkan").

Bukti P-1 yang merupakan pernyataan tertulis dari Termohon Kasasi/Pengggugat asli hanya merupakan pernyataan yang diadakan secara sepihak demi pembenaran dan sangat dipertanyakan atas kebenarannya sebab affidavit tersebut dilegalisir di kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) oleh dan dikarenakan untuk itu "KBRI tidak bertanggung jawab atas isi dokumen Cap dan Tanda Tangan", oleh sebab itu affidavit yang diajukan oleh Pengggugat secara hukum bukanlah suatu surat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian untuk itu haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa dasar-dasar hukum tersebut diatas dikaitkan dengan fakta di persidangan maka bukti-bukti Pengggugat yaitu Bukti P-2, P-3, P-3a, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan bahkan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena data dan informasi yang disampaikan dalam persidangan tidak ada jaminan keasliannya. Dengan demikian maka pertimbangan Judex Factie yang

menerima bukti-bukti Termohon Kasasi/Pengggugat asal sebagai petunjuk yang mendasarkan kepada pasal 1889 KUHPPerdata dan 1890 KUHPPerdata adalah penafsiran yang keliru serta salah dalam menerapkan hukum dan karenanya pertimbangan tersebut haruslah batal demi hukum.

Tentang merek Terkenal

7. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan merek Termohon Kasasi/Pengggugat asal adalah merek terkenal sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 alinea ke 3 menyebutkan : "...Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya diadopsinya ketentuan-ketentuan TRIPs oleh Indonesia dan adanya fakta hukum bahwa UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak menjelaskan maupun mempersoalkan tentang ruang lingkup terkenal sehingga dengan didaftarkan merek Pengggugat dibereskan negara (vide bukti P-1, P-1a, P-1b, P-7) dan diperkuat dengan bukti P-2 sudah cukup merupakan dasar pula bagi majelis hakim untuk menyatakan pula bahwa keterkenalan merek Pengggugat memberikan pula hak eksklusif bagi merek tersebut di Indonesiaq"

8. Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dalil sebagai suatu dalil keterkenalan merek karena bukti-bukti yang dijadikan dasar Pertimbangan Judex Factie tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sehingga pertimbangan hukum Judex Factie menyatakan merek Termohon kasasi/Pengggugat asal adalah merek terkenal adalah cacat hukum dan karenanya haruslah batal demi hukum.

Tentang itikad buruk Pemohon kasasi/Tergugat asal.

9. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dengan terdaptarnya merek Pemohon kasasi/Tergugat asal adalah dilandasi dengan itikad buruk sebagaimana diutarakan dalam Putusan halaman 18 alinea ke 4 :

" dalam mendaftarkan merek CESARE PACIOTTI di Departemen merek sebagai Pemohon Tergugat telah memiliki itikad tidak baik dan tidak jujur guna memperoleh keuntungan daripadanya dengan cara yang tidak layak sehingga selain merugikan Pengggugat yang telah mengeluarkan biaya besar guna promosi, melakukan promosi juga mengacaukan persepsi masyarakat seakan-akan produk Tergugat berasal dari Pengggugat atau memiliki hubungan erat dengan produk Pengggugat...."

10. Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menilai apakah terdapat itikad buruk atau tidak atas merek Pemohon kasasi/Tergugat asal maka hal tersebut harus

Merek Pemohon kasasi/tergugat asal telah terdaftar dalam daftar Umum Merek dan telah melalui proses pemeriksaan substantif 9 bulan serta telah diumumkan dalam berita resmi merek yang berarti merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain sehingga merek tersebut didaftarkan karena mempunyai itikad baik dari Pemohon kasasi/Tergugat asal.

Bahwa tidak terbukti permohonan didaftarkan merek Pemohon kasasi/Tergugat asal dilandasi itikad buruk karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa merek Pemohon kasasi/Tergugat asal adalah hasil peniruan, pemboncengan atas merek Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti selama persidangan yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-3.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti putusan Judex Factie telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan telah salah dalam menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ketentuan pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR jo Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 1889 KUHPerdata jo Pasal 1890 KUHPerdata.

Menimbang :
mengenai keberatan kasasi :
Kasasi formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 September 2002 No. 35/Merek/2002 yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dengan tidak salah menerapkan hukum sebab, dipersidangan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sudah baku :

1. Merek Penggugat "CESARE PACIOTTI" dengan merek Tergugat "CESARE PACIOTTI" terdapat persamaan pada keseluruhannya.
2. Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telah didaftarkan disejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italia kelompok negara IR (1), CTM-IR (3) dan IR (3).
3. Merek Tergugat juga menyerupai Badan Hukum milik Penggugat. Tergugat tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebab Tergugat adalah pendaftar pertama di Indonesia yang beritikad tidak, baik (pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIONG SAN PO tersebut haruslah ditolak;

mengacu kepada ketentuan pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu :
Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, 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.

b. Pemohon kasasi/Tergugat asal adalah pihak yang pertama memakai dan atau mengajukan permohonan pendaftaran merek "CESARE PACIOTTI" dibawah Agenda No. HC.01.07-1027 tertanggal 1 Juli 1989 dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 19 Oktober 1992 dilauwah Nomor 281081 dengan terdaptarnya merek Pemohon kasasi/Tergugat asal didalam Daftar Umum Merek tentunya dilandasi dengan itikad baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 maka terbukti.Pemohon kasasi/Tergugat asal adalah pihak pendaftar pertama (the first to file principle) yang beritikad baik, dengan demikian Pemohon kasasi/Tergugat asal sebagai pemilik merek yang beritikad baik mempunyai hak yang utama atas merek tersebut. Dengan demikian Pemohon kasasi tidak dapat dikatakan mendaftarkan mereknya karena membongceng merek orang lain dan dapat menyesatkan konsumen.

c. Bahwa dengan terdaptarnya merek CESARE PACIOTTI milik Pemohon kasasi/Tergugat asal tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemilik merek yang beritikad buruk, karena dalam suatu sengketa merek untuk mengetahui apakah merek didaftarkan karena adanya persidangan tersendiri dan tidak dapat digabungkan dengan gugatan pembatalan atas suatu merek terdaftar maupun merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Putusan tetap Mahkamah Agung RI. No. 294 K/Pdt/1989 tanggal 17 Oktober 1991 menyatakan : "... adanya itikad buruk pihak yang mendaftarkan merek harus dinyatakan dalam suatu putusan tersendiri dan tidak dapat dinyatakan sekaligus dalam putusan pengabulan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan".

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan terdaptarnya merek Pemohon kasasi/Tergugat asal dilandasi dengan itikad buruk adalah tidak beralasan menurut hukum dan cacat hukum, karenanya haruslah dibatalkan demi hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terdaptarnya merek Tergugat tidak dapat dikualifikasi mempunyai itikad buruk dengan alasan hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PIONG SAN PO tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2002 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ABDUL KADIR MAPPING, SH. dan H. SOEKIRNO, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ABDUL KADIR MAPPING, SH. dan H. SOEKIRNO, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SUPRIATI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Ketua,

TTD:

TTD:

ABDUL KADIR MAPPING, SH.

H. SOEHARTO, SH.

TTD:

Panitera Pengganti:

SOEKIRNO, SH.MH.

Hj. SUPRIATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.4.993.000,-
Jumlah	<u>Rp.5.000.000,-</u>

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP. 040 018 142

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) antara :

PIONG SAN PO, beralamat di Jalan Kartini No. 55 A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. RISMA SITUMORANG, SH. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29-29A Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2003 sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

melawan

CESPA SRL, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Itali, berkedudukan di Civitanova Marche, Via Delle Vergini, Italy, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUDIYANTO, SH.MM. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.3 i-j Jakarta Pusat 10120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2002 sebagai Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2002 Nomor 021 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam Perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dari merek terkenal CESARE PACIOTTI untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 dan 25;

Bahwa nama CESARE PACIOTTI juga merupakan kepanjangan dari nama

Badan Usaha Penggugat, yaitu, CESPAs yang sudah terkenal dan jangkauannya meliputi kawasan lokal, nasional, regional dan internasional ;
Bahkan keterkenalan merek CESPAs PACIOTTI, Penggugat sudah dikenal luas di kalangan konsumen di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan telah terdaftar di seluruh dunia, antara lain :

- a. No. 1640592 tanggal 25 Juni di Amerika Serikat;
- b. No. 2596850 tanggal 20 September 1991 di Jepang
- c. No. 6549000 tanggal 22 Juli di Italia ;
- d. No. 639456 tanggal 2 Mei 1995 di IR (Perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia (bekas Republik Yugoslavia), Federasi Rusia, Prancis, Hungaria, Latvia, Monaco, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Rumania, Republik Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraina dan Yugoslavia);
- e. No.830885 tanggal 21 Mei 1998 di CTM (Perkumpulan negara-negara dari perjanjian Madrid, terdiri dari Spanyol, Jerman, Perancis, Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgium, Austria, Luxemburg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal dan Finlandia)
- f. No. 716698 tanggal 24 Juni 1999 di IR (perkumpulan Negara-negara yang terdiri dari Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan dan Turki);

Bahkan oleh karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak khusus untuk memaknai merek dagang CESPAs PACIOTTI tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain;

Bahkan merek CESPAs PACIOTTI Penggugat telah dimohonkan pendaftarannya di Indonesia di bawah No. Agenda DOO 2001 19886 200225 tanggal 12 September 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 25, antara lain : sepatu, sepatu bot, selop dan sandal, jaket, celana panjang, celana jeans, pakaian olahraga, kaos berkerah, T-Shirt, setelan pakaian, rok, kemeja, pakaian wol tanpa kancing, blus, kemeja dari wol, jas pendek, pakaian berjas, jas musim dingin, jas hujan, celana panjang untuk lari, sabuk, perlengkapan pakaian dari kaos, kaus-kaki, celana panjang untuk wanita, topi dan pet, mantel, jas, pakaian dalam, pakaian renang, korset, BH/kutang, piyama, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk bayi ;

Bahkan ternyata pada Direktorat Merek telah didaftarkan atas nama Penggugat merek CESPAs PACIOTTI yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek CESPAs PACIOTTI Penggugat baik kelas maupun jenis barang yang diproduksi, yaitu :

Merek dagang CESPAs PACIOTTI Tergugat Daftar No. 281.081 tanggal 19 Oktober 1992 untuk melindungi barang-barang kelas 25 antara lain : segala macam pakaian jadi, kemeja, jaket, mantel, jas, baju kaos, kaos singlet, kaos oblong, celana panjang, celana pendek, celana renang, baju renang, pakaian wanita, korset, daster, Piyama, rok dan blus, kutang wanita, Pakaian anak-anak, pakaian bayi, kaos kaki, ban pinggang, sepatu dan sandal;

Bahkan merek dagang atas nama Tergugat yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Merek sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya pasal 6 ayat 1 serta pasal 4, yang mana merek Tergugat mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek terkenal Penggugat yaitu merek CESPAs PACIOTTI, serta mempunyai itikad tidak baik;

Bahkan pendaftaran merek CESPAs PACIOTTI Tergugat yang dalam pengucapan kata dan tulisan hurufnya pada keseluruhannya sama dengan merek Penggugat yang sudah terkenal (Well-Known) tersebut adalah jelas nyata-nyata Tergugat menunjukkan itikad tidak baik (itikad buruk) yang ingin menyerupai dengan membongcong pada merek Penggugat yang sudah di kenal;

Bahkan karenanya Penggugat sebagaimana pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang merek yaitu akan melindungi pemilih merek/jasa mempunyai itikad baik dari suatu merek/jasa yang telah ditiru atau dibongcong oleh pihak lain maka Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek CESPAs PACIOTTI atas nama Tergugat daftar No.281.081 tersebut dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dibatalkan dan daftar umum Direktorat Merek ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar yang bertikad baik di Indonesia dari merek CESPAs PACIOTTI terkenal dan karenanya mempunyai hak tunggal/ khusus untuk merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek CESPAs PACIOTTI merupakan identifikasi nama perusahaan Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa merek CESPAs PACIOTTI daftar Nomor 281.081 Tergugat mempunyai itikad tidak baik, karena menyerupai/membongcong merek Penggugat, yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya;
5. Menyatakan bahwa merek CESPAs PACIOTTI daftar Nomor 281.081 batal atau setidak-tidaknya batal demi hukum;

6. Memerintahkan Direktorat Merek untuk melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan daftar Nomor 281.081 dalam Daftar Umum Direktorat Merek atas nama Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya-perkara ;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan pendirian-pendirian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;
 2. Gugatan Penggugat sekarang ini telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek ;
 3. bahwa fakta menunjukkan sejak tanggal 1 Juli 1989 permohonan pendaftaran merek Cesare Paciotti telah didaftarkan dibawah agenda nomor HC 01.07-1027 dan oleh Kantor Merek telah didaftar dibawah nomor 281081 tertanggal 19 Oktober 1992, dengan demikian maka pendaftaran merek milik Tergugat telah terdaftar dalam daftar umum merek kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. (Bukti T-1);
 4. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku sebagaimana tersebut dalam nomor 1 maka gugatan Penggugat sekarang ini telah melewati tenggang waktu untuk diajukan sebagai gugatan pembatalan merek terdaftar;
 5. bahwa gugatan sekarang ini tidak dapat dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 UU No. 15 tahun 2001, yaitu gugatan pembatalan tidak mengenal waktu apabila merek bersangkutan bertentangan dengan ketentuan umum;
 6. bahwa yang dimaksud dengan ketentuan umum adalah keterkaitan dengan itikad buruk atau tindakan pembongcengan, peniruan serta penjiplakan, secara factual merek Tergugat terdaftar di Kantor Merek bukanlah hasil pembongcengan, peniruan serta Penjiplakan atas merek terkenal milik orang lain. Karena dengan terdaptarnya merek Tergugat dalam daftar umum merek telah melalui proses pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek, konsekuensi logisnya apabila merek Tergugat yaitu Cesare Paciotti tersebut terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat tentunya merek Tergugat sudah ditolak oleh Kantor Merek sejak awal diajukannya permohonan permintaan pendaftaran merek. Terbukti merek penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak masuk dalam daftar merek terkenal

yang dikeluarkan oleh kantor Merek (lihat putusan Rol Nomor 06/Merek/2002/PN.Niaga,Jkt.Pst. tanggal 18 April 2002 halaman 18);

7. bahwa oleh karena itu dalil tentang bertentangan dengan keterbitan umum haruslah dikesampingkan karena tidak terbukti merek Tergugat terdaftar dilandasi dengan itikad buruk atau membongceng, menjiplak serta meniru merek terkenal milik Penggugat. Dan terbukti gugatan Penggugat sekarang ini adalah kadaluarsa atau telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk diajukan gugatan ;
8. bahwa berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atas eksepsi tersebut Tergugat mohon putusan sela;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 16 September 2002 No.35/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar yang bertikad baik di Indonesia dari Merek CESARE PACIOTTI yang selain merupakan identifikasi nama perusahaan Penggugat juga merupakan Merek terkenal dan memiliki hak eksklusif;
- Menyatakan Merek CESARE PACIOTTI didaftarkan Tergugat pada Direktorat Merek dibawah No. 281.081 atas dasar itikad tidak baik karena mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan Merek Penggugat hingga karenanya dibatalkan;
- Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan Merek CESARE PACIOTTI dengan cara mencoretnya dari Daftar Umum Merek sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan dari putusan ini pada pihak-pihak yang bersangkutan termasuk kepada Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2002 No. 021 K/N/HaKI/2002 yang berkekuatan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PIONG SAN PO tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2002 No.021 K/N/HaKI/2002 diberitahukan kepada Pemohon kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 3 Januari 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2003) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2003 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Februari 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. ADANYA BUKTI BARU/NOVUM (pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) sebagai berikut :

a. Buku "Himpunan Daftar Merek Terkenal" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, edisi Tahun 1995, dan Tahun 1996 (Bukti PK-01). Bahwa buku tersebut mencantumkan nama merek-merek terkenal, pemilik dari Negara asal Merek, Sumber Data, dan keterangan lainnya. Buku tersebut dipergunakan oleh Direktorat Merek untuk memudahkan pemeriksaan merek yang berkaitan dengan alasan penolakan yang menyerupai merek terkenal milik

orang lain serta dapat dipergunakan oleh masyarakat pemakai merek yang memerlukan nya.

Bahwa pada halaman 7 sampai halaman 12, yaitu indeks Merek-merek terkenal berawalan alfabet "C" tidak ditemukan adanya merek CESARE PACIOTTI sebagai merek terkenal yang berasal dari Italia.

Bukti pendaftaran Merek CESARE PACIOTTI di China, yang telah terdaftar atas nama JUN YUE KAIFA SHIYE YOUXIAN GONGSI pada tanggal 20 September 1999, dengan No. Register: 1529215, untuk kelas 25 (Bukti PK-02).

Bahwa salah satu bukti pendaftaran yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya adalah bukti pendaftaran merek (Bukti P-113) di negara-negara yang termasuk dalam perjanjian IR (1), Nomor registrasi 39446, yaitu pada negara-negara : Jerman, Armenia, Austria, Belarusia, Benelux, Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, China, Kroasia, Spanyol, Macedonia (ex-Rep. Yugoslavia), Federasi Rusia, Perancis, Hongaria, Latvia, Monaco, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Rumania, Slovakia, Republik Slovenia, Switzerland, Ukraina, Yugoslavia.

Dalam kenyataannya, China yang menjadi anggota negara dalam perjanjian IR (1) telah mengeluarkan pendaftaran merek CESARE PACIOTTI atas nama Jun Yue Kaifa Shiye Youxian Gongsi, dan bukan atas nama Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Penggugat. Hal tersebut membuktikan bahwa merek CESARE PACIOTTI tidak didaftarkan di semua negara-negara IR (1) sebagai mana yang diakui oleh Termohon Peninjauan kembali /Termohon Kasasi/Penggugat;

Buku "LIST OF ITALIAN FAMOUS TRADEMARKS IN INDONESIA" 1st Edition, May 1997. Buku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Italia khusus untuk Indonesia merupakan daftar dari merek-merek Italia yang terkenal di Indonesia (Bukti PK-03.). Pada halaman yang memuat "Italian Famous Trade-marks Alphabetical List", indeks merek berawalan huruf "C" tidak ditemukan merek CESARE PACIOTTI.

Dengan demikian merek a quo bukanlah merek yang memenuhi kriteria "Italian Famous Trademarks" atau Merek Terkenal Italia yang diakui oleh pemerintah Italia.

II. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA (Pasal 67 huruf Undang-Undang No.14 Tahun 1985), yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa merek **CESARE PACIOTTI** adalah merek terkenal milik Termohon peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang berasal dari Italia :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 15 alinea ke 3, yang mengutip dan berpegang kepada yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG RI. No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya Foto copy, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk". Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya di halaman 17 alinea 2 Majelis Hakim kasasi menyatakan :
"Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 September 2002 No. 035/Merek/2002 yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dengan tidak salah menerapkan hukum sebab, dipersidangan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sudah baku :
"1.
2. Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telah didaftarkan disejumlah negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italia kelompok negara IR (1), CTVI (2) dan IR (3)".

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut dan bertentangan satu sama lainnya. Karena di satu sisi Majelis Hakim Kasasi jo judex facti berpegang kepada yurisprudensi tetap MA-RI No. 3038 K/Sip/P.1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan fotocopy pendaftaran merek hanyalah merupakan suatu petunjuk sementara dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti menyatakan bahwa foto copy pendaftaran merek yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan "alat-alat bukti yang baku" dan dipergunakan untuk membuktikan bahwa Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan mereknya di sejumlah negara.

2. Bahwa pada halaman 6 poin 1 pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti telah menyatakan :
"Bahwa Merek Penggugat merupakan merek terkenal, karena telah didaftar di :
a. Amerika Serikat :

- Pada tanggal 25 Juni 1990 di bawah No.1640592, klas 25, klasifikasi pendaftaran: Internasional;
- Pada tanggal 9 April 1991 di bawah No. 164059, klas 39, klasifikasi pendaftaran: lokal;

b. Jepang.

- Pada tanggal 20 September 1991 di bawah No. 2596850, klas 15, klasifikasi pendaftaran : Internasional;
- Pada tanggal 25 Mei 2000 di bawah No. 4524820, klas 25, klasifikasi pendaftaran Internasional.

c. Italia.

- Pada tanggal 22 Juli di bawah No. 6549000, klas 18,25 klasifikasi pendaftaran : Internasional.
- Pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah No. 830885m klas 3, 9, 25, klasifikasi pendaftaran : Internasional.
- Tanggal 18 Mei 2000 di bawah No.826314 klas 25 klasifikasi pendaftaran Internasional.

- d. Negara-negara yang termasuk kelompok IR (1), yaitu Jerman, Armenia, Austria, Belarus, Benelux, Bosnia, Hergezovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia/bekas Republik Yugoslavia, Federasi Rusia, Perancis, Hungaria, Latvia, Monaco, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Romania, Republik Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraina dan Yugoslavia pada tanggal 2 Mei 1995 di bawah No. 639456, klas 18,25, klasifikasi pendaftaran Internasional.
- e. Negara-negara yang termasuk kelompok CTM. IR (3) atau negara-negara yang mengadopsi perjanjian Madrid, yaitu Spanyol, Jerman, Perancis; Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgia, Austria, Luxemburg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal, dan Finlandia pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah No. 63885, klas 3,9,25, klasifikasi pendaftaran Internasional.
- f. Negara-negara yang termasuk kelompok IR (3) yaitu Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan dan Turki pada tanggal 24 Juni 1999 di bawah No. 716698, klas : 9, 18, 25, klasifikasi pendaftaran Internasional.

Bahwa selanjutnya pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi jo judex facti halaman 19 alinea 1, dimana Majelis Hakim

Kasasi jo. Jüdex facti berpegang kepada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) b UU No. 15 Tahun 2001 mengenai patokan untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai Merek terkenal, yaitu dengan cara memperhatikan :

- pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikinya.
- bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi jo. Jüdex facti telah khilaf dengan mengambil kesimpulan bahwa merek CESARE PACIOTTI milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat merupakan merek terkenal hanya karena merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara. Seharusnya untuk dapat dianggap sebagai merek terkenal, maka merek tersebut wajib memenuhi seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dan penjelasannya.

3. Bahwa berpedoman kepada Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Penjelasannya, sebagaimana tercantum pada halaman 19, alinea kedua, maka Majelis Hakim Kasasi jo. Jüdex facti menyatakan :

"... segmen pasar dari Merek Penggugat ini adalah masyarakat menengah ke atas di mana masyarakat pada tingkatan tersebut mengenal merek CESARE PACIOTTI dari segi model dan kualitasnya. Pengetahuan masyarakat yang demikian sudah tentu diperoleh pemilik merek ini sebagai investasi dari promosi yang gencar dan besar-besaran yang sudah tentu dilandasi oleh investasi di beberapa negara di dunia oleh pemilik merek ini...".
Bahwa apa yang diuraikan oleh Jüdex facti tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak satupun yang menunjukkan bahwa pendaftaran merek CESARE PACIOTTI di negara-negara lain tersebut, juga diikuti dengan promosi besar-besaran di negara-negara bersangkutan, apalagi penanaman investasinya, sebagaimana

kualifikasi merek terkenal yang dimaksud dalam penjelasan pasal 6 UU No. 15 tahun 2001.

Dengan demikian Jelaslah bahwa merek CESARE PACIOTTI milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat hanyalah merupakan merek yang terdaftar di beberapa negara di dunia, namun tidak memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi jo. Jüdex facti tidak memahami secara luas peraturan mengenai perlindungan merek terkenal, yaitu Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tertanggal 10 Mei 1979 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dimana prinsip legalitas diatur 1 pacta Pasat-6 quiniques (Marks: Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other. Country of the Union) point (D) menyebutkan: "no person may benefit from the provisions of this article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin."
Terjemahan :

"tidak seorangpun dapat memperoleh perlindungan berdasarkan konvensi ini yang diberikan atas suatu merek yang diklaimnya jika tidak terdaftar sebelumnya di negara asalnya".
Dengan kata lain, suatu merek harus pertama-tama didaftarkan di negara asalnya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap orang-orang yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dan terjadi sesudah merek tersebut didaftarkan di negara asalnya.

Selanjutnya apabila dibandingkan antara bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat berupa sertifikat pendaftaran merek di negara asalnya (ITALY), untuk kelas: 25 pada tanggal 22 Juli 1994 dengan No. Registrasi: 654900 (Bukti P-1), dengan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat berupa pendaftaran merek CESARE PACIOTTI untuk kelas 25 dengan No. Registrasi: 281081 tertanggal 1 Juli 1998 (vide Bukti T-1).

Maka jelaslah gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah bertentangan dengan prinsip perlindungan merek yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979

tertanggal 10 Mei 1979 jo Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1997, karena Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang baru mendaftarkan mereknya di ITALY pada tahun 1994, tidak berhak menuntut pembatalan merek milik Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat yang sudah didaftarkan dan dipergunakan lebih dahulu di Indonesia, yakni sejak 1 Juli 1989.

III. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat adalah pemilik merek yang tidak beritikad baik.

1. Bahwa berkaitan dengan syarat "Itikad Baik" dan syarat-syarat pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 UU No.15 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Kasasi jo. Judex facti memberikan pertimbangannya di halaman 18 alinea ke-3;

"..... Tergugat telah berlaku tidak jujur dan berniat/beritikad tidak baik untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya merek kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu (dalam hal ini adalah Penggugat) atau yang menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...."

bahwa dengan pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Kasasi jo. Judex facti telah khilaf karena tidak memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan, dimana nyata-nyata merek CESARE PACIOTTI milik Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah didaftarkan lebih dahulu ke Direktorat Paten Hak Cipta dan Merek yaitu pada tanggal 1 Juli 1989, sesuai nomor Agenda HC.01-01-10270 untuk barang kelas: 25 (vide bukti T-1).. Sedangkan merek milik Termohon Peninjauan kembali/Termohon Pemohon kasasi/Tergugat telah membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama sekaligus pendaftar pertama merek tersebut di Indonesia.

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi jo. judex facti tidak mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya, yaitu bahwa Pemohon Peninjauan-kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah memproduksi berbagai Jenis sepatu dengan merek tersebut sejak tahun 1989 sampai Peninjauan kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat telah bekerja sama/ mitra usaha dengan kelompok-kelompok pengrajin sepatu tradisional

di desa-desa Kabupaten Kuningan yang jumlahnya lebih dari 500 kepala keluarga/pengrajin. Selain itu sepatu yang dihasilkan tersebut telah didistribusikan/dipasarkan ke seluruh Indonesia dan dapat ditemukan di toko-toko sepatu di Indonesia.

Dengan demikian Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah membuktikan itikad baiknya, dengan mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek, dan memakai merek tersebut untuk produk-produk sepatu yang dihasilkannya : Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat juga telah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kuningan, Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah menamakan investasi/modalnya dan membantu pemerintah dalam memberdayakan kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia.

3. Selain itu Majelis Hakim Kasasi Jo. Judex facti telah khilaf karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 1989, Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan promosi-besar-besaran demi membangun jaringan distribusi/pemasaran ke seluruh pelosok Indonesia untuk menjual sepatu produksinya ke seluruh lapisan masyarakat. Karena itu upaya Termohon Peninjauan kembali/lapisan masyarakat. Karena itu upaya Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk membatalakan pendaftaran merek milik Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat adalah bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli yang hanya ingin memonopoli merek-merek dalam kegiatan perdagangan dan menguasai jalur-jalur Perdagangan sepatu di Indonesia, tetapi tidak mempunyai maksud, itikad untuk menanamkan investasinya yang bermanfaat bagi Pembangunan rakyat Indonesia.

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut;

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. I.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena surat-surat bukti baru tersebut bukan merupakan surat bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 (b) jo Pasal 69 (b) Undang-Undang No. 14 Tahun

1985, karena surat-surat bukti baru tersebut tidak dapat melemahkan kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan-kembali;

Mengenai keberatan ad II.

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena selain bukan merupakan alasan Peninjauan-kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, karena telah diajukan sebagai alasan-alasan kasasi yang berkaitan dengan penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian :

mengenai keberatan ad III.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan Peninjauan-kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, lagi pula ada atau tidak adanya itikad baik adalah wewenang Judex facti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan Peninjauan-kembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan peninjauan-kembali dari Pemohon Peninjauan-kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan-kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan-kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan-kembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : PIONG SAN PO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan-kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan-kembali yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUMAT tanggal 6 JUNI 2003 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. PARMAN SUPARMAN, SH, MH, dan PROF. DR. VALERINE J. L. K. SH. Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUWIDYA SH. LL. M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd :

H. PARMAN SUPARMAN, SH

Ttd:

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Ttd:

Panitera-Pengganti

PROF. DR. VALERINE. J. L. K. SH.

Ttd:

SUWIDYA, SH. LL. M.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi peninjauan-kembali Rp. 9.993.000,-
- Jumlah
Rp. 10.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera sekretaris/Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga
PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH
Nip. 040.018.142