

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (Studi Kasus Putusan Nomor 557 k/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

David Brain Kasidy Marpaung

ABSTRAK

Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat tetapi juga di dasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan pemiliknya. Reputasi suatu merek dapat dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dalam praktik di lapangan di Indonesia, begitu banyak merek terkenal yang telah ditiru oleh sekelompok orang yang tidak beritikad baik. Para peniru, khususnya peniru merek asing dengan leluasa memasarkan merek tersebut, dan memperoleh keuntungan dari hasil barang yang mereka tiru tersebut. Peniruan ini telah mengakibatkan kerugian bagi produsen maupun konsumen barang merek terkenal yang ditiru tersebut. Dalam penelitian ini, akan dikaji tentang Bagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait perlindungan merek terkenal, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam sengketa merek terkenal yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dan Bagaimana ketentuan hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dalam penerapan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait perlindungan merek terkenal tidak terlaksana dalam kasus sengketa Pierre Cardin dan IKEA. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, itikad baik dalam melaksanakan Pasal 6, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dilakukan oleh pemohon merek dan juga Dirjen HKI. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam penerapan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masa akan datang adalah dengan diterbitkan pengaturan khusus yang berisikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek tentang itikad baik dalam permohonan pendaftaran merek. Selain daripada itu, dibutuhkannya mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh integritas, dan terakhir adalah adanya itikad baik atau *good faith* dari para pihak yang berniat mengajukan pendaftaran merek.

Kata Kunci : Merek Terkenal, Itikad Baik, Pierre Cardin, IKEA.

ABSTRACT

The well-known brand criteria are not only based on the general knowledge of society but also based on the reputations of the brands concerned that have been obtained due to the promotion that the owner has made. The reputation of a brand can be evidenced by the registration of the mark in some countries. In practice on the ground in Indonesia, so many famous brands have been imitated by a group of people who have no good intentions. The imitators, especially the imitators of foreign brands, freely market the brand, and benefit from the products they produce. This imitation has resulted in a loss to the producer or consumer of the well-known mark of the mark. In this research, will be studied about How Article 4 of Law Number 15 Year 2001

About Trademark related to the protection of famous brand, How Judge consideration in the famous brand dispute contained in Supreme Court Decision Number 557 K / Pdt.Sus-HKI / 2015 and Decision Supreme Court Number 264 K / Pdt.Sus-HKI / 2015, and What is the legal provision Article 21 of Law Number 20 Year 2016 on Brand in the application of good faith principle as an effort to give legal protection to the famous brand in the future. The research method used is normative juridical by using secondary data and analyzed by qualitative descriptive method. The result of the research stated that the application of Article 4 of Law Number 15 Year 2001 on Brand related to the protection of famous brand was not implemented in the case of disputes between Pierre Cardin and IKEA. This is because in the implementation, good faith in implementing Article 6, Article 68 and Article 69 of Law Number 15 Year 2001 on Brand is not done by the applicant of the mark and also the Director General of IPR. Therefore, the legal provisions in the application of the principle of good faith as an effort to provide legal protection to a well-known brand in the future is to be issued a special arrangement containing the guidelines for the implementation of the Article 21 of Law Number 20 Year 2016 on Brand provisions concerning good faith in the application for registration of a mark. In addition, the mental needs of law enforcement officers must be strong and full of integrity, and the last is the existence of good faith or good faith from the parties who intend to apply for brand registration.

Keywords: Famous Brand, Good Faith, Pierre Cardin, IKEA

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan 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.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dan perusahaan lainnya.¹ Agar mempunyai daya pembeda, Merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan barang, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.² Salah satu pengaturan tentang merek di Indonesia adalah pengaturan tentang merek terkenal.

Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat tetapi juga di dasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan pemiliknya. Reputasi suatu merek dapat dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.³ Hal itu menuntut diperlukannya ketentuan khusus dalam pendaftaran merek terkenal, karena kalau suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu, maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dan barang yang bersangkutan.⁴

Dalam praktik di lapangan di Indonesia, begitu banyak merek terkenal yang telah ditiru oleh sekelompok orang yang tidak beritikad baik. Para peniru, khususnya peniru merek asing dengan leluasa memasarkan merek tersebut, dan memperoleh keuntungan dari hasil barang yang mereka tiru tersebut. Peniruan ini telah mengakibatkan kerugian bagi produsen maupun konsumen barang merek terkenal yang ditiru tersebut.⁵

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

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 120.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 45.

³ Sudargo Gautama dan R. Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 57.

⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 154.

⁵ Rooseno Harjowidogdo, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik*, (Jakarta: BPHN, 2001), hlm. 10.

Hal ini tentu saja sangat merugikan produsen barang atau jasa dari merek yang bersangkutan, tetapi tidak hanya produsen saja yang merasa dirugikan dengan adanya peniruan, para konsumen juga merasa dirugikan karena mereka telah tertipu oleh peniruan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beritikad baik.⁶ Hal tersebut terjadi pada kasus pelanggaran merek terkenal yang terjadi pada kasus sengketa merek Pierre Cardin dan sengketa merek IKEA.

Dalam kasus tersebut, Alexander Satryo Wibowo mencoba membuat produk komestik dengan nama Pierre Cardin, sehingga perancang busana asal Perancis Pierre Cardin itu mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁷

Hasil dari gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh isi gugatan Penggugat. Ketua Majelis Hakim Marulak Purba menyatakan bahwa penggugat telah gagal membuktikan adanya itikad tidak baik Alexander selaku Tergugat I. Menurut majelis, persamaan pada keseluruhan kedua merek tersebut tidak bisa menjadi dasar adanya itikad tidak baik. Kasus yang sama juga terjadi pada sengketa merek Inter Ikea System B.V. atas PT. Ratania Khatulistiwa.

Dalam kasus tersebut, bermula dari permohonan permintaan pendaftaran Merek "IKEA" oleh Penggugat untuk kelas 20 dan 21 telah diterima pendaftarannya oleh DIRJEN HAKI adalah sah. Kelas 20 adalah untuk jenis barang/jasa perabot rumah, cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu dan rotan. Kelas 21 untuk jenis barang/ jasa perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain, sedangkan IKEA singkatan dari "Intan Khatulistiwa Esa Abadi". Dalam keberatannya, IKEA menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak berdasarkan itikad baik. Hal tersebut dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek "IKEA" Tergugat.

Dalam kasus merek IKEA, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Inter Ikea System B.V. atas PT. Ratania Khatulistiwa, perusahaan asal Surabaya. Dalam putusan bernomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Judex Facti* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Dengan alasan bahwa merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.

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

1. Bagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait perlindungan merek terkenal?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam sengketa merek terkenal yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015?
3. Bagaimana ketentuan hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dalam penerapan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masa akan datang?

PENDEKATAN TEORI

Pendekatan teori yang pertama adalah teori itikad baik. Dalam Buku II KUHPerduta ternyata dalam Pasal 530 dengan ketentuan bahwa kedudukan demikian (*bezit*) ada yang beritikad baik, ada yang beritikad buruk. Dalam Pasal 531 dengan ketentuan bahwa kedudukan itu (*bezit*) beritikad baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tidak mengetahui akan cacat-cela yang terkandung di dalamnya. Pasal 548 KUHPerduta menyatakan tiap-tiap kedudukan yang

⁶ Taran Soenandar, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

⁷ Hukum Online, Desainer Piere Cardin Kalah di Pengadilan Niaga Jakarta, (30 Desember 2016), <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557966bbf24da/desainer-pierre-cardin-kalah-di-pengadilan-niaga-jakarta>>.

berkuasa beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut:

1. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan.
2. Bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu.
3. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya.
4. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya.

Dalam Buku IV KUHPerdara, Pasal 1965 menyatakan itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya, sedangkan Pasal 1966 yang ditentukan adalah cukup bahwa pada waktu benda atau piutang diperoleh, itikad baik itu ada. Kemudian, secara eksplisit melindungi seorang Pembeli benda bergerak beritikad baik dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, yaitu terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa menguasainya (dengan itikad baik) dianggap sebagai pemiliknya.

Pendekatan teori yang kedua adalah perlindungan hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial makasadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁸

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.⁹

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain".¹⁰

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn "peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak". Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 53.

¹⁰ Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 269.

3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan "*prestatie subject*" dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut "*plicht subject*". Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*).¹¹

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan "Hak", yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:¹²

1. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya tentang konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum "Hak" disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*).¹³

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan "bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari".

¹¹ *Ibid.*, hlm. 251.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

¹³ Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm. 51.

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legalentities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.

Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (*ius ad rem*) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (*ius in persona*). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu.

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (*sosial interest*), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (*publik interest*).

Kepentingan individu (*individu interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (*sosial interest*) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (*publik interest*) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terhadap merek terkenal.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan dalam keadaan siap (*ready-made*). Data sekunder yang Penulis gunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan merek.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terhadap merek terkenal, pertimbangan Hakim dalam sengketa merek terkenal yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dan hambatan dalam penerapan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terkait Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat dalam Pasal 68 dan Pasal 69, oleh karena pasal ini merupakan ketentuan bagi pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek. Menurut Penulis, pelaksanaan undang-undang menjadi terkendala dalam penegakan hukumnya khususnya pembatalan pendaftaran merek yang tidak dapat dilaksanakan serta merta, sehingga perlindungan hukum menjadi sirna kehilangan auranya.

Pembatalan pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6.¹⁴ Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.¹⁵ Namun terdapat pengecualian, dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

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

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.¹⁶ Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) tidak terjadi, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktek pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur.

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

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menerapkan sistem *first to file*, yaitu hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang berhak atas merek. Dalam sistem *first to file*, tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen.¹⁷

¹⁴ Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

¹⁵ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

¹⁷ Venantia Sri Hadiaranti, *Hak Kekayaan Intelektual: Merek dan Merek Terkenal*, (Jakarta: Unika Atma Jaya, 2009), hlm. 52.

Namun demikian sistem *first to file* tersebut memiliki kelemahan yang fatal, yaitu siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Hal tersebut dapat mengakibatkan setelah masuknya pendaftaran pertama, muncul pendaftar lain yang sebenarnya menggunakan merek tersebut sebelumnya, dikarenakan pendaftar inilah yang secara langsung atau pemilik awal menggunakan merek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, sistem *first to file* yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebenarnya membuka peluang timbulnya pembajakan suatu merek terutama sekali merek dagang yang dimiliki pihak asing. Artinya, banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh pendaftar beritikad tidak baik, seperti yang terjadi pada kasus merek Pierre Cardin dan merek IKEA.

Dengan didaftarkannya merek tersebut dengan itikad tidak baik, maka dapat mempengaruhi citra merek yang pertama menciptakannya. Selain daripada itu, dapat menyesatkan konsumen karena konsumen akan mengira bahwa produk itu berasal dari produsen yang sama. Dari segi ekonomi juga berpengaruh, yaitu pemilik merek menderita kerugian akibat penjualan produk-produk palsu. Pada akhirnya konsumen tidak mempercayai lagi kualitas merek yang sesungguhnya. Perbuatan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena membonceng ketenaran merek orang merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka itikad baik adalah hal utama dalam hal orang/badan hukum ketika mendaftarkan mereknya. Dengan adanya itikad baik, maka merek-merek terkenal yang belum didaftarkan di Indonesia akan tetap terlindungi. Namun demikian, hingga saat ini begitu banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh pendaftar beritikad tidak baik yang masih lolos terdaftar di Ditjen HKI dengan berlindung di balik sistem *first to file*.

Satu-satunya upaya agar merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dibatalkan adalah melalui gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual didasarkan pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik untuk mendompleng atau membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Jadi, penilaian terhadap ada tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik timbul dari adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terkendala dengan adanya Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang tidak mendefinisikan secara tegas tentang merek terkenal, menimbulkan implikasi hukum, yaitu:

1. Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang tidak mendefinisikan secara tegas tentang merek terkenal. Menurut Penulis, dengan tidak adanya penjelasan dan batasan-batasan yang dimaksud dengan “merek terkenal”, mengakibatkan kata “merek terkenal” menjadi multitafsir, sehingga sering disalahgunakan dengan cara dijadikan legitimasi oleh salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Dengan adanya multitafsir kata “merek terkenal” tersebut, maka permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal menjadi dapat dikabulkan oleh Dirjen HKI dengan alasan tidak melanggar persamaan pada pokoknya. Hal tersebut terjadi pada kasus pelanggaran merek terkenal yang terjadi pada kasus sengketa

merek Pierre Cardin dan merek IKEA.

2. Terhadap Pejabat Dirjen HKI dan Hakim Pengadilan

Dengan dikabulkannya pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, maka berakibat hukum bagi pihak pemilik merek terkenal tersebut, yaitu sengketa hukum antara Pemohon dengan Termohon di pengadilan yang menurut Penulis akan sangat merugikan kedua belah pihak, karena akan rugi dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan juga dari segi materi.

3. Implikasi Hukum Yang Bersifat Negatif

Implikasi tersebut datang dari masyarakat bahwa masyarakat tidak dapat mempercayai lagi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Padahal tidak demikian adanya. Hilangnya perlindungan hukum bukan karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mampu melindungi merek terkenal, namun pelindung yang sebenarnya adalah Pejabat Dirjen HKI dan Hakim Pengadilan itu sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Penulis berpendapat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak menyebabkan perlindungan hukum tercapai. Menurut Penulis, agar pelaksanaan Pasal 6, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat tercapai, maka perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan memuat penjelasan tentang batasan dari kata “merek terkenal”, agar sesuai dengan asas pembuatan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kejelasan rumusan, dimana setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya agar perlindungan hukum dalam penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dapat tercapai.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Merek Terkenal Yang Terdapat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hanya berpijak kepada asas *first to file* yang sudah diakui di Indonesia, namun Hakim mengabaikan ketentuan merek terkenal yang diakui pula dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut dikarenakan Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diketahui bahwa merek Pierre Cardin dan IKEA telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang suatu merek disebut terkenal jika telah didaftar beberapa negara, terdapat pengetahuan umum masyarakat, telah memiliki reputasi berdasarkan promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Merek Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut:

1. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
4. Bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat membuktikan bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal, maka merek tersebut harus memiliki 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Merek harus terdaftar di beberapa negara.

Di dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak dijelaskan tentang pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Maksud beberapa negara disini harus jelas, misalnya saja ukuran suatu merek tersebut terkenal yang dibuktikan sudah didaftarkan oleh pemiliknya minimal tiga negara di dunia.

Di dalam kasus Pierre Cardin, pemilik asli merek tersebut telah membuktikan bahwa merek Pierre Cardin dari Perancis telah terdaftar di negara Afrika Union (AIPA), Albania, Algeria, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Andorra, Aruba, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Benelux, Bosnia-Herzegovina, British Virgin Islands, Belize, Brazil, Bulgaria, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambodia, Colombia, Congo, Curacao, Czech Republic, Costa Rica, Cyprus, Canada, China, Denmark, Dominican Republic, Dominica, Estonia, Europe Union, Ecuador, El Salvador, Fiji, Finlandia, Perancis, Gaza, Georgia, Jerman, Yunani, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Hungary, Honduras, India, Indonesia, Israel, Iran, Irak, Irlandia, Italia, Jersey, Jamaica, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgystan, Korea, Laos, Lebanon, Latvia, Ubya, Uechtenstein, Uthuania, Macedonia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Malawi, Macao, Malaysia, Mexico, Moldova, Myanmar, New Zealand, Belanda, Nikaragua, Norwegia, Oma, Pakistan, Panama, Peru, Paraguay, Philipina, Polandia, Portugal, Qatar, Romania, Rusia, Sabah, Sarawak, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Venezuela, WIPO, German, Yaman, Zimbabwe, Zambia.

Begitu pula dengan merek IKEA yang telah terdaftar di 34 negara dengan jumlah toko sebanyak 237 yang dengan toko terkecil berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1500 m² hingga toko terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m².

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan tentang merek harus terdaftar di beberapa negara telah terpenuhi oleh Pierre Cardin dan juga IKEA.

2. Merek tersebut telah melakukan promosi besar-besaran

Di dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, belum ada ketentuan baku tentang adanya kegiatan promosi yang gencar dan besar-besaran. Ukuran yang dimaksud dengan promosi yang gencar dan besar-besaran tidak dijelaskan tolok ukurnya. Namun demikian, Penulis berpendapat, dengan banyaknya toko dan juga didaftarkannya merek tersebut diberbagai negara telah membuktikan bahwa pemilik merek tersebut, telah melakukan promosi yang besar-besaran agar merek tersebut dikenal oleh masyarakat setempat.

Hal tersebut seperti yang terjadi pada pemilik merek Pierre Cardin dan juga merek IKEA, dimana pada merek IKEA yang telah terdaftar di 34 negara dengan jumlah toko sebanyak 237 yang dengan toko terkecil berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1500 m² hingga toko terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m². Begitu pula dengan merek Pierre Cardin yang telah terdaftar lebih dari 10 (sepuluh) negara di dunia.

3. Merek tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek hanya menyatakan bahwa merek tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun demikian, tidak dijelaskan bagaimana cara membuktikan merek tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan umum masyarakat tentu berbeda-beda antara masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi.

Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat terhadap merek tersebut. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang diatur oleh undang-undang yang bertugas untuk mensurvei masyarakat atas pengetahuannya mengenai suatu merek yang kemudian hasil rekomendasi dari lembaga tersebut dapat dijadikan rekomendasi bagi Dirjen HKI untuk mengklasifikasikan suatu merek dinyatakan sebagai merek terkenal.

Dalam kasus merek Pierre Cardin dan merek IKEA, walaupun belum ada lembaga khusus yang telah melakukan survey kepada masyarakat tentang tingkat pengetahuan masyarakat akan merek Pierre Cardin dan IKEA, namun demikian, berdasarkan fakta persidangan bahwa merek IKEA yang telah terdaftar di 34 negara dengan jumlah toko sebanyak 237 yang dengan toko terkecil berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1500 m² hingga toko terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m². Begitu pula dengan merek Pierre Cardin yang telah terdaftar lebih dari 10 (sepuluh) negara di dunia, maka apabila ada lembaga khusus yang telah melakukan survey kepada masyarakat tentang tingkat pengetahuan masyarakat akan merek Pierre Cardin dan IKEA, maka kemungkinan besar, masyarakat di Indonesia akan mengenali kedua merek tersebut.

C. Ketentuan Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Masa Akan Datang

Upaya mewujudkan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masa akan datang itu sendiri harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Materi Aturan Hukum Tidak Boleh Multitafsir;

Perlu diterbitkan pengaturan khusus yang berisikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Pedoman tersebut berisikan penjelasan arti dari merek terkenal, unsur-unsurnya, kategori merek terkenal, hingga simulasi kasus yang terkait dengan merek terkenal. Hal tersebut perlu dilakukan agar aparat penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas dan terarah ketika menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan merek terkenal.

2. Mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh integritas;

Dirjen HKI dan Hakim Pengadilan Niaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Merek harus mempunyai integritas yang tinggi. Kewenangan hakim yang dapat membuat hukum acara sendiri guna menyikapi kekosongan hukum akibat ketiadaan aturan tentang “merek terkenal” pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Makna dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah Hakim diberi hak sebagai lawan dari kewajibannya itu untuk memutuskan dan menjalankan hukum sesuai

keyakinannya akan nilai keadilan, sehingga putusan sengketa merek baru dapat diberi makna memiliki perlindungan hukum jika memang putusan itu sesuai dengan amanat undang-undang.

3. Kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat.

Menurut Penulis, perlu adanya itikad baik atau *good faith* dari para pihak yang berniat mengajukan pendaftaran merek. Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati semua peraturan yang telah dibuat termasuk peraturan tentang tidak diperbolehkannya mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

KESIMPULAN

1. Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait perlindungan merek terkenal tidak terlaksana dalam kasus sengketa Pierre Cardin dan IKEA. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, itikad baik dalam melaksanakan Pasal 6, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dilakukan oleh pemohon merek dan juga Dirjen HKI. Tidak adanya penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang tidak mendefinisikan secara tegas tentang merek terkenal, mengakibatkan kata “merek terkenal” menjadi multitafsir, sehingga sering disalahgunakan dengan cara dijadikan legitimasi oleh salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Dengan adanya multitafsir kata “merek terkenal” tersebut, maka permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal menjadi dapat dikabulkan oleh Dirjen HKI dengan alasan tidak melanggar persamaan pada pokoknya.
2. Pertimbangan Hakim dalam sengketa merek terkenal yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hanya berpijak kepada asas *first to file* yang sudah diakui di Indonesia, namun Hakim mengabaikan ketentuan merek terkenal yang diakui pula dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut dikarenakan Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diketahui bahwa merek Pierre Cardin dan IKEA telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang suatu merek disebut terkenal jika telah didaftar beberapa negara, terdapat pengetahuan umum masyarakat, telah memiliki reputasi berdasarkan promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran, sehingga seharusnya Hakim Mahkamah Agung dapat lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara khusus tentang merek terkenal.
3. Ketentuan hukum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek tentang penerapan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masa akan datang adalah melalui 3 (tiga) indikator, yaitu pertama diterbitkan pengaturan khusus yang berisikan pedoman pelaksanaan ketentuan tentang itikad baik dalam permohonan pendaftaran merek. Kedua adalah dibutuhkannya mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh integritas. Ketiga adalah adanya itikad baik atau *good faith* dari para pihak yang berniat mengajukan pendaftaran merek. Itikad baik ini diperlukan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati semua peraturan yang telah dibuat termasuk peraturan tentang tidak diperbolehkannya mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Arrasjid, Chainur *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Budi, Insan Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: Aditya Bakti, 1997.
- Damian, Edy *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2002.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Supramono, Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Gautama, Sudargo *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, 1984.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harjowidogdo, Rooseno *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik*, Jakarta: BPHN, 2001.
- H.S, Salim SH, MS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hemoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Ibrahim, Jhonny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Khairandy, Ridwan *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana UI, 2004.
- Lindsey, Tim *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2011.
- M., Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Margono, Suyud *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2006. Rasjidi, Lili *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- S.,Djaja Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Soekanto, Soerjono *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soenandar, Taran *Perlindungan HAKI di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995.
- Usman, Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2002.
- Zimmerman, Reinhard and Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Internet:

- Hukum Online, Desainer Piere Cardin Kalah di Pengadilan Niaga Jakarta, 30 Desember 2016, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt557966bbf24da/desainer-pierre-cardin-kalah-di-pengadilan-niaga-jakarta>>.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012.

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

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.