

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-
HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
tentang Penolakan Pembatalan Merek (Studi Kasus Merek Dagang Pierre
Cardin)**

OLEH

Vania Irawan

NPM : 2016200004

PEMBIMBING

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL.,Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

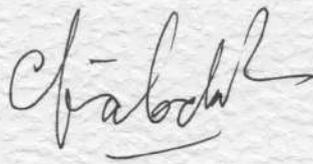
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Ria Budiningsih', written in a cursive style.

(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Vania Irawan

NPM : 2016200004

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tentang Penolakan Pembatalan Merek (Studi Kasus Merek Dagang Pierre Cardin)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Vania Irawan

2016200004

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu hal penting dalam dunia perdagangan karena merek mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Merek yang tercantum dalam suatu produk bisa menjadi pembeda dengan merek lainnya maupun menjadi ciri dari produk tersebut. Oleh karena itu merek harus dilindungi oleh negara, terutama merek terkenal. Salah satu kasus pemboncengan merek terkenal yang dibahas dalam studi kasus ini yaitu mengenai kasus Pierre Cardin. Pierre Cardin mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek PIERRE CARDIN kepada Alexander Satryo Wibowo di Pengadilan Niaga Jakarta. Namun gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa Pierre Cardin tidak dapat membuktikan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek PIERRE CARDIN yang dilakukan oleh Alexander Satryo Wibowo. Penolakan gugatan tersebut dinyatakan dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian, diajukan permohonan kasasi namun permohonan kasasi ditolak dengan pertimbangan bahwa Judex Facti telah tepat menerapkan hukum. Penolakan permohonan kasasi, dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Lalu, diajukan permohonan peninjauan kembali namun permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak dengan pertimbangan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek PIERRE CARDIN yang diajukan oleh Pierre Cardin merupakan gugatan pembatalan pendaftaran merek PIERRE CARDIN yang kedua kali. Penolakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Putusan pengadilan dianggap kurang tepat karena putusan tersebut kurang memperhatikan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek maupun mengenai merek terkenal. Dengan memperhatikan prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan tergugat yang mendaftarkan merek PIERRE CARDIN di Indonesia bertentangan dengan prinsip tersebut. Disebut bertentangan karena pendaftaran merek PIERRE CARDIN, dilandasi itikad tidak baik dengan meniru, membonceng, atau menjiplak merek terkenal. Sehingga, gugatan yang diajukan oleh Pierre Cardin seharusnya dikabulkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini dengan baik. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan studi kasus ini dengan baik tanpa bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Khususnya orang tua yang saya cintai yaitu Bapak Sim Irwan dan Ibu Desi Natalia yang telah mendukung, memberikan motivasi dan doa sehingga studi kasus ini berjalan dengan baik dan lancar.
2. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL.,Sp1. selaku pembimbing saya yang telah memberikan saya semangat, motivasi untuk tidak takut dan percaya bahwa saya bisa, memberikan banyak ilmu baru, mau meluangkan waktunya untuk saya, dan mau membimbing saya hingga saya menyelesaikan studi kasus ini.
3. Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. selaku pembimbing seminar saya yang telah meluangkan waktunya dan mau membantu saya.
4. Bapak dan ibu yang bekerja di bagian Tata Usaha yang telah membantu saya untuk membuat surat, mau menjawab dan sabar ketika saya sering bertanya.
5. Sahabat saya Yenny Frida yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, dan menjadi panutan saya untuk selalu belajar dan menyusun studi kasus.
6. Teman saya Zahra Nurfauziah yang selalu mendukung, memotivasi memberi pertolongan dan nasihat ketika saya sedang kesulitan, dan bertahan dengan lelucon garing saya selama hampir 4 tahun.
7. Teman saya Zefaldi Christofell dan Anisa Dwi Aprillia yang telah mendukung, memberikan semangat dan menemani saya ketika saya terpuruk selama kurang lebih 2 semester.
8. Grup PPSH yang telah menjadi teman saya dari ospek hingga sekarang dan mendukung saya dalam menyusun studi kasus ini
9. Grup idol yang saya kagumi selama hampir 10 tahun yaitu SHINee karena telah secara tidak langsung memberi saya semangat, motivasi, percaya akan

kemampuan saya melalui lagu-lagunya, dan menemani ketika saya merasa terpuruk.

Penulis menyadari masih banyak kelemahan, baik dari segi isi maupun tata bahasa dalam studi kasus ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantu dari pembaca demi kesempurnaan studi kasus ini. Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua khususnya para pembaca.

Bandung, Desember 2019

Penulis,

Vania Irawan

NPM : 2016200004

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penelusuran Hukum	11
BAB II. KASUS/PERMASALAHAN	14
A. Kasus Posisi	14
B. Ringkasan Putusan	17
C. Masalah Hukum dalam Putusan.....	30
BAB III. LANDASAN TEORI, KONSEP, DAN DASAR HUKUM MEREK	38
A. Peraturan yang Relevan dengan Perkara	38
1. Peraturan Perundang-Undangan.....	38
2. Yurisprudensi	52
3. Perjanjian (Konvensi) Internasional	54
B. Landasan Teori	61
1. Pengertian Merek dan Merek Terkenal Menurut Para Ahli	61
2. Prinsip Sistem <i>First to File</i>	64
3. Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek.....	65
3.1 Pengertian Itikad Tidak Baik	67
4. Doktrin Dilusi.....	69
5. Teori Daya Pembeda	70
6. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya	72
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PIERRE CARDIN	75
1. Unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Pierre Cardin oleh Alexander Satryo Wibowo dengan Dasar Sistem “ <i>First To File</i> ”	75
2. Pencantuman “ <i>Product By PT. Gudang Rejeki Utama</i> ” dan Disertai dengan Tulisan <i>Made In Indonesia</i> dalam Produk yang Diproduksi Oleh Alexander Satryo Wibowo dengan Merek Pierre Cardin adalah Bukan Unsur Pembeda..	83
3. Tidak Adanya Pernyataan <i>Nebis in Idem</i> dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.	87
BAB V. KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan HAKI, bukanlah hal yang asing atau baru di Indonesia. Tanpa disadari HAKI melekat pada kehidupan manusia, seperti pada saat membuat lagu, pencipta lagu tersebut secara otomatis mendapatkan hak cipta. Lalu pada saat akan memproduksi suatu barang, perusahaan pasti sudah memikirkan merek dan logo yang akan melekat dan menjadi identitas barang tersebut dan seorang inventor yang mendapatkan hak paten atas hasil invensinya di bidang teknologi.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang akan dibahas di dalam studi kasus ini adalah mengenai merek. Secara umum, merek merupakan identitas suatu barang atau jasa yang menjadi pembeda dengan barang atau jasa lainnya. Merek menjadi salah satu hal yang esensial terutama dalam dunia perdagangan yang semakin maju, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal tersebut karena merek juga bisa menjadi ciri atas asal dan kualitas produk atau jasa yang diperdagangkan, terlebih lagi jika melihat banyaknya konsumen yang membeli barang berdasarkan merek.

Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang sangat memperhatikan penggunaan merek dalam kegiatan usahanya. Selain menjadi suatu identitas barang atau jasa, merek juga memiliki nilai ekonomis yang timbul dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak atas merek. Hak eksklusif tersebut memberikan hak berupa penggunaan sendiri merek yang terdaftar, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakannya.

Salah satu aspek yang dilindungi dalam undang-undang merek adalah mengenai perlindungan terhadap merek terkenal. Merek terkenal perlu dilindungi karena merek terkenal cenderung rentan dipakai oleh pelaku usaha lain yang bukan pemegang hak atas merek tersebut. Selain itu, jika terdapat barang yang tidak berkualitas dan menggunakan merek yang sama dengan merek terkenal dan barang tersebut beredar di masyarakat, maka masyarakat

akan kebingungan dalam membedakan mana barang yang berkualitas dan tidak berkualitas. Hal tersebut membawa kerugian bagi pemegang hak atas merek terkenal karena reputasi merek yang digunakan menjadi turun dan masyarakat berasumsi bahwa merek terkenal tersebut memproduksi barang yang tidak berkualitas.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dirumuskan mengenai pengertian merek terkenal, bahwa :

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dirumuskan mengenai pengertian merek terkenal, bahwa :

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Dari rumusan kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa suatu merek disebut sebagai merek terkenal apabila merek tersebut diketahui secara umum oleh

masyarakat, terdapat promosi yang gencar dan besar-besaran, pemilik merek melakukan investasi di beberapa negara di dunia dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun pengertian merek terkenal tidak mengalami perubahan secara eksplisit.

Banyak merek yang sudah memiliki nama dan menjadi ciri khas atas produksi barang tertentu, seperti merek ZARA yang identik dengan produk pakaian (*clothing brand*), Apple yang identik dengan produk *smartphone*, laptop, komputer, tablet dan berbagai aksesoris yang mendukung produknya. Merek-merek tersebut dikenal dengan merek terkenal.

Salah satu permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan merek terkenal adalah banyaknya ‘penunggang’ merek terkenal yang mencoba mencari keuntungan dari merek terkenal dan salah satunya akan dibahas di dalam studi kasus ini. Kebanyakan dari kasus ‘penunggang’ merek terkenal adalah ‘penunggang’ merek terkenal tersebut mendaftarkan merek yang sama dengan barang dan/atau jasa yang tidak sejenis maupun yang sejenis, misalnya merek ZARA yang dikenal merupakan merek pakaian dan kemudian merek ZARA tersebut dimanfaatkan dan dipakai oleh orang tertentu untuk produk elektronik. Padahal ZARA tidak memiliki bisnis atau memproduksi barang elektronik. Selain itu, permasalahan lain yang dapat terjadi adalah ketika pemilik merek terkenal mengajukan permohonan pendaftaran mereknya untuk kelas barang dan/atau jasa tertentu yang kemudian ditolak oleh Dirjen HKI dengan alasan telah ada merek yang sama untuk kelas barang dan/atau jasa tersebut. Padahal pemilik merek terkenal tersebut tidak mengetahui sebelumnya jika mereknya dipakai oleh orang lain.

Permasalahan merek terkenal yang dibahas di dalam studi kasus ini terdapat dalam putusan pembatalan merek Pierre Cardin. Kasus ini dimulai dengan pemilik merek terkenal Pierre Cardin asal Perancis yang menggugat Alexander Satryo Wibowo asal Indonesia dikarenakan adanya peniruan merek dengan barang yang sejenis yang dilakukan oleh Alexander Satryo Wibowo. Gugatan

tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pierre Cardin Perancis memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memutuskan membatalkan pendaftaran Merek Dagang Pierre Cardin yang didaftarkan oleh Alexander Satryo Wibowo dan memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan merek Pierre Cardin (Alexander Satryo Wibowo) dari Daftar Umum Direktorat Merek.¹

Namun gugatan pembatalan merek tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa Pierre Cardin (Perancis) tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Alexander Satryo Wibowo karena pada saat Pierre Cardin (Alexander Satryo Wibowo) didaftarkan di Indonesia, belum ada merek yang sama (sistem *first to file*). Menurut hakim, merek Pierre Cardin (Perancis) pada saat itu belum menjadi merek terkenal karena pendaftaran yang dilakukan oleh Pierre Cardin (Perancis) di Indonesia tidak disertai dengan adanya reputasi yang tinggi yang diperoleh karena adanya promosi yang dilakukan secara gencar dan besar-besaran dan adanya pengetahuan umum masyarakat.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah bahwa gugatan pembatalan yang diajukan oleh Pierre Cardin (Perancis) merupakan pengajuan gugatan pembatalan yang kedua kalinya setelah gugatan pertama ditolak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/1981.G. tanggal 22 Desember 1981 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468/K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983.

Lalu, pertimbangan lainnya adalah bahwa produk merek Pierre Cardin yang diproduksi oleh Alexander Satryo Wibowo selalu mencantumkan kata-kata “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” dan disertai dengan tulisan Made in Indonesia yang bertujuan untuk tidak menyesatkan maupun membingungkan konsumen seolah-olah barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diproduksi oleh Pierre Cardin (Perancis).

Oleh karena gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Pierre Cardin (Perancis) ditolak, Pierre Cardin (Perancis) melakukan upaya hukum kasasi ke

¹ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 11.

Mahkamah Agung namun kasasi tersebut ditolak meskipun terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang Hakim Agung dan akhirnya bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pierre Cardin (Perancis). Pierre Cardin (Perancis) mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, namun permohonan peninjauan kembali ditolak

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa topik ini patut untuk diteliti karena masih kurangnya perlindungan merek terkenal di Indonesia terutama dalam aspek hukum. Hal tersebut terlihat dalam berbagai kasus mengenai merek terkenal yang bersengketa di Indonesia, antara lain kasus IKEA, kasus Lexus, kasus Monster Energy Company, kasus Bioneuron, dan lain-lainnya. Jika merek terkenal kurang mendapat perlindungan di Indonesia, maka hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpercayaan atau keraguan perusahaan asing terutama perusahaan asing dengan merek terkenal untuk masuk ke dalam pasar Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim mengenai tidak terbuktinya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Alexander Satryo Wibowo dengan dasar sistem “*first to file*”, sudah tepat?
2. Apakah pencantuman “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” dan disertai dengan tulisan Made in Indonesia dalam produk yang diproduksi oleh Alexander Satryo Wibowo dengan merek Pierre Cardin, dapat dikategorikan sebagai pembeda dengan merek Pierre Cardin Perancis?
3. Mengapa pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., gugatan pembatalan merek oleh Pierre Cardin tidak dinyatakan sebagai *nebis in idem* padahal telah ada putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/1981. G. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468/K/Sip/1982 yang telah berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari studi kasus ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim mengenai tidak terbuktinya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Pierre Cardin oleh Alexander Satryo Wibowo dengan dasar sistem “*first to file*”.
2. Menganalisis dan mengetahui pencantuman “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” dan disertai dengan tulisan Made in Indonesia dalam produk yang diproduksi oleh Alexander Satryo Wibowo dengan merek Pierre Cardin, dapat dikategorikan sebagai pembeda dengan merek Pierre Cardin Perancis.
3. Menganalisis dan mengetahui alasan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak dinyatakan sebagai *nebis in idem* padahal telah ada putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/1984. G. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468/K/Sip/1982 yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Penelusuran Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam studi kasus ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang membuat hukum; semua dokumen hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya; dan dokumen hukum yang juga memiliki kekuatan mengikat (otoritatif)². Sedangkan sumber hukum sekunder adalah semua bahan tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif, namun layak menjadi rujukan dan penunjang bagi sumber atau bahan hukum primer.³

Sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Merek (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Pasal-pasal yang terkait antara lain, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa :

² Elly Erawaty, *Modul Pembelajaran Volume 1 “Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca, Mencatat, Menulis Esai Akademik”* (Bandung : Fakultas Hukum Unpar, 2011), halaman 10.

³ Ibid.

Pasal 1 angka 1

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 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.”

Pasal 1 angka 2

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Pasal 3

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

Pasal 4

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

Pasal 5

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

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

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

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

Pasal-pasal diatas menjadi dasar dan tolak ukur dalam menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, yang kemudian akan dilengkapi dengan pasal-pasal lain yang terkait beserta dengan teori-teori yang didasarkan pada sumber hukum sekunder.

Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik studi kasus.