

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. MAKNA IKTIKAD BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK

1. Iktikad Baik Berdasarkan Penerapannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Keterkaitan itikad baik dengan Direktorat Merek adalah pada saat penerapannya dalam pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek, yang mana lebih tepatnya terkait dengan pendaftar merek yang dapat ditolak oleh Direktorat Merek tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”, maka dari itu bahwa itikad baik yang terkandung dalam Undang-Undang sendiri terkait dengan pendaftaran merek, serta syarat utama dalam mendaftarkan merek.

Pemohon disini harus beritikad baik, artinya pula itikad baik disini adalah pendaftar yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan sesuai dengan ketentuan tanpa ada niatan untuk meniru, menjiplak, membonceng dan berbuat curang untuk mengambil keuntungan secara tidak benar ketenaran merek pihak lain demi kepentingan dirinya yang mana dapat berdampak negatif kepada pihak lain dan persaingan tidak sehat serta menyesatkan masyarakat dengan merek yang tidak jujur tersebut.

Pengaturan tentang merek memang ada dalam Undang-Undang Merek telah ada sejak tahun 2001 yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara garis besar tidak terlalu kentara perbedaan berkaitan dengan itikad baik, hanya saja dalam undang-undang terbaru ditambahkan dengan Indikasi Geografis. Berdasarkan Undang-Undang Merek baik yang tahun 2001 maupun tahun 2016, itikad baik sendiri tidak secara langsung disebutkan pengertiannya, akan tetapi secara implisit. Itikad baik sendiri sebenarnya melekat kepada pemohon yang melakukan pendaftaran merek, berkaitan dengan hal tersebut perlu diketahui bahwa di Indonesia asas yang digunakan dalam pendaftaran merek adalah *first to file*, siapa yang terlebih dahulu mendaftarkannya dan konstitutif dalam pendaftaran merek di Direktorat Merek, akan tetapi tetap melindungi para pemohon pendaftar merek yang beritikad baik.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 diatas bahwa pengertian itikad baik disini mengacu kepada pendaftar merek yang mana seharusnya Direktorat Merek mengkaji para pendaftar bahwa memang benar-benar beritikad baik dan tidak “Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" yang mana adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek

pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Mengambil contoh permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.²⁴

Direktorat Merek melakukan prosedur yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Merek terbaru yaitu terhadap pemeriksaan terhadap pendaftar merek dengan nama pemeriksaan substantif, setelah tahap pemeriksaan berkas dan syarat untuk mengajukan telah terpenuhi. Yang selanjutnya tercantum dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Merek “Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.” Berdasarkan hal diatas maka dari itu Direktorat Merek memiliki keterikatan dengan asas itikad baik yang dianut dalam Undang-Undang Merek.

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Itikad baik yang terkandung dalam Undang-Undang Merek serta merta yang diterapkan oleh Direktorat Merek untuk pemekrisaan substantif sendiri lebih condong menunjuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum, inilah dasar dari itikad baik dalam undang-undang dan diterapkan oleh Direktorat Merek saat melakukan pemeriksaan oleh pemeriksa. Daripada itu pula krusialnya pemilik merek yang beritikad baik menjadi syarat dan bertujuan untuk mencari kepastian hukum untuk menentukan siapa yang seharusnya yang menjadi pemilik merek yang berhak. Dalam sistem konstitutif yang dimaksudkan diatas, supaya perlindungan hukum tepat diberikan kepada orang yang seharusnya.²⁵

Pada dasar pengertian beritikad baik sendiri tepatri dengan pendaftar yang beritikad baik yang mana adalah pendaftar merek yang jujur dan dapat dibuktikan tanpa adanya niat melakukan kecurangan kepada merek orang lain.

Beritikad baik sendiri dapat di analogikan terbalik, yaitu jika seseorang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya, maka seharusnya merek tersebut dibatalkan apabila terbukti di pengadilan.

Dalam penerapannya bahwa Direktorat Merek beracuan dengan pengaturan pelaksanaan Menteri Hukum dan Hak Asasi

²⁵ Gatot Suparmono, 2008, *Menyesatkan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.18.

Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang mana acuan dari makna itikad baik dalam penerapannya di Direktorat Merek berkaitan dengan pendaftaran, khususnya pemeriksaan substantif dan berdasarkan Bab IV tentang Penolakan Permohonan Bagian Kesatu Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak khususnya pasal 16 ayat (4) yaitu “Permohonan ditolak oleh Menteri jika permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Dengan sendirinya bahwa segala hal yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran adalah bentuk dari tidak beritikad baik yang mana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) sampai (3).

Demikian daripada itu konklusi dari pemaknaan itikad baik berdasarkan penerapannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek hanya pada tahapan penolakan dan pemeriksaan substantif yang mana apabila diterimanya suatu merek dagang dan tidak dianggap meniru dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang maka daripada itu Direktorat Merek menafsirkan merek tersebut beritikad baik yang mana menurut penulis berdasarkan undang-undang tidak adanya bentuk “pembatalan merek dagang” kecuali melalui gugatan di Pengadilan Niaga.

Sedangkan dampak dari terpenuhinya syarat dan melewati pemeriksaan substantif pendaftar merek dianggap beritikad baik dan

mendapatkan perlindungan dari negara terhadap merek kepemilikannya selama tidak ada gugatan atau permohonan pembatalan merek dagang terkait di pengadilan niaga sebagaimana tata cara gugatan dalam Undang-Undang Merek.

2. Itikad Baik Berdasarkan Penerapannya di Pengadilan

Berbeda dengan tahapan pada pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Merek, itikad baik pada tahapan Yurisprudensi sudah merupakan final dari pengkajian oleh pengadilan yang mana secara garis besar yang mana sudah terkait dengan pembatalan tidak pada penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Merek. Maksudnya adalah pengkajian pada pengadilan melihat dari unsur-unsur itikad baik yang ada pada awal pendaftaran, apakah memenuhi kriteria beritikad baik selama didaftarkan atau dianggap berniat curang dari awal seperti yang ditafsirkan oleh hakim pada umumnya dalam Yurisprudensi hakim, berkaitan dengan hal ini seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bahwa itikad baik adalah dimana merek tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain yang mana dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3485 K/Pdt/1992 dalam sengeketa merek Gucci bahwa

pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni membongceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang. Dengan demikian apabila mengaitkan dengan analogi terbalik bahwa adanya itikad baik jika tidak membongceng keterkenalan merek dan tidak menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan sengketa merek Viper bahwasanya yang mana persamaan secara keseluruhan dengan merek tersebut milik pemohon, sehingga pendaftaran merek milik termohon keberatan tidak dilakukan dengan itikad baik, karena dapat menyesatkan masyarakat pada umumnya ini terdapat dalam yurisprudensi nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan tentang itikad baik ketika terbukti memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan suatu merek dengan untuk menyesatkan konsumen, oleh karena itu merek milik yang tidak beritikad baik harus dibatalkan dalam putusan Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Tidak jauh berbeda dengan sengketa merek Motorrad yang mana bahwa memiliki persamaan pada pokoknya dan mempunyai itikad tidak baik menumpang ketenekenalan pada merek BMW Motorrad yang merupakan merek terkenal milik pihak penggugat yang mana menyesatkan masyarakat atas merek tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Pada dasarnya yurisprudensi bersikap untuk makna dari itikad baik berkaitan dengan merek adalah ketika pendaftar merek mendaftarkan mereknya dengan tidak memiliki niat curang dan dapat menyesatkan konsumen atau masyarakat. Dan tidak berniat untuk meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan dari merek lain sehingga harusnya dibatalkan pendaftarannya apabila terbukti demikian.

Kembali lagi, bahwa penerapan itikad baik sendiri di Pengadilan berkaitan dengan pembatalan pendaftaran yang mana menguji kembali syarat-syarat pendaftaran merek dagang terkait dengan gugatan dan bukti-bukti serta dalil-dalil yang di utarakan oleh pemohon pembatalan merek dagang terkait. Yang daripada itu itikad baik menurut kebanyakan hakim, sepenuhnya terkait dengan gugatan dan ketentuan awal pemohon merek seharusnya lakukan pada awal pendaftaran.

Yang mana hal-hal yang dapat diajukan pembatalan merek dagangnya dipengadilan niaga dikarenakan sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pasal 21 ayat (3) “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” Dan kembali lagi dengan sendirinya dari beberapa macam yang dapat ditolak dan tidak dapat didaftarkan terkait merek merupakan hal-hal yang dianggap dapat berimplikasi terhadap pembatalan

merek dagang dan pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan terkait penghapusan maupun pembatalan merek.

B. PENAHSIRAN HAKIM TENTANG ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 968 K/PDT.SUS-HKI/2016

1. Kasus Posisi

a. Para Pihak

1) Penggugat

Merek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Casanova yang mana diakui oleh J.Casanova berasal dari Prancis tepatnya berkedudukan di 7 Rue Washinton 75008, Paris, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2015 yang diberikan kepada kuasa hukumnya, yang mana dalam hal ini mengajukan gugatan kepengadilan niaga Jakarta Pusat terkait merek Casanova yang mana dianggap telah membongceng ketenaran terhadap merek milik penggugat dan pula didalilkan tidak beritikad baik. Yang akan dijelaskan pada fokus kajian selanjutnya.

2) Tergugat

Pada kasus ini, perlu diketahui bahwa tergugat ada 2 (dua) yaitu tergugat atas nama Irawan Gunawan yang mana pada hal ini seorang pengusaha yang memiliki merek CASANOVA yang terdaftar di Dirjen HaKi yang dapat di sebut berkedudukan di Jalan

Muara Karang J IX B/19, RT 005/RW 015, Kelurahan Pulit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

3) Turut Tergugat

Yang selanjutnya adalah Turut Tergugat Dalam hal ini ada pihak yang memiliki keterkaitan terhadap gugatan yang dilancarkan oleh Penggugat yaitu Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) Cq. Direktur Merek, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kav. 8-9, Kuningan.

4) Objek Sengketa

Dengan surat gugatan pada tanggal 5 Februari 2015 penggugat mendalilkan atas bahwa penggugat yaitu J.Casanova merupakan perusahaan yang didirikan secara resmi berdasarkan hukum di Prancis dan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan ekspor dan impor produk-produk baju, parfum, dan kosmetik dengan merek atau *brand* J.Casanova.

Bahwasanya selanjutnya J.Casanova merek milik penggugat merupakan merek terkenal karena telah terdaftar sampai saat ini di *World Intellectual Property Organization* dan pada 12 (dua belas) negara di dunia yaitu Saudi Arabia, Singapura, Yemen, Tunisia, Prancis, Inggris, Qatar, Bahrain, Lebanon, Kuwait, Malaysia, dan Jepang yang mana terdaftar di Negara atau Organisasi Internasional.

Berdasarkan apa yang telah didalilkan diatas fakta terdaptarnya merek J.CASANOVA milik pengguat tersebut di *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan pada 12 (dua belas) negara menunjukan bahwa merek milik penggugat merupakan merek terkenal yang mana bersesuaian dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) yang sekarang menjadi (Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 83 ayat (2) mengenai penyelesaian sengketa yang khususnya gugatas atas Pelanggaran Merek).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah didalilkan oleh penggugat, maka penggugat pada menginginkan dengan cara memohon kepada pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar (*dictum*) dan penggugat kalah.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga bahwa Tergugat dalam kasus ini secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang penggugat dalilkan di atas. Dalam eksepsi maupun materi pokok banyak yang disampaikan oleh tergugat yaitu :

Eksepsi :

- a) Mengenai Tidak Jelasnya Objek Sengketa/Obscuur Libel
- b) Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa

- c) Mengenai Legal Standing Pemberi Kuasa Surat Kuasa dibuat orang yang tidak berwenang

Selanjutnya apa yang dituliskan dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Disebutkan kembali bawa tergugat menanggapi dalil-dalil penggugat, tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali dinyatakan secara tegas dan diakui oleh tergugat dalam jawabannya.

Bahwa tergugat menolak seluruh Yurisprudensi yang diajukan oleh penggugat, karena Indonesia sebagai Negara penganut Civil Law, sebagaimana pasal 21 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia (A.B)* dan pasal 1917 KUH Perdata mengatur bahwa Yurisprudensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- a) Mengenai Merek CASANOVA Milik Tergugat
- b) Mengenai Merek Terkenal
- (1) Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil penggugat yang menyatakan keterkenalan J.CASANOVA milik penggugat.
 - (2) Sertifikat-sertifikat merek yang didalilkan penggugat sudah habis masa berlakunya.
 - (3) Juga tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan J.CASANOVA terdaftar di berbagai

Negara, karena faktanya Sertifikat merek yang didalilkan oleh penggugat sudah habis masa berlakunya. Tergugat menelaah bahwa adanya itikad tidak baik Penggugat yang seakan-akan merupakan pemilik terkenal padahal tidak.

(4) Dinyatakan lagi oleh tergugat bahwa merek J.CASANOVA diambil dari nama umum atau penamaan umum CASANOVA berdasarkan cerita kisah nyata dan pengakuan terbuka sang pencinta paling terkenal yaitu Giacomo Casanova, sehingga tidak dapat diklaim atau dimonopoli satu pihak saja dan tidak memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana ditentukan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

c) Tentang Persamaan Pada Pokoknya.

(1) Bahwa tergugat menolah seluruh dalil-dalil penggugat secara tegas.

(2) Dasar hukum menyatakan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pihak lain sebagai pembanding adalah Pasal 6 ayat (1a) UU No.15 Tahun 2001 tentang merek menjelaskan bahwa suatu merek mempunyai “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah” dengan membandingkan

merek yang terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang terdaftar kemudia.

- (3) Disebutkan lagi bahwa merek CASANOVA milik tergugat terdaftar di Dirjen HaKi dengan nomor : IDM000324610 tertanggal 23 Februari 2015.
 - (4) Persamaan pada pokoknya, karena faktanya merek tergugat terdaftar lebih dahulu dari merek penggugat. Sehingga berdasarkan pasal diatas tentu tidak dapat dijadikan pembanding.
 - (5) Penggugat pula pernah mengirim Surat dengan nomor surat : 6004/ALNA/XII/15 tanggal 3 Desember 2015, yang isinya menyatakan bahwa penggugat mendaftarkan merek J.CASANOVA namun ditolah oleh Dirjen Haki.
- d) Tentang Itikad Tidak Baik
- (1) Tergugat secara tegas menolah semua dalil-dalil penggugat bahwa tergugat tidak beritikad baik.
 - (2) Berdasarkan fakta hukum berdasarkan asas *first to file* bahwa tergugat adalah pemegang sah merek CASANOVA.
 - (3) Selanjutnya tergugat telah melalui prosedur pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

- (4) Tergugat mendaftarkan dan mengguankan merek tersebut dengan itiakd baik dengan bukti diajukannya pendaftaran merek tersebut ke kantor Turut Tergugat dan memenuhi segala yang disyaratkan oleh Undang-Undang,
 - (5) Bahwa justru sebaliknya, Penggugat tanpa seijin Tergugat telah mendaftarkan merek J.CASANOVA dengan nomor permohonan : D002015007026 kelas 03 tanggal 23 Februari 2015. Sehingga penggugat jelas telah tidak beritikad baik.
- e) Mengenai Penggugat Adalah Yang Beritikad Baik di Indonesia dan Mempunyai Hak Tunggal/Khusus Untuk Memakai Merek J.CASANOVA di Indonesia
- (1) Tergugat sekali lagi secara tegas menolak dalil-dalil penggugat yang menyatakan pengguat adalah sebagai pendaftar merek J.CASANOVA yang beritikad baik.
 - (2) Bahwa pula hak tunggal/khsusu atau yang dalam Undang-Undang Merrek disebut sebagai Hak Atas Merek/Hak Eksklusif diatur pada pasal 3 jo pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dalam perkara aquo adalah Hak Merek/Hak Eksklusif yang diberikan Negara Indonesia kepada

Tergugat selalu pemilik merek terdaftar CASANOVA, selama 10 (sepuluh) tahun untuk menggunakan atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya.

- (3) Selanjutnya pula bahwa hak eksklusif atas merek CASANOVA juga telah diperoleh dengan atas dasar itikad baik, juga difasilitasi oleh Turut Tergugat dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mana menolak pendaftaran merek J.CASANOVA milik penggugat.
- (4) Dalam hal diatas diuraikan bahwa tergugat tidak pernah memberikan ijin kepada pihak manapun menggunakan merek CASANOVA termasuk dalam perkara ini adalah penggugat.

Dari semua penjelasan diatas tergugat yaitu Irawan Gunawan pemilik merek CASANOVA yang mana berdasarkan surat kuasanya dan dipengadilan pada eksepsi ataupun pokok perkara memohon Majelis Hakim pengadilan Niaga menjatuhkan putusan dalam mana dinyatakan ;

- a) Menerima eksepsi Tergugat atau
- b) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Adapun Turut tergugat menyampaikan beberapa hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh tergugat yaitu tentang persamaan pada pokoknya, tentang itikad tidak baik.

Pada perjalanannya kasus ini para pihak telah melakukan prosedur persidangan yang baik yaitu mengajukan replik, duplik dan tercantum dalam berita acara adapula penggugat mengajukan banyak alat bukti.

Pada tahapan kesimpulan para pihak yang bersengketa telah mengajukan kesimpulan masing-masing di depan persidangan pada tanggal 11 Mei 2016.

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas dan maka dari itu pula berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang dirasa merugikan pihak penggugat.

Pada tahapan selanjutnya penggugat yaitu Irawan Gunawan tentu saja menolak hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, dan mengambil langkah mengajukan permohonan kasasi untuk perkara ini. Dalam upaya hukum kedua ini, penggugat yaitu pemilik merek J.CASANOVA membuahkan hasil yang diinginkan.

Dalam penguraian dalil-dalil yang dimohonkan oleh Penggugat dan *Judex Facti* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung memiliki pendapat lain dan membenarkan permohonan penggugat.

Walaupun dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung pada pemeriksaan ada terjadi *dissenting opinion* tetapi, sesuai dengan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 Majelis Hakim mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Sehingga putusan di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016 dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili dengan amar dan memenangkan penggugat serta menyatakan penggugat beritikad baik.

2. Penafsiran Hakim Terkait Itikad Baik Pada Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga)

Perlu dipahami bahwa dalam penelitian ini putusan 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 ini berawal kajiannya dengan putusan Majelis

Hakim tingkat pertama dan *Judex Facti* hingga pada tahapan kasasi yang mana penafsiran hakim berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai acuan dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam kasus posisi yang dijelaskan diatas. Walaupun demikian, kajian ini juga menambahkan pembahasan terkait Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 adalah yang terbaru tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam putusan tingkat pertama perlu dipahami bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara dan selanjutnya untuk penerapan hukumnya apabila ada salah satu pihak mengajukan Kasasi atau tingkat lanjutnya maka Mahkamah Agung seharusnya menelaah sebagaimana biasanya penerapan hukum *Judex Facti* apakah sudah benar atautkah tidak sesuai yang diputuskan Mahkamah Agung selanjutnya.

Yang mana pada tingkat pertama Majelis memberi pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Mengenai pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama yaitu Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu J.Casanova yang mendalilkan bahwa merek yang digunakan oleh Tergugat Irawan Gunawan merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat J.Casanova yang mana mendalilkan mereknya merupakan merek terkenal. Yang mana

bersesuaian dengan pasal 6 dan 37 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang mana merupakan Undang-Undang yang digunakan pada putusan pengadilan negeri yaitu pasal 6 huruf b permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut ayat b yaitu “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya dan juga berkaitan dengan pasal 37 ayat (3) “permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Berdasarkan dengan uraian di atas perlu dipahami apabila seseorang atau badan hukum yang mengajukan gugatan dengan dalil merek terkenal maka dari itu pula ia harus membuktikannya bahwa mereknya adalah merek terkenal, dalam kasus yang teliti ini bahwa J.Casanova membuktikan dengan surat-menyurat yang bertanda P-1 s/d P-15 yang dijelaskan dalam kasus posisi yaitu berupa sertifikat pendaftaran merek. Yang sudah pasti setelah itu dalil yang digunakan bahwa merek tergugat didaftarkan dengan tidak adanya itikad baik.

Dalam pengadilan niaga, hakim menafsirkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai merek terkenalnya apakah telah dilakukan perpanjangan atau tidak, sehingga jika dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, bahwa penggugat adalah pemegang Hak Merek J.Casanova yang juga sebagai pemegang hak eksklusif atas merek tersebut, bahwa merek penggugat mempunyai kesamaan pada pokoknya dan merupakan merek terkenal.

Dengan pertimbangan lanjutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menghubungkan dalil-dalil penggugat dan dihubungkan dengan bukti-buktinya bahwa jangka waktu perlindungan yang dimiliki merek penggugat telah habis dan juga tidak ditunjukkan bukti mengenai apakah atas merek tersebut telah diperpanjang dan berdasarkan hal ini melihat ketentuan pasal 28 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek “merek terdaftar perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang” dan pasal 35 ayat (1) “pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama”, ayat (2) “permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut” dan ayat (3) “permohonan perpanjangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.”

Yang mana tidak dapatnya mendalilkan bahwa itikad tidak baik menyertai tergugat, penggugat tidak dapat diterima karena dianggap tidak dapat membuktikan penggugat merupakan pemilik merek terkenal. Yang mana sesuai dengan dasar ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang merek : “ Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus digunakan 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 *Angreement Establishing The World Trade Organization*.”

Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas bahwa sesuai dengan dalil yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan merek penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai negara peserta konvensi Paris, maka merujuk pada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, penggugat telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan Hak Prioritas dan berdasarkan bukti P-16 menunjukkan pendaftaran oleh Penggugat baru dilakukan tanggal 23 Februari 2015, hal

tersebut menunjukkan penggugat tidak menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan mereknya.

Yang menjadi pokok bahwa J.Casanova tidak mempunyai hak untuk menyatakan penggugat adalah pemegang merek J.Casanova, dengan demikian penggugat tidak dapat membuktikan yang menjadi dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Walaupun pada dalilnya berkaitan dengan itikad tidak baik tergugat sebagaimana dalam gugatan adalah “bahwa dengan fakta adanya persamaan pada pokoknya merek Casanova atas nama tergugat dan merek terkenal J.Casanova milik penggugat tersebut, maka menjadi wajar jika patut dicurigai adanya itikad tidak baik dari tergugat untuk mendompleng, membonceng, meniru atau menjiplak keterkenalan merek J.Casanova milik penggugat”.

Dengan amar putusan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) sebagai berikut :

Terkait dengan dalam eksepsinya bahwa Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat. Selanjutnya dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Akan tetapi perlu ketahui pada tahapan pertama ini bahwa pengadilan niaga setidaknya tidak “menyentuh” penafsiran tentang itikad baik sehingga pada putusan pertama ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan dalil-dalil berikutnya tentang itikad baik maupun tidak beritikad baik. Dalam fokus kajian ini keterkaitan pembatalan merek dagang terkait dengan prinsip itikad baik tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim. Walaupun pada dalilnya penggugat melakukan gugatan bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik pada saat mendaftarkan mereknya dan membonceng ketenaran penggugat.

3. Penafsiran Hakim Terkait Itikad Baik Pada Upaya Hukum Kasasi (Mahkamah Agung)

Berdasarkan uraian diatas tentang putusan pengadilan Niaga tentu dalam hal ini penggugat merasa dirugikan, pemilik merek J.CASANOVA secara tegas mengindikasikan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan dirasa hasil dari putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak berdasarkan keadilan, sehingga pada perjalanannya penggugat melakukan pengajuan permohonan kasasi sebagai bentuk jalan hukum selanjutnya yang mana amarnya di bawah ini :

Pada Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) bahwa Mahkamah Agung mengadili dengan mana mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi J.CASANOVA tersebut

dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Juni 2016. Ditambah lagi dengan mengadili secara sendiri :

Terkait dengan Dalam eksepsi. Mahkamah Agung menolak eksepsi Tergugat sedangkan dalam pokok perkara sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Merek J.Casanova milik Penggugat adalah merek terkenal ;
- c. Menyatakan merek Casanova milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J.Casanova milik Penggugat ;
- d. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek Casanova yang beritikad tidak baik ;
- e. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pendaftar merek J.Casanova yang beritikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
- f. Menyatakan batal menurut hukum merek Casanova yang didaftarkan oleh Tergugat pada kelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011 karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek J.Casanova milik Penggugat;

- g. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek Casanova atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tanggal 27 September 2011 dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
- h. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat membuahkan hasil, dalam artian bahwa permohonan yang diajukan oleh penggugat diterima oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan sebelumnya. Sehingga putusan kasasi ini dimenangkan oleh penggugat. Yang mana pada pertimbangan hakim dan penafsiran Mahkamah Agung sebagai berikut :

Berbeda dengan Pengadilan Niaga bahwasanya upaya hukum kasasi dari pemohon yang merasa putusan pengadilan Niaga masih belum cukup memuaskan, dalam penafsiran hakim sendiri bahwa penulis meyakinkan pembaca bahwasanya penafsiran hakim

tentang itikad baik dalam kasus ini ada pada penjelasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung, sebelum melangkah lebih jauh mengenai itikad baik dalam kasus ini perlu digaris bawahi bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena dari bukti pendaftaran merek J.Casanova di Arab Saudi masih berlaku sampai tanggal 11 September 2023, demikian pula pendaftaran merek J.Casanova di Negara Perancis yaitu tanggal 30 November 2023 dan di Negara Inggris masih berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2018, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti-bukti P1 s/d P15 telah habis masa berlakunya adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan penafsiran hakim pada putusan sebelumnya dianggap keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga pada putusan hakim Kasasi ini Mahkamah Agung mempertimbangkan semua dalil-dalil dari penggugat mengenai merek terkenalnya, itikad tidak baik dari tergugat dan pembatalan merek dagangnya.

Penafsiran hakim tentang merek terkenal yang akan membawa pada apakah merek yang tergugat beritikad baik atau tidaknya adalah terbukti merek J.Casanova milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada sejak tahun 1998 dan

didaftarkan di beberapa Negara antara lain: Inggris, Perancis dan Arab Saudi sehingga merek Penggugat/ Pemohon Kasasi telah memenuhi kriteria merek terkenal.

Yang mana bahwa terbukti merek Casanova milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya berupa adanya unsur yang menonjol yaitu kata CASANOVA dan adanya persamaan bunyi dengan merek J.Casanova milik Penggugat/Pemohon Kasasi.

Dalam uraian dibawah ini bahwa oleh karena merek J.Casanova merek milik penggugat/pemohon kasasi telah ada sejak tahun 1998 sedangkan merek Casanova milik Tergugat/Termohon Kasasi baru didaftarkan tanggal 25 Mei 2010, sehingga terdapat itikad tidak baik dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk membonceng atas ketenaran/keterkenalan merek J.Casanova milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Itikad baik disini adalah kebalikan dari itikad tidak baik dari tergugat/ termohon kasasi yang mana pada pendaftaran awalnya tidak beritikad baik dan berniat curang.

Selanjutnya bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi atas dasar dan alasan yang tidak menjadi dalil Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Penggugat yang tidak menggunakan hak prioritas untuk mendaftarkan merek tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai lagi hak untuk

menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang hak dari merek J.Casanova adalah keliru karena Penggugat/Pemohon Kasasi memang tidak pernah mendalilkan dan mengajukan gugatan atas dasar hak prioritas, melainkan mendasarkan pada alasan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Merek Nomor 2001 yang mana terdapat pada penjelasan pasal 4 Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.²⁶

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang terbaru adalah

²⁶ Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

penjelasan pasal 21 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan terpenuhinya syarat untuk melakukan gugatan bahwa merek J.Casanova menurut pertimbangan hakim dan penafsiran hakim pada tingkat kasasi merupakan jelas merek terkenal, sehingga untuk pengajuannya dapat diperbolehkan yang mana ada berkaitan dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana penjelasannya adalah pemberian hak untuk

mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Dengan demikian bahwa merek yang Casanova merupakan merek yang didaftarkan tanpa adanya itikad baik oleh Irawan Gunawan yang mana dapat diterapkan pembatalan mereknya.

Berkaitan dengan penerapan pembatalan pendaftaran merek menurut penulis perlu dipahami bahwa pembatalan pendaftaran merek tentu berbeda dengan di dalam sengketa penggunaan hak atas merek. Artinya pembatalan merek hanya dapat di berlakukan apabila salah satu pihak yang bersengketa telah memperoleh merek dengan itikad buruk.

Regulasi mengenai pembatalan tentang merek diatur dalam pasal 72 hingga 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana menjelaskan tentang pembatalan suatu merek dengan alasan-alasan tertentu yang harus diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan berkepentingan terhadap hal tersebut dengan bentuk pengajuan permohonan gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bagi penggugat yang berasal dari luar wilayah Indonesia dengan ketentuan harus dikuasakan, dengan pembatalan

pendaftaran merek tersebut serta dengan alasan tidak adanya itikad baik dari pihak yang digugat diatur dalam pasal 76 “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”.

Berkaitan dengan tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan merek terdaftar tercantum dalam pasal 77 Undang-Undang Merek terbaru ayat (1) : “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”, sedangkan seperti kasus Casanova pengajuan gugatan menggunakan pasal 77 ayat (2) “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Berdasarkan undang-undang yang lama dapat dilihat dipasal 68 ayat (2). Maka dari itu pula, J.Casanova dapat melakukan gugatan kapan saja karena dengan alasan tidak adanya itikad baik sehingga tanpa ada batas waktu dalam melakukan gugatan.

Analisis penulis terkait dengan pendaftaran mereknya bahwa:

Merek yang digunakan oleh tergugat memang sudah terdaftar di Dirjen HaKi dengan Nomor IDM000324610 yang mana tercantum dalam kelas 3. Dalam hal memang bahwasanya tidak ada yang mendalilkan atau melakukan gugatan terhadap merek tersebut pada beberapa tahun lalu dan berakibat bahwa merek tersebut masih legal, akan tetapi setelah adanya gugatan dari J.Casanova lalu berakibat dipertanyakannya merek Casanova tersebut milik Irawan Gunawan, yang mana pada saat mendaftarkannya apakah sudah memenuhi kriteria beritikad baik ataukah belum.

Sedangkan pada saat merek J.Casanova ingin melakukan pendaftaran di Dirjen Haki ditolak oleh Dirjen Haki dengan alasan adanya merek yang sama dengan nama Casanova yaitu milik tergugat. Sehingga berdasarkan hal itu J.Casanova merasa dirugikan atas adanya merek yang sama dengan merek miliknya dan melakukan gugatan terhadap pendaftaran merek Casanova milik Irawan Gunawan yang secara jelas mempunyai pada pokoknya dengan merek Casanova miliknya.

Hal ini pastinya merek Casanova milik Irawan Gunawan yang tidak beritikad baik, karena merek J.Casanova merupakan merek yang dikategorikan terkenal dan terdaftar di 13 tempat negara ataupun organisasi internasional yang mana juga diakui oleh *World Intellectual Property Organization*, yang mana dapat

dibuktikan dipersidangan sehingga Irawan Gunawan ditentu saja membonceng ketenaran, meniru, dan menggunakan kata Casanova sebagai nama merek yang mana secara luas diketahui merek J.Casanova adalah merek terkenal.

Dengan itikad tidak baik (*bad faith*) saat mendaftarkan tentu menjadikan alasan yang kuat untuk beranggapan bahwa merek Casanova merek tergugat merupakan merek yang membonceng ketenaran dari milik penggugat dan mengambil keuntungan tanpa meminta izin dari pemilik asli.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan itikad tidak baik (*bad faith*) dari tergugat tentu sudah ada sejak pendaftaran diawal karena mengindahkan merek terkenal J.Casanova yang sebenarnya sudah lama terdaftar di beberapa negara dan tentu merek tersebut memiliki hak utama dalam pendaftaran merek. Sehingga bukti-bukti yang menyatakan tidak beritikad baik tentu memiliki keterkaitan erat terhadap hal-hal yang diajukan didepan persidangan.

Konklusinya, Irawan Gunawan pada saat mendaftarkan atau mengajukan permohonan pendaftaran merek Casanova yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau sebagian merek terkenal milik J.Casanova dari Prancis dengan pasti tidak dilandasi dengan itikad baik (*good faith*), sehingga dalam pandangan

yuridisnya melanggar dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang mana sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pasal 21 ayat (3) “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” serta sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 370 K/Sip/1983 pada tanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek Dunhill yang intinya dalam pertimbangan hukumnya. Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus didiskualifikasi sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.²⁷

Perlu juga diketahui Abstrak Hukum yang dapat diambil dari Putusan Mahkamah Agung diatas adalah berbeda dengan pertimbangan hukum di *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

- a. Dari sisi pendaftar merek memiliki “Itikad tidak baik” akan menjadi terbukti apabila pendaftar merek memiliki niat yang tidak jujur dari awal dan meniatkan untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek pihak lain atau dapat berakibat menyesatkan para konsumen.

²⁷ Putri Ayu Priamsari, 2010, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*” hlm. 212, diakses pada <http://eprints.undip.ac.id/23761/>.

- b. Suatu merek dagang yang awalnya melewati prosedur dalam mendaftarkan merek dagang dan memiliki sertifikat merek di Direktorat Merek dapat saja dibatalkan oleh Hakim apabila merek mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang lain yang berlandaskan merek terkenal baik persamaan pokok maupun sebagian bilamana diputuskan demikian.
- c. Tahapan kasasi merupakan *Judex Juris* yang mana penerapan hukum dinilai disini pada tahapan sebelumnya dan berdasarkan pertimbangan yang bersumber pada penilaian bukti-bukti.