

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Para pihak

a. Penggugat

Gildan Activewear SRL, suatu perseroan yang didirikan sesuai dengan hukum Negara Barbados, beralamat di Newton, Christ Church, BB17047, Barbados, diwakili oleh Jeffrey Cooper, selaku Wakil Direktur Pemasaran, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2018 diwakili oleh Kuasanya Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., LL.M., Parjio, S.H., Wawan Santoso, S.H., LL.M., dan Willy Isananda Tunggal, S.H., LL.M yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

b. Tergugat

Darmanto, dahulu beralamat di yang dahulu beralamat di Komplek Anggaran C7, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik diwilayah Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) sebagai **Turut Tergugat**.

2. Posisi Kasus

Gildan Activewear adalah pengguna dan pemilik pertama atas merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) dan berbagai variasinya sebagai merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Australia yang termasuk

dalam kelas barang 25 dan 35. Untuk melindungi mereknya di Indonesia, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya di Indonesia pada Direktorat Merek pada tanggal 4 September 2017 dengan Nomor Agenda D002017044486 dan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor Agenda D002018041994 yang termasuk dalam kelas 25 berupa “pakaian, alas kaki, tutup kepala”.

Namun status pengajuannya tertunda, karena Darmanto selaku Tergugat ternyata telah mendaftarkan merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dibawah Nomor Pendaftaran IDM000552947 dengan Tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016 untuk melindungi jenis barang yang sama dengan Penggugat yaitu yang termasuk ke dalam kelas 25.

Gildan Activewear merasa keberatan karena merek yang didaftarkan oleh Darmanto memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal miliknya. Gildan Activewear merasa bahwa pendaftaran merek milik Tergugat didasari oleh iktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak, dan membongceng untuk memanfaatkan secara ekonomi.

Persamaan antara merek terkenal Penggugat dengan merek terdaftar Tergugat, sebagai berikut:



Gambar 1. Merek Penggugat



Gambar 2. Merek Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 14 Januari 2019 untuk membatalkan merek terdaftar Tergugat.

Terhadap gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan eksepsi/jawaban karena Tergugat tidak menghadap dipersidangan, dan tidak mengutus wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut. Turut Tergugat mengajukan dalil sangkalan dalam Kesimpulan tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan

ditolak, dengan pertimbangan bahwa merek yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan merek AAA ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR telah terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dibawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, Tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, dengan filing date tanggal 23 Juli 2014, yang termasuk ke dalam kelas barang 25, atas nama pemegang merek Darmanto.

3. Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

a. Pertimbangan Hakim

Terhadap dalil-dalil tersebut diatas yang telah disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia.
- 2) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Jawaban karena Tergugat tidak menghadap dipersidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut.
- 3) Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban, karena Turut Tergugat baru menghadap

dipersidangan pada saat sidang memasuki acara pembuktian, dalam hal ini Turut Tergugat mengajukan dalil sangkalan, dalam Kesimpulan Turut Tergugat tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya bahwa merek Penggugat dalam gugatannya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, yaitu dengan merek AAA ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR telah terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dibawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, Tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, dengan filing date tanggal 23 Juli 2014, yang termasuk ke dalam kelas barang 25, atas nama pemegang merek Darmanto (Tergugat), dan telah melalui serangkaian pemeriksaan formalitas dan *substantive*, sebagai syarat sahnya pendaftaran merek.

- 4) Menimbang bahwa menurut hemat Majelis, yang menjadi pokok permasalahan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah siapakah pihak yang akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek, apakah Penggugat sebagai pihak pemilik dan pengguna pertama merek ataukah pihak Tergugat sebagai pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 5) Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan azas-azas yang dikenal dan dianut sehubungan dengan pemberian perlindungan hukum terhadap merek, yakni azas *First to File*, yang pada pokoknya menganut prinsip pemberian perlindungan hukum pada pemegang merek yang didasarkan pada pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu,

dan azas *First To Use*, yang pada pokoknya menganut prinsip pemberian perlindungan hukum pada pemegang merek pada pihak pemilik dan pengguna pertama terhadap merek tersebut.

- 6) Menimbang bahwa Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016, yang menguraikan bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- 7) Menimbang bahwa Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut telah terdaftar.
- 8) Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, maka dalam perkara a quo, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan azas *First To File*, Menurut Majelis Hakim dimana menyatakan bahwa yang berhak mendapat perlindungan hukum sebagai pemegang merek tersebut adalah pihak Tergugat sebagai pendaftar pertama.
- 9) Menimbang bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang mendapatkan perlindungan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak dapat membuktikan adanya iktikad buruk dari permohonan pendaftaran

merek Tergugat kepada Turut Tergugat, sementara Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya.

b. Isi Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp.4.816.000,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

4. Putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019

a. Pertimbangan Hakim

Pemohon kasasi/Penggugat mengajukan alasan-alasan dalam memori kasasinya, Bahwa Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat.
- 2) Membatalakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2019 Nomor 3/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.

Mengadili sendiri dalam putusan **Primair**

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung dalam pertimbangan berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menerapkan asas *First to File* secara mutlak tanpa memperhatikan iktikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi serta tanpa alasan sah mengesampingkan status merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pendaftaran merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah didaftarkan diberbagai negara jauh sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkan di Indonesia.
- 2) Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah pula mencantumkan produk-produknya dalam laman *Wikipedia*, dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi jelas mempunyai iktikad tidak baik, yang merugikan reputasi Penggugat/Pemohon Kasasi dan mengecoh konsumen, lagi pula Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak berusaha membela kepentingannya di Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan

3) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU No. 20 Tahun 2016 maka merek terdaftar Tergugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan batal.



b. Isi Putusan



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:


MENGADILI:


- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GILDAN ACTIVEWEAR SRL tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juni 2019.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal secara internasional dan di Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek  dan berbagai variasinya di Indonesia;


4. Menyatakan merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat yang sudah terkenal;

5. Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, kepada Turut Tergugat;

6. Membatalkan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/Tshirt, pakaian


dalam”, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan

Pembatalan Pendaftaran Merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/Tshirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan mempunyai iktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek:

a. merek “ALSTYLE”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”; dan

b. merek , di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang

termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa
“Pakaian; alas kaki; tutup kepala”;

Kepada Turut Tergugat;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk meneruskan proses permohonan pendaftaran merek “ALSTYLE”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” dan merek



ALSTYLE
APPAREL & ACTIVEWEAR

, di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” atas nama Penggugat dan mendaftarkan merek-merek tersebut pada Daftar Umum Merek Turut Tergugat;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);




Tabel 1. Uraian Putusan No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.




Nomor Perkara PN Jakarta Pusat	3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Para Pihak	Penggugat: Gildan Activewear SRL
	Tergugat : Darmanto
	Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Alasan Gugatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Merek dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor D002017044486 tanggal 14 September 2017 b. Nomor D002018041994 tanggal 30 Agustus 2018 2. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pengguna pertama atas merek tersebut dan berbagai variasinya yang telah digunakan dan didaftarkan di banyak negara jauh sebelum tanggal pendaftaran ataupun tanggal permohonan dari merek terdaftar Tergugat. 3. Bahwa merek milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal 4. Bahwa merek terdaftar milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat yang sebelumnya terdaftar dan dipasarkan di banyak negara oleh Penggugat 5. Bahwa Penggugat adalah pencipta pertama kali desain merek yang kemudian telah digunakan sebagai merek terdaftar Tergugat 6. Bahwa Tergugat mempunyai iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat 7. Bahwa Penggugat sebagai pemohon dengan iktikad baik 8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat, namun tidak ada tanggapan
Pertimbangan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan azas <i>first to file</i> dan <i>first to use</i>, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU MIG dan Pasal 3 UU MIG 2. Bahwa azas <i>First To File</i> yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek kepada pihak yang mendaftarkan Merek tersebut terlebih dahulu,

	3. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek terlebih dahulu, maka yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang merek tersebut adalah Tergugat
Amar Putusan	1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp.4.816.000,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Tabel 2. Uraian Putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Nomor Perkara Mahkamah Agung	999 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Para Pihak	Pemohon Kasasi: Gildan Activewear SRL
	Termohon Kasasi: Tergugat : Darmanto
	Turut Termohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Alasan Keberatan Kasasi	<p>Penggugat mengajukan Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah merek terkenal secara internasional dan di Indonesia 2. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan pemilik tunggal satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut 3. Bahwa merek Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) 4. Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek 5. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan mempunyai itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek
Pertimbangan Hukum	1. Bahwa putusan <i>Judex Facti</i> dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

	<p>Pusat telah salah menerapkan hukum karena menerapkan asas <i>First to File</i> secara mutlak tanpa memperhatikan iktikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi serta tanpa alasan sah mengesampingkan status merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bahwa merek di bawah Nomor IDM000552947 milik Tergugat/Termohon Kasasi yang memiliki persamaan untuk keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah didaftarkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di berbagai negara, jauh sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkannya di Indonesia untuk barang sejenis dalam kelas 25 3. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah pula mencantumkan produk-produknya dalam laman <i>Wikipedia</i>, dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai iktikad tidak baik, yang merugikan reputasi Penggugat/Pemohon Kasasi dan mengecoh konsumen 4. Tergugat/Termohon Kasasi tidak berusaha membela kepentingannya di Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan.
<p>Amar Putusan</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GILDAN ACTIVEWEAR SRL tersebut - Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juni 2019;
	<p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal secara internasional dan di Indonesia; 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek  dan berbagai variasinya di Indonesia; 4. Menyatakan merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian

	<p>jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat yang sudah terkenal;</p> <p>5. Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, kepada Turut Tergugat;</p> <p>6. Membatalkan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/Tshirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/Tshirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>8. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan mempunyai iktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merek “ALSTYLE”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa
--	--

	<p>“Pakaian; alas kaki; tutup kepala”; dan</p> <p>ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR</p> <p>b. merek ALSTYLE, di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”;</p> <p>Kepada Turut Tergugat;</p> <p>9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk meneruskan proses permohonan pendaftaran merek “ALSTYLE”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” dan merek ALSTYLE, di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” atas nama Penggugat dan mendaftarkan merek-merek tersebut pada Daftar Umum Merek Turut Tergugat;</p> <p>10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);</p>
--	--

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Akibat Tindakan *Trademark Squatting*.

Secara praktis *trademark squatting* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan *trademark squatter* untuk mendaftarkan merek (Dalam/Luar Negeri) milik oranglain yang tidak/belum terdaftar di suatu negara yang tujuannya dalil suatu saat akan dijual kepada pemilik aslinya. Dapat disimpulkan bahwa praktik ini adalah dampak dari pemberlakuan sistem perlindungan *first to file* (pendaftar awal) yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek. Bahwa tindakan ini dapat

dikatakan sebagai tindakan mendaftarkan suatu merek tidak dengan iktikad baik.

Bahwa apa yang dilakukan oleh *Trademark Squatters* ini adalah upaya untuk mempertahankan apa yang telah didaftarkannya. Mengingat pada dasarnya dalam pendaftaran dengan sistem *first to file*, mengatur bahwa pemilik merek yang sah adalah pemilik yang memiliki sertifikat atau pihak yang mendaftarkan merek pertamakali. Praktik ini berakibat pemilik merek yang tidak terdaftar yang beriktikad baik dirugikan, karena mereknya telah didaftarkan lebih dahulu oleh pihak yang tidak beriktikad baik.

UU MIG memberikan perlindungan bagi pemilik merek yang tidak/belum terdaftar untuk dapat mengajukan upaya-upaya hukum. Upaya hukum tersebut yaitu mengacu pada perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori dalam Pasal 20 serta Pasal 21 UU MIG.⁵⁶

Mengenai iktikad tidak baik itu sendiri diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Georafis, bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Upaya hukum tersebut diatur dalam Pasal 76 UU MIG bentuknya pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek yang tidak terdaftar. Gugatan tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada menteri.

⁵⁶ Yohan Prawira Pakpahan dan Imam Haryanto. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau dari Prinsip Use In Commerce*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum dan Investasi*. Volume 12. Nomor 2. hlm. 32. Diakses dalam <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3337> pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 18.13.

Mengenai pengertian pemilik merek tidak terdaftar, berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar. Apabila penggugat dan/atau tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia (NKRI) maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Jangka waktu pengajuan gugatan tersebut hanya sanggup diajukan dalam jangka waktu 5 tahun semenjak bertepatan pada pendaftaran merek. Namun berdasarkan Pasal 77 UU MIG, apabila ada faktor iktikad tidak baik ataupun merek yang bersangkutan berlawanan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, serta kedisiplinan umum maka tidak terdapat jangka waktu pengajuan gugatan.

Terhadap putusan tersebut, masih bisa diajukan kasasi, berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU MIG, menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan Niaga atau gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dalam hal ini digambarkan sebagai pemakai awal dari suatu merek dan sebagai pihak yang yang seharusnya dilindungi, Sehingga pemilik merek tersebut dapat mengajukan upaya pembatalan merek meskipun telah jatuh tempo waktu lima tahun semenjak registrasi merek, karena adanya iktikad tidak baik dari merek terdaftar tersebut.

Pembatalan merek adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh lain pihak dengan maksud membatalkan merek-merek yang pendaftarannya beriktikad tidak baik yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek (DUM). Pembatalan tersebut tentu harus dengan alasan-alasan yang cukup dan mendukung sebagai dasar pembuktian bahwa merek terdaftar tersebut terbukti didaftarkan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) maupun alasan relative (*relative grounds*).⁵⁷

Pendaftaran merek di Indonesia memang menggunakan sistem *first to file* (pendaftar awal) yaitu siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan maka dialah yang memiliki hak atas merek tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam pendaftaran merek juga digunakan sistem *first to use* (pengguna awal) apabila salah satu pihak dapat membuktikan atau memverifikasi sebagai pemakai awal dari merek tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa dialah pengguna awal yang sebenarnya dari suatu merek dan diakui oleh hukum sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut, maka pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut, hak atas mereknya tidak lagi berlaku.

⁵⁷ Rahmi Jened. *Op.Cit.* hlm. 291.

B. Analisa Sengketa Merek AAA (Alstyle Apparel & Activewear)

Di Indonesia dalam perlindungan mereknya, menerapkan prinsip *first to file*, yaitu siapa yang pertama mendaftarkan mereknya maka dialah yang akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UU MIG, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan mendaftarkan merek maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif. Sistem ini dianggap lebih dapat memberikan kepastian hukum, karena dengan mendaftar dapat dijadikan pembuktian jika ada pihak lain yang mengakui merek tersebut.

Lalu timbul pertanyaan bagaimana jika terdapat seseorang yang dengan sengaja mendaftarkan merek milik oranglain yang belum terdaftar? Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang dirugikan atas pendaftaran merek tersebut?

Dengan diberlakukannya UU MIG di Indonesia segala sesuatu yang berkaitan dengan peniruan, pendomplengan, penggunaan nama maupun *domain name* atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.⁵⁸

Tindakan pendaftaran merek milik oranglain yang belum terdaftar merupakan akibat dari keberlakuan prinsip pendaftar awal atau *first to file* yang dianut Indonesia. Dapat dimaklumi karena Dirjen KI sendiri tidak mungkin memiliki data atas merek-merek yang belum terdaftar, pada akhirnya disini

⁵⁸ Humaedi Abdurahman. 2020. *Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. Aktualita (Jurnal Hukum)*. Volume 3. Nomor 1. hlm. 436. Diakses dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6056> pada tanggal 24 Januari 2023, pukul 20.16 WIB.

negara telah keliru memberikan hak yang tidak seharusnya diperoleh si pendaftar. Prinsip *first to file* ini memiliki celah hukum yaitu seperti membuka peluang adanya pembajakan atau peniruan suatu merek terutama terhadap merek dagang yang dimiliki pihak asing atau merek terkenal. Artinya, banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh *bad applicant* (pendaftar beritikad buruk).⁵⁹ Meskipun hukum menuntut suatu kepastian, tetapi kepastian juga harus berdasarkan kecermatan dan kebenaran. Jika suatu keputusan ternyata keliru dan kemudian kekeliruan tersebut di biarkan karena alasan kepastian hukum, yang akan terjadi justru sebaliknya yaitu ketidakpastian.

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya dukungan kepada masyarakat yang haknya dirugikan atau dilanggar oleh orang lain, tujuannya agar ada kepastian untuk menikmati hak yang negara telah berikan dan adanya jaminan ketiadaan gangguan. Jika suatu hak dilanggar, maka yang bersangkutan berhak mengajukan suatu tuntutan agar gangguan dihentikan dan kerugian dapat diganti.

Perlindungan merek bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang/pemilik merek harus menggunakan mereknya. Perlindungan hukum merek dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang ada sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran merek (mencegah terjadinya sengketa), yaitu adanya sebuah pendaftaran. Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 440

eksklusif sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang ada pada saat telah terjadinya sengketa dengan melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga (penyelesaian sengketa). Bentuk perlindungan hukum preventif jika telah didaftarkan, dan dapat berubah menjadi represif apabila terdapat pelanggaran merek.

Berdasarkan sengketa merek AAA ini, maka penulis akan menganalisis beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

Mengenai merek terkenal. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas nasional bahkan sampai internasional, dimana telah beredar keluar negeri dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara.

Untuk dapat menjadi merek terkenal diperlukan *effort* atau usaha dengan banyak pengorbanan dan kerja keras. Merek terkenal berhak atas perlindungan hukum meskipun belum terdaftar disuatu negara. Setiap persamaan dengan merek terkenal harus dianggap mengandung unsur *Bad Faith* (iktikad buruk). Seseorang yang melakukan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal pasti memiliki iktikad buruk untuk membongceng ketenaran dari merek terkenal.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

⁶⁰ Titon Slamet Kurnia. *Op.Cit.* hlm. 152.

jasa sejenis. Dalam menentukan merek sebagai merek terkenal, berdasarkan Penjelasan pasal tersebut, merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek dalam promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara, bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Lebih lanjutnya kriteria merek terkenal juga dijelaskan di dalam Pasal 18 Perkenkumham Nomor 67 Tahun 2016.

Merek terkenal harus didaftarkan dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak bagi pendaftar merek untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan pendaftaran di negara asal merupakan tanggal prioritas di Indonesia. Artinya, tanggal penerimaan yang tercatat di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan di Negara asal, walaupun waktu pendaftarannya berbeda. Tujuannya agar merek asing dilindungi dari tindakan iktikad tidak baik atau persaingan tak sehat, karena dikhawatirkan merek asing tersebut lalai atau belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Sehingga beresiko didaftarkan oleh pihak beriktikad tidak baik. Merek Prioritas hanya diberikan kepada pemilik Merek yang merupakan kewarganegaraan dari negara anggota *Paris*

Convention.⁶¹ Maka merek Gildan Activewear harus didaftarkan dengan hak prioritas yang mana mereknya telah terkenal dan terdaftar di berbagai negara.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dihubungkan dengan Putusan Nomor: 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Maka hal-hal yang dapat dilihat sebagai unsur-unsur merek terkenal pada merek AAA (Alstyle Apparel & Activewear) milik Penggugat, sebagai berikut:

- a. Merek AAA milik Gildan Activewear telah terdaftar diberbagai negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Australia.
- b. Produk-produknya telah mencantumkan di website multibahasa yang populer didunia yaitu *Wikipedia*.
- c. Produk-produknya telah dipasarkan secara internasional, termasuk Indonesia melalui pihak ketiga, seperti: Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopiee dan Elevenia.

Mengenai adanya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Jika melihat berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi geografis, yang menyebutkan bahwa:


Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

⁶¹ Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba dan I Wayan Parsa. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*. Kertha Semaya. Volume 6. Nomor 12. hlm. 8. Diakses dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53221/31488/> pada tanggal 24 Januari 2023, pukul 20.54 WIB.

Persamaan pada pokoknya adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan, jadi ada satu persamaan yang membingungkan. Seolah-olah merek tersebut berasal dari produsen yang sama, sehingga didalamnya terdapat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng reputasi merek lain atau menghalang-halangi pihak lain masuk ke pasar lokal.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis membandingkan kedua merek milik kedua belah pihak dan dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 3. Perbandingan merek Penggugat dengan merek Tergugat

Merek Terdaftar Tergugat	Merek terkenal Penggugat
	

a. Bentuk desain

Jika melihat bentuk desain dari merek Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat, dapat diketahui bahwa kedua merek tersebut sama-sama menggunakan desain yang bertulisan “AAA” ditambah dengan kata “**ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR**”. Sehingga kedua merek tersebut dapat disimpulkan sama persis dari segi bentuknya, tidak ada perbedaan yang mencolok.

b. Cara Penulisan

Jika melihat cara penulisannya antara merek Tergugat dengan merek Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa kedua merek tersebut sama persis dalam cara penulisannya, tidak terdapat perbedaan sama sekali.

c. Bunyi Ucapan

Jika melihat bunyi ucapan antara merek Tergugat dengan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua merek tersebut dimana memiliki persamaan bunyi ucapan yaitu **“AAA ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR”**.

d. Kombinasi Warna

Jika melihat kombinasi warna antara merek Tergugat dengan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara merek tersebut, terdapat persamaan yang sama persis.

e. Kombinasi Unsur-Unsur

Berdasarkan uraian diatas, jika melihat masing-masing dari unsur bentuk, desain, cara penulisan, bunyi ucapan, dan kombinasi warna dari kedua merek tersebut, maka disimpulkan bahwa merek tersebut sama persis dan tidak ada perbedaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa adanya kesamaan pada keseluruhannya antara merek Tergugat terdaftar dengan merek terkenal Penggugat, yaitu baik dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan, kombinasi warnanya, kombinasi unsur-unsur.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Merek Darmanto seharusnya ditolak atau dibatalkan karena memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Gildan Activewear yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dimana telah terdaftar diberbagai negara.

Mengenai adanya unsur iktikad tidak baik. Salah satu alasan pendaftaran merek tidak dapat diterima adalah karena adanya iktikad tidak baik. Jika melihat berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa:

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.

Pada dasarnya prinsip perlindungan merek di Indonesia yaitu memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*goodfaith*). Merek harus didaftar dengan iktikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka tidak dapat didaftarkan dan haruslah ditolak. Prinsip iktikad baik tidak hanya muncul pada pendaftaran merek (*absolut ground*), namun iktikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek perihal sah tidaknya merek terdaftar.

Jika suatu merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud untuk menggunakan merek tersebut dan hanya bertujuan untuk menghalangi atau menghambat pihak lain untuk masuk ke pasar lokal. Maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Dalam kasus merek AAA (Alstyle Apparel & Activewear) sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pelanggaran iktikad baik yang terindikasi dijalankan oleh Darmanto dengan mendaftarkan merek AAA (Alstyle Apparel & Activewear) yang serupa dan variannya dengan merek Gildan Activewear yang mana sudah jelas merek terkenal internasional. Penulis berpemikiran bahwa tindakan tersebut sangat merugikan Gildan Activewear sebagai pengguna, pemilik pertama dari merek tersebut dan dapat menyesatkan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa Darmanto memiliki iktikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya, terdapat unsur-unsur iktikad tidak baik dari Tergugat dalam pendaftaran mereknya diantaranya yaitu:

- a. Merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) milik Penggugat sudah terdaftar di berbagai negara sejak 2 Juli 2008 dan bahkan telah digunakan sejak tahun 28 November 1995, sedangkan merek terdaftar No. IDM000552947 milik Tergugat baru terdaftar di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2014. Maka jelas terlihat bahwa merek terkenal Penggugat telah lebih dahulu terdaftar sebelum merek milik Tergugat.

- b. Bahwa Penggugat telah melakukan promosi yang besar dan investasi atas merek AAA di beberapa negara di dunia sehingga merek Penggugat dikategorikan sebagai merek terkenal.
- c. Jika dibandingkan merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) milik Penggugat dengan merek terdaftar No. IDM000552947 milik Tergugat, maka jelas dapat terlihat bahwa kedua merek tersebut memiliki persamaan keseluruhannya.
- d. Kemudian, jika melihat dari kelas barang yang dimintakan perlindungannya dalam pendaftaran merek terdaftar No. IDM000552947 atas nama Tergugat ternyata memiliki persamaan dengan kelas serta jenis barang yang dilindungi dalam pendaftaran merek terkenal milik Penggugat, yaitu sama-sama termasuk dalam kelas 25.

Sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pendaftaran merek Darmanto adalah untuk membonceng, menjiplak, membajak, atau bisa dikatakan menghambat/menghalang-halangi merek terkenal milik Gildan Activewear yang akan mendaftarkan mereknya di Indonesia. Tindakan tersebut adalah bukti dari adanya iktikad tidak baik Tergugat dalam pendaftaran mereknya. Darmanto beriktikad tidak baik ingin memperoleh keuntungan dari pendaftaran yang ia lakukan. Sehingga tindakan Darmanto secara tegas harus ditindaklanjuti lewat jalur hukum seperti Gildan Activewear lakukan yakni mengajukan gugatan pembatalan atas terdaftarnya merek Tergugat di Direktorat Merek.

Pada kasus sengketa merek antara Gildan Activewear melawan Darmanto. Menurut penulis yang menjadi pokok masalah dari sengketa ini adalah siapa pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) tersebut, apakah pihak Gildan Activewear sebagai pemilik dan pengguna pertama merek atau pihak Darmanto sebagai yang pertamakali mendaftarkan.

Majelis Hakim pada tingkat pertama memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada asas *first to file*, artinya perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertamakali mendaftarkan mereknya, kemudian azas *first to use*, artinya perlindungan hukum diberikan kepada pihak sebagai pemilik dan pengguna pertama. Pada pertimbangannya mengacu pada Pasal 1 angka (5) Jo. Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini Tergugat yakni Darmanto mendaftarkan merek pada tanggal 2 Desember 2016 sedangkan Penggugat baru mendaftarkan pada tanggal 14 September 2017 dan 30 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang merek adalah Darmanto sebagai pendaftar pertamakali. Sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya menolak gugatan Penggugat yakni Gildan Activewear.

Sementara Majelis Hakim Kasasi memberi pertimbangan yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim Kasasi menyatakan terhadap Putusan Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum karena menerapkan azas *first to file* secara mutlak tanpa memperhatikan iktidak tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi serta tanpa alasan sah mengesampingkan

status merek terkenal milik Gildan Activewear. Majelis Hakim Kasasi juga mempertimbangkan persamaan untuk keseluruhannya dengan merek terkenal milik Gildan Activewear yang telah didaftarkan di berbagai negara, jauh sebelum merek milik Darmanto didaftarkan di Indonesia untuk barang sejenis.

Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak memperhatikan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad baik. Majelis hakim pada tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai iktikad tidak baik maupun merek terkenal milik Penggugat. Sebab dalam pertimbangannya hanya mengacu pada asas *first to file* yang memberikan perlindungan kepada pihak yang pertamakali mendaftarkan merek.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, secara teori permohonan pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik seharusnya ditolak, maka merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) milik Tergugat seharusnya ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) UU MIG yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penulis sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut. Karena pertimbangannya telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengadili seadil-adilnya.

Walaupun dalam proses persidangan sebelumnya (tingkat pertama), yakni Gildan Activewear dinyatakan kalah akan tetapi kekalahan Penggugat ini karena kesalahan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang secara mutlak menerapkan asas *first to file* tanpa melihat iktikad tidak baik dari Tergugat dan merek terkenal Penggugat.

Berdasarkan putusan tersebut, maka menurut penulis bahwa asas *first to file* yang diterapkan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis bukan semata-mata sebagai suatu landasan hukum bahwa merek yang didaftarkan pertama kali akan sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas merek lain yang sama yang belum terdaftar. Apabila diketahui dalam pembuktiannya ternyata merek terdaftar tersebut meniru merek yang belum terdaftar yang beritikad baik atau merek terkenal yang telah terdaftar berbagai negara, maka Direktorat Merek harus menolak atau membatalkan merek terdaftar tersebut.