

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN
MEREK TERDAFTAR GS GOLD SHINE**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum Bisnis



OLEH :

NURHAYATI NASUTION

NIM. S 320908012

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN
MEREK TERDAFTAR GS GOLD SHINE**

Disusun Oleh :

Nama : **NURHAYATI NASUTION**

NIM : **S. 320908012**

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.MH</u> NIP. 19630209 198803 1 003
Pembimbing II	<u>Mohammad Jamin, SH, MHum</u> NIP. 19610930 198601 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, SH.MS.
NIP. 19440505 196902 1 001

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR GS GOLD SHINE**

DISUSUN OLEH :

**NURHAYATI NASUTION
NIM : S 320908012**

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. NIP. 19440505 196902 1 001
Sekretaris	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum NIP. 19570203 198503 2 001
Anggota	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.MH NIP. 19630209 198803 1 003
	Mohammad Jamin, SH.MHum NIP. 19610930 198601 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. NIP. 19440505 196902 1 001
Direktur Program	Prof. Drs. Suranto, M.Sc.,Ph.D. NIP. 19570820 198503 1 004

PERNYATAAN

Nama : **NURHAYATI NASUTION**
NIM : **S 320908012**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : “**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR GS GOLD SHINE**” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Mei 2010
Yang membuat pernyataan,

NURHAYATI NASUTION

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang telah membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR GS GOLD SHINE”**

Tentunya selama penyusunan penelitian tesis ini, maupun selama Penulis menimba ilmu di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tidak terlepas dari bantuan serta dukungan moril maupun spiritual dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp. KJ (K) selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus Pembimbing II penelitian tesis yang memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang banyak memberikan motivasi kepada Penulis untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hukum bisnis.
5. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang memberikan masukan terhadap penelitian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, SH.MH selaku Pembimbing I penelitian tesis yang memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah dengan ikhlas membagikan ilmunya.

9. Bapak dan Ibu orangtuaku tercinta terima kasih atas doa dan cinta yang tak pernah habis.
10. Suamiku tercinta Wiwid Widiyanto dan anak-anakku tersayang Nadya, Naufal dan Naila yang telah memberikan cinta kasih dan semangat kepada Penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman senasib dan seperjuangan Hukum Bisnis Angkatan Tahun 2008 Monica, Tika, Agus, Pak Heru, Pak Kohar, Pak Hardono, Pak JP, Pak Rudy, Mas Hendro, Mas Anam, Mbak Agatha, Mbak Yusti, Krista, Arky atas segala dukungan dan kerja samanya.
12. Staf administrasi Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan yang telah diberikan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran, teguran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Mei 2010

NURHAYATI NASUTION

S 320908012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Karakteristik Ilmu Hukum	10
B. Aliran Pemikiran Realisme Dalam Ilmu Hukum	13
C. Aliran Sociological Jurisprudence	14
D. Hukum, Pengadilan dan Putusan Pengadilan	16
E. Teori tentang Merek	22
1. Pengertian Merek	22
2. Pengertian Merek Terkenal	28
3. Prosedur Permintaan Pendaftaran Merek	31
4. Perlindungan Pemegang Hak Atas Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.....	38
a. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Secara Preventif	38
b. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Secara Represif.....	48
5. Perkembangan Pengaturan Merek.....	56
F. Kerangka Berpikir	58
G. Penelitian yang Relevan	61

BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	63
C. Bentuk Penelitian	63
D. Jenis Data	64
E. Sumber Data	64
F. Teknik Pengumpulan Data	65
G. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
1. a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/PN Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara Pembatalan Merek <i>GS Gold Shine</i> oleh <i>GS</i> <i>Yuasa Corporation</i>	68
b. Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 06K/N/HaKI/2007 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek <i>GS Gold Shine</i> oleh <i>GS Yuasa</i> <i>Corporation</i>	70
c. Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019/PK/Pdt.Sus/2007 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek <i>GS Gold Shine</i> Oleh <i>GS Yuasa Corporation</i>	73
B. Pembahasan	79
1. a. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/PN Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara Pembatalan Merek <i>GS Gold Shine</i> oleh <i>GS Yuasa Corporation</i>	79
b. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 06K/N/HaKI/2007 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek <i>GS Gold Shine</i> oleh <i>GS Yuasa</i> <i>Corporation</i>	86
c. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019/PK/Pdt.Sus/2007 dalam Perkara Gugatan	

Pembatalan Merek <i>GS Gold Shine</i> Oleh <i>GS Yuasa Corporation</i>	88
2. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019/PK/Pdt.Sus/2007 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	90
BAB V PENUTUP	102
A.Kesimpulan	102
B.Implikasi	103
C.Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

ABSTRAK

Nurhayati Nasution, S 320908012, 2010, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Pembatalan Merek Terdaftar GS Gold Shine Tesis: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, putusan kasasi Mahkamah Agung dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam perkara pembatalan merek terdaftar *GS Gold Shine* dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tentang pembatalan merek terdaftar *GS Gold Shine* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Konsep hukum dalam penelitian ini adalah hukum diartikan sebagai apa yang diputus oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Data utamanya berupa data sekunder, yang berupa putusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst, putusan kasasi Nomor 06K/N/HaKI/2007 putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat evaluatif-preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dengan memperhatikan konsep hukum sebagai putusan-putusan yang dicipta oleh hakim (*in concreto*) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus/perkara.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan mendalilkan sebagai pemegang hak atas merek GS tidak bisa mengajukan Sertifikat Merek sebagai tanda bukti kepemilikannya. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 06K/N/HaKI/ 2007 adalah bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GS Yuasa Corporation harus ditolak. Pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 adalah bahwa bukti baru PK.1 sampai dengan PK.25 belum pernah diajukan dan bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Merek GS atas nama Penggugat dan merek GS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat dan Tergugat telah menggunakan merek Penggugat sebagai membonceng ketenaran merek GS. Pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena putusan hakim menyatakan merek GS sebagai merek terkenal, merek *GS Gold Shine* daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat dan menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek *GS Gold Shine* daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

ABSTRACT

NURHAYATI NASUTION, S320908012, 2010, JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE CONSIDERATION IN THE CASE OF REGISTERED BRAND CANCELLATION OF GS GOLD SHINE Thesis : Legal Science Study Program of Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to know the judge consideration in Central Jakarta Commercial Court decision, judge consideration in appeal to Supreme Court decision and judge consideration in Supreme Court judicial review decision in the case of registered brand cancellation of GS Gold Shine and find out the suitability of judge consideration in Supreme Court judicial review decision about registered brand cancellation with The Act Number 15, 2001 about Brand.

This research is a normative or doctrinal study. Legal concept in this research is defined what law is decided by judge in concreto and be *judge made law* sistematically. The main data is secondary data which from judge decision of Central Jakarta Commercial Court number 76/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst, decision of appeal to Supreme Court number 06K/N/Haki/2007, decision of judicial review of Supreme Court number 019 PK/Pdt.Sus/2007. This research which is carried out is a perspective-evaluative study. Data was collected by Literature Study. Data analysis is performed by using deductive method by considering concept of law as decisions that created by judge (in concreto) in judicial process as a part of an effort to resolve the judges of cases.

From the results of the research and analysis the problem in this research, it can be concluded that the judge consideration of the Central Jakarta Commercial Court Number 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst is the Plaintiff as parties concerned, and elucidate as holders of rights to the brand GS can not submit proof of registration certificate as a sign of ownership. Judge consideration in the appeal decision Number 06K/N/HaKI No. / 2007 is that the decision of the Commercial Court of Central Jakarta District Court is not against the law or the laws so that the cassation appeal filed by GS Yuasa Corporation Applicant must be rejected. Judge consideration in the Judicial Review decision No. 019 PK/Pdt.Sus/2007 is that the new evidence until PK.25 PK.1 never been submitted and is decisive because the evidence shows that the GS Brand Certificate on behalf of Plaintiff and GS brand has similar in principle to a brand owned by defendant and defendant had used plaintiff as brand piggybacking on the fame GS brand. Judge consideration in decision of judicial review number 019 PK/Pdt.Sus/2007 in accordance with The Act Number 15, 2001 about Brand, because judge clarified brand of GS as famous brand, the brand of GS Gold Shine list of 536763 dated June 9th 2003 on behalf of defendant have similar in principle with the Plaintiff's brand and declared null and void and a brand registration lists GS Gold Shine list of 536763 dated June 9th 2003 on behalf of the defendant with all the legal consequences.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia mengikuti derasnya arus globalisasi khususnya di bidang perdagangan. Adanya kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang berperan dalam kecepatan serta luasnya peredaran barang dan jasa maka dibutuhkan adanya sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan agar tercipta kepastian hukum bagi mereka yang berkecimpung di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya di bidang merek.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah hak milik intelektual serta perlindungan hukumnya. Permasalahannya sudah tidak murni hanya bidang hak milik intelektual semata karena banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut, yaitu bidang ekonomi dan politik yang telah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan hak atas kekayaan intelektual.¹

Perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Pemerintah Indonesia secara terus menerus mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum dan pembinaan/penertiban di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk merek. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk itu secara berkesinambungan telah diadakan pembaharuan-pembaharuan di bidang ketentuan tentang merek.

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 8.

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasanya.² Merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, juga sebagai penunjuk kualitas atas suatu produk, di samping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.

Merek merupakan logo atau lambang bagi suatu produk barang atau jasa yang menentukan kualitas suatu barang sekaligus memiliki daya pembeda antara merek dagang barang dan jasa yang satu dengan yang lainnya. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).³ *A trademark does not only indicate the origin of a product but is an expression of the producer's will to make an industrial effort. A person thus acquiring an asset must be protected by the constitutional guarantee of property.*⁴

Indonesia sebagai salah satu negara peserta *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko telah meratifikasi persetujuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 beserta lampiran persetujuan di bawah pengelolaan WTO, salah satunya lampiran 1 C yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*, disingkat Persetujuan TRIPs (Persetujuan Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Perdagangan Barang-Barang Palsu). Persetujuan TRIPs bertujuan untuk menghapuskan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini Indonesia telah melakukan beberapa penyesuaian atau penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 14

² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 60.

³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 149.

⁴ Burkhardt Goebel, *Trademarks As A Fundamental Rights-Europe*, *The Trademark Reporter*, July-August 2009, page 13.

Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik-pemilik merek atas hasil suatu produksi dari tindakan pemalsuan merek. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan barang asli, maka merek selain sebagai tanda untuk membedakan asal-usul barang, merek juga menjadi suatu hak eksklusif bagi pemilik merek untuk mendapatkan nilai lebih (*value added*), sehingga sama-sama barangnya dengan menggunakan merek terkenal, barang yang diperdagangkannya bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dan tentunya lebih menguntungkan.

Pencapaian suatu merek produk barang atau jasa menjadi terkenal bukanlah pekerjaan yang mudah karena pencapaiannya memerlukan banyak pengorbanan, misalnya kreatifitas, biaya, tenaga yang dikeluarkan dan sebagainya. Oleh karena sulitnya membangun suatu merek menjadi merek terkenal merupakan faktor yang mendorong munculnya persaingan curang yang merugikan pihak lain, misalnya berbagai usaha peniruan oleh para pedagang di dalam negeri terhadap merek-merek luar negeri yang sudah terkenal tanpa ijin resmi atau lisensi dari pemilik merek yang bersangkutan.

Untuk memperoleh hak atas merek dikenal adanya dua sistem, yaitu:⁵

1. Sistem deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek.
2. Sistem konstitutif (*first to files*), yaitu bahwa hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya.

Sistem deklaratif (*first to use*) digunakan dalam Undang-Undang Merek lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961), sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan sistem konstitutif (*first to files*) dan berdasarkan sistem ini maka perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu merek didasarkan pada pendaftarannya. Pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat

⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 83.

Merek pada Departemen Kehakiman dan HAM RI (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Munculnya kasus-kasus di bidang merek, seperti meniru, menjiplak, memalsu, mengcopy, menterjemahkan atau membonceng ketenaran merek orang lain didorong keinginan mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi di samping para pelanggar menggunakan celah undang-undang, juga faktor ketelitian dari petugas pendaftaran merek pada Direktorat Merek, banyak merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia kemudian berhasil didaftarkan pada Direktorat Merek oleh pengusaha di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di bidang merek antara lain adalah karena ketiadaan sarana penyaringan terhadap indikasi penyelewengan terhadap merek, khususnya merek-merek terkenal oleh Direktorat Merek maupun para konsultan hukum merek, hal ini merupakan titik lemah para pelaku hukum merek yang belum memiliki jaringan mengenai merek-merek terkenal yang mendapat perlindungan hukum secara internasional.⁶

Merek-merek yang menurut ketentuan semestinya tidak bisa didaftar ataupun harus ditolak permohonannya namun tetap didaftar oleh Direktorat Merek, bagi pemilik merek yang sah dapat mengajukan upaya perlindungan hukum melalui gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun gugatan ganti kerugian pada pengadilan niaga atau para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Salah satu alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis maupun barang atau jasa yang tidak sejenis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal, namun demikian dalam

⁶ Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 99.

penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan kriteria-kriteria di dalam menentukan merek terkenal.

Kriteria-kriteria untuk menentukan merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, 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.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai merek terkenal merupakan penyempurnaan Undang-Undang Merek sebelumnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam TRIPs, antara lain ketentuan Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) *mutatis mutandis* berlaku terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota (*Paris Union*) harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal itu didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek. Kemudian di dalam ayat (3) pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis.

Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun dalam ayat 2 disebutkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam penjelasan Pasal 69 termasuk ke dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Khusus mengenai kasus pembatalan merek *GS Gold Shine* diajukan oleh *GS Yuasa Corporation*, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di *1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minamiku, Kyoto-shi, Kyoto*, Jepang yang memproduksi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9,

khususnya jenis barang *accu* karena telah terdaftarnya merek *GS Gold Shine* atas nama Ny. Lusi Darmawati Waloyo dalam Daftar Umum Merek untuk melindungi jenis barang *accu* dan sel *accu* yang termasuk dalam kelas 9 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2006/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst menyatakan gugatan Penggugat yaitu *GS Yuasa Corporation* tidak dapat diterima, sedangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 06K/N/HaKI/2007 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu *GS Yuasa Corporation* sehingga *GS Yuasa Corporation* mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 019 PK/Pdt.Sus/2007 yang mengabulkan permohonan *GS Yuasa Corporation* dengan alasan merek *GS Gold Shine* mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal.

Dengan adanya putusan kasasi Nomor 06K/N/HaKI/2007 sebenarnya perkara gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan oleh *GS Yuasa Corporation* terhadap *GS Gold Shine* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) namun Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan adanya permohonan peninjauan kembali ini tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Peninjauan kembali terhadap putusan perkara pembatalan pendaftaran merek yang telah berkekuatan hukum tetap ketentuannya tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu hukum acara yang berlaku bagi peninjauan kembali dalam perkara perdata mengikuti Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (*lex generalis*).⁷

⁷ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, hlm. 133.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, untuk memperoleh hak atas merek, maka merek harus didaftarkan pada Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai sistem konstitutif. Dengan kata lain bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum hak atas merek, maka merek harus didaftarkan oleh pemiliknya pada Direktorat Merek dan setelah resmi terdaftar atas nama pemiliknya maka akan diterbitkan sertifikat merek.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran merek akan menimbulkan hak eksklusif bagi pemilik merek yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau dapat juga memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek milik Penggugat yaitu *GS Yuasa Corporation* sebagai merek asing telah terdaftar di Indonesia dan telah terdaftar di negara asalnya dan di beberapa negara lain, maka seharusnya Penggugat memiliki hak eksklusif di Indonesia atau dengan kata lain Penggugat berhak memperoleh perlindungan hukum atas mereknya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR *GS GOLD SHINE***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali dalam perkara gugatan pembatalan merek *GS Gold Shine* oleh *GS Yuasa Corporation*?
2. Apakah pertimbangan hakim Peninjauan Kembali tentang pembatalan merek *GS Gold Shine* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, di samping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁸

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pertanyaan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikoordinasikan dalam penelitian.⁹

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali tentang pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* oleh *GS Yuasa Corporation*.
- b. Untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim Peninjauan Kembali tentang pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menyusun laporan penelitian sebagai naskah tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Sebagai media bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman melakukan penelitian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud supaya memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Segi keilmuan atau secara teori manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Ketigapuluhsatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 112.

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada khususnya dalam penyelesaian sengketa pembatalan merek dagang terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemikiran dan penerapan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) mengenai alasan itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa pembatalan merek dagang terdaftar melalui putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung RI.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat pengusaha terutama yang menggunakan merek dagang atau jasa untuk mendaftarkan mereknya pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) supaya mendapatkan perlindungan hukum merek, terutama dari pemalsu merek yang beritikad tidak baik selama ini, khususnya untuk masyarakat pengusaha tentang penyelesaian sengketa pembatalan merek terdaftar yang mempunyai *intangible asset* (aset yang tidak terlihat) yang kemungkinan menjadi merek terkenal sehingga melebihi nilai aset nyata perusahaannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Karakteristik Ilmu Hukum

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Preskriptif adalah apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya.¹⁰ Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Dengan karakteristik yang bersifat preskriptif dan terapan, ilmu hukum berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif untuk kegiatan praktik hukum sehingga dapat memberikan pemecahan yang tepat bagi masalah-masalah yuridis yang aktual. Dengan karakteristik yang demikian itu dalam suatu penelitian hukum dapat digunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/ permasalahan untuk dicari jawabannya.

Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat. Pada perbincangan yang demikian itu, ilmu hukum akan menyoal apa yang menjadi tujuan hukum. Dalam hal yang demikian apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya, sehingga akan dicari jawaban cara apakah untuk dapat menjembatani antara dua realitas tersebut. Disinilah mulai muncul sifat preskriptif ilmu hukum karena perbincangan tersebut biasanya diakhiri dengan memberikan rumusan-rumusan tertentu.

Selanjutnya persoalan yang merupakan suatu *conditio sine qua non* (sebab akibat) dalam hukum adalah masalah keadilan. Mengenai masalah ini perlu diingat pandangan **Gustav Radbruch** yang menyatakan bahwa cita hukum tidak lain adalah keadilan. Selanjutnya ia menyatakan : “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua*

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 91.

ergo prius fuit justitia quam jus” yang artinya dalam terjemahan bebas : Hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum.¹¹

Persoalan keadilan berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensinya selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Dalam hal yang demikian memunculkan pertanyaan mengenai cara mengelola keadilan tersebut. Disinilah muncul lagi sifat preskriptif ilmu hukum.

Persoalan selanjutnya adalah validitas aturan hukum. Manusia adalah anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat perilakunya harus diatur. Apabila masyarakat yang meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan adalah ketertiban. Sebaliknya setiap orang cenderung untuk meneguhkan kepentingannya sambil kalau perlu melanggar hak orang lain. Dalam hal inilah negara terpanggil untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat menengahi kedua kepentingan tersebut. Menetapkan aturan-aturan tersebut merupakan tindakan yang bersifat preskriptif. Mempelajari konsep-konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang semula ada dalam alam pikir dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata.

Konsep hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang. Dengan ditemukannya konsep yang ada mau tidak mau akan diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya. Dalam hal demikian, sifat preskriptif ilmu hukum terlihat.

Berikutnya mempelajari norma-norma hukum. Hal ini merupakan bagian yang esensial di dalam ilmu hukum. Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-norma hukum sama halnya belajar kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif.

Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansional. Dalam hal inilah ilmu hukum akan menelaah kemungkinan-

¹¹ *Ibid*, hlm. 92.

kemungkinan dalam menetapkan standar prosedur atau acara, hasilnya berupa preskripsi-preskripsi untuk diterapkan.¹² Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk praktik hukum. Praktik hukum dalam hal ini tidak hanya untuk menelaah sesuatu yang bersifat litigasi atau sesuatu yang berkonotasi adanya suatu sengketa, tetapi dapat pula berupa telaah atas suatu kontrak tertentu, pembuatan kontrak ataupun penyiapan naskah akademis Rancangan Undang-Undang. Dari hasil telaah tersebut dapat dibuat suatu opini atau pendapat hukum. Opini atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum merupakan suatu preskripsi. Untuk dapat memberikan preskripsi guna keperluan praktik hukum dibutuhkan penelitian hukum.¹³

Karakteristik yang bersifat preskriptif dan terapan, ilmu hukum berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif untuk kegiatan praktik hukum sehingga dapat memberikan pemecahan yang tepat bagi masalah-masalah yuridis yang actual. Sehingga dengan karakteristik yang demikian itu dalam suatu penelitian hukum dapat digunakan beberapa pendekatan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/permasalahan untuk dicari jawabannya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam hal ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut **Goodheart**, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya memperhatikan fakta materiil tersebut adalah karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan/norma hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut.¹⁴

B. Aliran Pemikiran Realisme Dalam Ilmu Hukum

¹² *Ibid.* hlm. 25.

¹³ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

Membicarakan tentang hukum dan pengadilan, tidak akan terlepas dari pengaruh aliran realisme hukum (*legal realism*). Aliran ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan pandangan positivisme dan legisme dalam memandang wujud dan sifat hukum. Salah satu tokohnya **Salmond** mencoba memperbaiki uraian **Austin** dengan pandangan positivismenya tentang hukum. **Salmond** berpendapat bahwa hukum boleh tumbuh di luar kebiasaan maupun dunia praktik. Namun demikian hukum baru memperoleh karakter hukum nanti pada saat ia diakui dan diterapkan oleh pengadilan dalam putusan yang dijatuhkannya. Pengujian hukum yang sebenarnya adalah ketika ia dilaksanakan oleh pengadilan.¹⁵

Realisme hukum sendiri berarti studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar secara nyata dilaksanakan, daripada sekedar hukum sebagai serentetan aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Mereka yang menganut aliran ini berargumen tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara tersebut. Dalam pandangan penganut realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi umum, semua itu adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan.

Tokoh realisme yang paling banyak membawa pengaruh pada aliran ini adalah **Justice Holmes**, seorang Hakim Agung di Amerika Serikat. Esensi aliran realis menurut **Holmes** adalah tentang pengujian fakta-fakta, dan yang paling fundamental adalah pernyataannya bahwa para yuris tidak seharusnya puas dengan bentuk-bentuk dangkal dari kata-kata, semata-mata hanya karena kata-kata yang bersangkutan telah sangat sering digunakan dan telah diulang-ulang dari salah satu ujung *union* ke ujung lainnya. Kita harus memikirkan hal-hal, bukannya kata-kata atau sekurang-kurangnya kita harus secara konstan menerjemahkan kata-kata kita ke dalam fakta-fakta yang diwakilinya jika kita hendak mengikuti sesuatu yang nyata dan benar.¹⁶ Karakteristik pendekatan aliran realisme terhadap problem-problem ilmu hukum mencakup ;

¹⁵ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum, Kajian Empirik Terhadap Pengadilan*, IBLAM, Jakarta, 2004, hlm 40.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45.

- a. Suatu penyelidikan hukum ke dalam unsur-unsur khas dari kasus-kasus.
- b. Suatu kesadaran tentang faktor-faktor rasional dan faktor-faktor yang tidak logis dalam pembuatan putusan pengadilan.
- c. Penaksiran tentang aturan-aturan hukum melalui evaluasi terhadap konsekuensi-konsekuensi praktis dari aturan-aturan tersebut.
- d. Suatu perhatian terhadap hukum dalam kaitannya dengan politik, ekonomi dan lain-lain.

Senada dengan Holmes, **John Chipman Gray** mendefinisikan hukum sebagai suatu aturan tingkah laku yang ditetapkan oleh tindakan personel aparat pengadilan. Putusan hakim adalah hukum (*judge made law*). Gray menegaskan bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan pengadilan, sedangkan undang-undang dan materi hukum lain hanya sumber hukum belaka.¹⁷ Secara ringkas realisme hukum hendak menggambarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang telah diambilnya.¹⁸

C. Aliran *Sociological Jurisprudence*

Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*).¹⁹

Pelopor aliran ini adalah **Eugen Ehrlich** yang melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. **Ehrlich** ingin membuktikan kebenaran teorinya bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Selanjutnya **Ehrlich** beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51

¹⁸ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 69.

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 126.

oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.²⁰

Sedangkan **Roscoe Pound** yang terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, **Pound** lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:²¹

- a. Kepentingan umum (*public interest*):
 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum;
 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat;
- b. Kepentingan masyarakat (*social interest*):
 1. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
 2. Perlindungan lembaga-lembaga sosial;
 3. Pencegahan kemerosotan akhlak;
 4. Pencegahan pelanggaran hak;
 5. Kesejahteraan sosial;
- c. Kepentingan pribadi (*private interest*):
 1. Kepentingan individu;
 2. Kepentingan keluarga;
 3. Kepentingan hak milik.

Dari klasifikasi tersebut, dapat ditarik dua hal, yaitu pertama **Pound** mengikuti garis pemikiran yang berasal dari **Von Jhering** dan **Bentham**, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai alat dalam perkembangan sosial. Dan

²⁰ *Ibid*, hlm. 127-128.

²¹ *Ibid*, hlm. 129.

kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip (hukum) dan praktiknya.²²

D. Hukum, Pengadilan dan Putusan Pengadilan

Menurut **Satjipto Rahardjo** salah satu paradigma hukum adalah hukum sebagai institusi. Dalam kenyataan sehari-hari hukum diwujudkan melalui aktifitas atau bekerjanya berbagai badan, seperti pengadilan, pembuatan hukum, kepolisian dan advokat. Melalui badan-badan tersebut, sekalian cita-cita hukum, gagasan-gagasan, doktrin diusahakan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan mendapatkan realisasinya melalui suatu badan yang disebut pengadilan. Untuk mengamati bagaimana badan-badan tersebut bekerja, akan mendiskusikan hukum sebagai institusi. Institusi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum.²³

Mengenai tujuan hukum, menurut **Subekti** dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, dikatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan tersebut adalah terselenggaranya “keadilan “ dan “ketertiban”. Sehingga hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

²² Lili Rasjidi, 1990, hlm. 134.

²³ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum-Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm 205.

²⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm.39-43.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam bentuknya yang “nyata” badan peradilan tersebut biasa disebut dengan pengadilan.

Setiap peradilan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang diatur menurut undang-undang. Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tentang Peradilan Umum. Peradilan Umum merupakan peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana (penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009). Adapun pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum).

Semua Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang (Pasal 11 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Sedangkan yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus berlandaskan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam proses persidangan. Jika hal ini dihubungkan dengan asas “*the independent of judiciary*” maka²⁵ :

- a. Peradilan harus menjamin “*fair trial and just trial*”.
- b. Peradilan harus memberi putusan yang baik (*the right decision*).

²⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 80.

c. Peradilan harus menjatuhkan putusan yang merefleksikan “kepatuhan”.

Sehingga tugas pokok Hakim (menurut **Sudikno Mertokusumo**) dalam menangani suatu perkara adalah “*mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir*” peristiwa-peristiwa. Yang dimaksud dengan “*mengkonstatir*” adalah menentukan benar tidaknya peristiwa yang diajukan, “*mengkualifisir*” artinya mencari hubungan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir tersebut sedangkan “*mengkonstituir*” adalah memberi konstitusi artinya menetapkan hukum kepada yang bersangkutan.²⁶

Setelah melalui proses pemeriksaan suatu perkara maka tahap selanjutnya adalah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Menurut **M. Yahya Harahap** putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi rasa aman, nyaman, kedamaian dan keadilan bagi para pihak dan tidak menimbulkan permusuhan. Adapun upaya untuk menciptakan putusan yang baik harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Pertimbangan ini dapat meliputi pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya juga pertimbangan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
- b. Alasan hukum yang menjadi dasar dari putusan harus dicantumkan argumen yuridis sehubungan dengan perkara yang diperiksa.²⁷

Selain itu untuk menciptakan putusan yang baik perlu diperhatikan pula adanya kebebasan hakim dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Prinsip kebebasan ini perlu sekali dan mutlak dibutuhkan, sebab manakala dihubungkan dengan tugas hakim, nampaknya ia harus bersikap tidak memihak agar tercipta keadilan. Keadilan, apabila dihubungkan/dikaitkan dengan bidang hukum terutama putusan pengadilan dan pertimbangan hakim, mengandung arti *impartiality* (sikap tidak memihak). Pada kelanjutannya sikap tidak memihak ini

²⁶ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Class Action serta Arbitrase dan Alternatif*, PT. Grafitti, Bandung, 2003, hlm. 109-110.

²⁷ Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 123.

melahirkan ide *equality* (persamaan) tertentu dalam arti persamaan dalam perlakuan (*equality of treatment*). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **The Liang Gie** dalam bukunya berjudul “Teori-Teori Keadilan”: setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan orang lain harus memperoleh perlakuan yang sama, yang tidak memihak salah seorang.²⁸

Maka dalam hal mengadili itu, seorang hakim harus bebas tetapi harus pula bertanggung jawab. Kebebasan yang diikat tanggung jawab itu harus berpedoman kepada norma-norma tertentu, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian sangatlah besar peranan hakim demi tegaknya hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menegakkan hukum tertulis, tetapi kalau perlu menciptakannya asalkan atas dasar perasaan keadilan masyarakat. Oleh karena itu ada yang menyebutkan “hakim sebagai dewi keadilan, benteng keadilan atau hukum di tangan hakim”. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus meneriakkan dan menegakkan hukum demi tercapainya keadilan. Sehingga diharapkan hakim bukan hanya sebagai “corong undang-undang” tetapi “Hakim adalah mulut hukum”.²⁹

Dalam menghadapi setiap perkara yang diajukan, menurut **Socrates** sikap hakim dalam hal ini adalah “mendengarkan dengan hormat, menjawab secara bijaksana, mempertimbangkan dengan cermat dan akhirnya mengambil keputusan tanpa memihak”.³⁰

Melalui proses peradilan diperoleh putusan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Putusan hakim adalah berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat putusan dijatuhkan. Untuk menegakkan suatu undang-undang di

²⁸ Radisman F.S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL Co. 85, Jakarta, 1985, hlm. 20.

²⁹ *Ibid*, hlm. 22.

³⁰ *Ibid*, hlm. 21-22.

antaranya melalui peradilan, sejak undang-undang tersebut diundangkan, maka ketentuan atas penerapan undang-undang tersebut berada dalam kewenangan badan peradilan.

Peradilan melalui hakim yang berwenang memutuskan suatu sengketa untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Oleh karena kebenaran dan keadilan dari suatu undang-undang adalah peradilan, maka sejak saat undang-undang diundangkan, ketentuan kebenaran dan keadilan atas penerapan suatu undang-undang telah berpindah dari pundak badan legislatif ke pundak badan-badan peradilan.

Untuk menciptakan putusan yang baik perlu diperhatikan pula adanya kebebasan hakim dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.³¹ Diharapkan putusan hakim bebas dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Dalam praktek memang tidak mudah untuk membuktikan bahwa hakim tidak bebas dalam mengadili suatu perkara. Walaupun secara hukum sukar membuktikan terjadinya pelanggaran kebebasan hakim, akan tetapi melalui berbagai macam cara dapat ditarik kesimpulan bahwa ada sementara hakim tidak bebas mengadili perkara. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi (dalam arti negatif) kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara, antara lain :

1. Kualitas manusianya (hakimnya). Kualitas seorang hakim meliputi penguasaan ilmu hukumnya dan integritas pribadinya sehingga apabila hal itu dirinci, kualitas hakim harus meliputi unsur-unsur : profesional, bersih, jujur dan bertanggung jawab.
2. Jaminan Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan seorang hakim jelas mempunyai pengaruh yang besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini bukan saja mengenai tempat tinggal, tetapi juga tentang gajinya. Gaji yang tidak cukup akan berpengaruh besar terhadap seorang hakim, dapat terjadi kolusi antara seorang hakim dengan pihak-pihak yang berperkara.
3. Pendidikan Hukum. Hal ini berkaitan dengan kualitas lulusannya dan apabila sistem seleksi untuk menjadi hakim tidak berlangsung secara baik dan obyektif, tidak mustahil akan didapatkan seorang hakim yang profesionalitas dan integritasnya diragukan.
4. Budaya Hukum. Hal ini juga turut mempengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kesadaran hukum, akan tetapi juga kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang

³¹ Sri Soemantri, *Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia yang Berdasarkan Atas Hukum*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm. 82.

berlaku. Di samping itu masalah budaya hukum juga berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum tidak saja harus dimiliki oleh masyarakat pada umumnya akan tetapi juga oleh aparat pemerintah.³²

Secara umum format suatu putusan hakim (dalam perkara perdata) terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

a. Kepala Putusan atau Irah-irah.

Setiap putusan pengadilan harus berkepal :”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini untuk memberikan kekuatan eksekutorial (Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg).

b. Identitas para pihak.

c. Pertimbangan (Konsideran).

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Pertimbangan tersebut terdiri dari :

i. Pertimbangan mengenai peristiwanya yaitu mengenai duduk perkaranya.

ii. Pertimbangan mengenai hukumnya. Dalam hal ini memuat alasan-alasan hakim tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mengambil putusan, sehingga mempunyai nilai obyektif.³³

d. Amar (*dictum*).

Hal ini merupakan jawaban terhadap *petitum* atau tuntutan penggugat (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg).³⁴

Setelah ada putusan pengadilan belum berarti sengketa tersebut telah selesai secara tuntas, namun masih diperlukan eksekusi/pelaksanaan putusan, tidak hanya terhadap putusan Pengadilan Negeri, tetapi berlaku juga terhadap putusan Pengadilan Niaga. Pelaksanaan/eksekusi putusan Pengadilan Niaga berbeda dengan eksekusi/pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri.

E. Teori tentang Merek

³² *Ibid*, hlm. 89.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 213.

³⁴ Krisna Harahap, *Op.cit*, hlm. 113.

1. Pengertian Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, merek adalah: “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 tentang Merek, merek adalah: “tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”

Ada beberapa pengertian merek yaitu:

- 1) **Molengraaf**, merek adalah suatu tanda dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.³⁵
- 2) **Tirtaamidjaya**, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.³⁶
- 3) **HMN Purwosutjipto**, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.³⁷
- 4) **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, memberikan pengertian merek sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Bermerek dapat diasumsikan bercap, bertanda dan sebagainya.³⁸

³⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm 154.

³⁶ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 344.

³⁷ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 82.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 649.

- 5) **Harsono Adisumarto**, merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda perbedaan.³⁹
- 6) **Mellisa Ung** *a trademark can be a “any word, name, symbol, or device, or any combination there of used by a person to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown*⁴⁰.

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pengertian merek lainnya seperti yang dikemukakan **Freddy Rangkuti** bahwa merek dapat dibagi dalam pengertian lainnya yaitu⁴¹:

1. *Brand name* (nama merek) yang merupakan bagian daripada yang dapat diucapkan misal Pepsodent merek dari pasta gigi dan Toyota merek dari mobil.
2. *Brand mark* (tanda merek yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain, huruf atau warna khusus, misal Tiga Berlian Mitsubishi, Ferarri dengan kuda jingkrak.
3. *Trade mark* (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek.
4. *Copyright* (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, karya musik atau karya seni.

Dari pengertian-pengertian tersebut, **OK. Saidin** mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang

³⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 44.

⁴⁰ Mellisa Ung, *Trade Mark Law And The Repercussions of Virtual Property*, Common Law Conspectus, Catholic University of America, 2008, page. 4.

⁴¹ Freddy Rangkuti, *The Power of Brand Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus dengan SPSS*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 2.

memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴²

Freddy Rangkuti menyebutkan bahwa pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya suatu simbol, karena merek memiliki enam tingkat pengertian:

Pertama atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung di dalam suatu merek. Contoh mobil BMW seri 7 merupakan mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharga jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif.

Kedua manfaat. Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak hanya membeli atribut tapi juga membeli manfaat. Produsen harus dapat menterjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional. Misalnya atribut aman dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, yaitu tidak mengganti berbagai fungsi rem serta balon pelindung baik dari depan maupun samping kiri dan kanan. Manfaat fungsional ini dapat juga diterjemahkan dalam manfaat emosional, yaitu selama mengendarai BMW seri 7 akan merasa aman dan menyenangkan.

Ketiga nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai konsumen sebagai merek berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.

Keempat budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas.

Kelima kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

Keenam pemakai. Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya.⁴³

Suatu perusahaan yang memperlakukan merek hanya sekedar suatu nama, maka tidak akan melihat makna merek yang sebenarnya. Tujuan pemberian merek adalah mengembangkan serangkaian makna yang mendalam untuk merek tersebut yang mempunyai daya pembeda. Dengan enam tingkat pengertian di atas, perusahaan harus menentukan pada tingkat mana merek itu akan ditunjukkan.

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya di antara negara peserta Uni Paris, hal ini dikarenakan mereka

⁴² OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 345.

⁴³ Freddy Rangkuti, *Op.cit*, hlm. 36

mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini terjadi pula pada negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang.⁴⁴

Suatu merek supaya mempunyai daya pembeda maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*indivisualisering*” pada barang atau jasa yang bersangkutan. Di negara-negara industri maju merek dianggap sebagai “roh” bagi produk barang atau jasanya.⁴⁵ Merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan produk lainnya, juga sebagai penunjuk kualitas atas suatu produk, di samping sebagai suatu pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.⁴⁶

Jenis merek dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang dengan sejenis lainnya. Kedua merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis. Dengan melihat arti kata merek dan obyek yang dilindungi maka merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis.

Merek adalah tanda pengenalan asal barang dan jasa sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

Suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai (*sign*) haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil

⁴⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm 155.

⁴⁵ Insan Budi Maulana, *Op.cit*, hlm. 60.

⁴⁶ *Ibid.*

produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan dari seseorang dari barang-barang orang lain.⁴⁷

Merek juga memberikan jaminan nilai atas kualitas barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu: “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 ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Hak atas merek dapat diperoleh melalui dua sistem:

- 1) Sistem deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek.
- 2) Sistem konstitutif atau atributif (*first to files*), yaitu sistem yang mengatur bahwa hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya, maka dialah satu-satunya yang berhak atas sesuatu merek.⁴⁸

Selain kedua sistem tersebut, yang mendasarkan hak atas merek timbul karena pemakaian pertama dan karena adanya suatu pendaftaran merek, ada pula yang merupakan sistem campuran dari kedua sistem tersebut, yaitu hak atas merek tercipta karena pemakaian pertama tetapi cara mempertahankan dari pihak ketiga, baik dari segi perdata maupun pidana harus didaftarkan.⁴⁹

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi sebagai suatu monopoli, hanya berlaku untuk suatu barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik.

⁴⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977, hlm. 33.

⁴⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.cit.*, hlm.83.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 39.

Pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Dengan demikian, menurut **Sudargo Gautama** yang berhak atas merek adalah orang yang mempunyai barang-barang tersebut, karena ia memiliki sesuatu perusahaan yang menghasilkan barang itu (pabrik) dan suatu perusahaan dagang, suatu badan usaha yang memperdagangkan barang-barang dengan merek bersangkutan.⁵⁰

Merek sebagai hak milik dapat dialihtangankan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak merek dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum.

Walaupun sistem Undang-Undang Merek yang terdahulu telah mengikuti sistem "prinsip pemakai pertama", namun dalam kenyataannya prinsip yang digunakan berbeda. Hal ini disebabkan pendaftaran suatu merek dagang berarti bahwa pendaftar memiliki hak-hak khusus, maka telah dipergunakan oleh beberapa perusahaan untuk mengajukan merek dagang asing yang dikenal.

Beberapa merek dagang asing terkenal dimaksudkan untuk digunakan oleh pendaftar sendiri atau untuk dijual kepada perusahaan dalam negeri atau asing, sehingga pemilik asli merek dagang terkenal tersebut untuk memakainya sendiri bila ingin menembus ke pasar Indonesia. Dalam keadaan demikian pemilik asli merek dagang tersebut tidak dapat mempergunakan merek dagang tersebut, karena perusahaan lain telah mendaftarkannya dan mempunyai hak atas pendaftaran merek dagang tersebut lebih dahulu, sehingga ia dapat melarang pihak lain menggunakan merek dagang tersebut tanpa ijinnya.

Selain itu, Kantor Merek tidak akan dapat menerima dan akan menolak permohonan yang diajukan kemudian atas merek dagang yang sama walaupun pemohon adalah pemilik sendiri dari merek dagang, karena merek dagang tersebut telah didaftar terlebih dahulu oleh orang lain.

2. Pengertian Merek Terkenal

Sampai saat ini, sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

⁵⁰ Sudargo Gautama, Hukum Merek.....*Op.cit*, 1977, hlm. 10.

Merek juga tidak ditemukan definisi merek terkenal, namun penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek telah memberikan kriteria merek terkenal.

Menurut M. Yahya Harahap berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:⁵¹

1. Merek biasa (*normal marks*).
2. Merek terkenal (*well know marks*) dan
3. Merek termashur (*famous marks*).

Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi, merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek semacam ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugesti kepada masyarakat konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.⁵²

Di atas merek biasa adalah merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachement*) dan ikatan mitos (*mythical contex*) kepada segala lapisan konsumen.⁵³

Merek termashur yaitu merek yang karena perkembangannya telah dikenal secara luas di seluruh dunia, dan memiliki reputasi yang dapat digolongkan sebagai merek “aristokrat dunia”.⁵⁴

Untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termashur dalam kenyataannya sangat sulit. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran diantara keduanya. Apabila merek termashur didasarkan pada ukuran sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya,

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 81.

⁵² *Ibid*, hlm. 80-81.

⁵³ *Ibid*, hlm. 82.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 85.

maka pada dasarnya ukuran tersebut juga dimiliki oleh merek terkenal, oleh karena itu bagi yang mencoba membuat definisi merek temashur, kemungkinan besar akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.⁵⁵

Antara merek terkenal dan merek termashur terdapat persamaan-persamaan kriteria sehingga semua konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal.

Hingga saat ini sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas, bahkan upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian itupun hingga kini belum memperoleh kesepakatan. Bahkan selama perundingan Putaran Uruguay di bidang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* berlangsung hingga berakhir dan ditandatanganinya persetujuan pembentukan *World Trade Organization/WTO* tidak satu negara pun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut. Dalam ketentuan pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02-HC.01.01 Tahun 1987 mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991, Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Merek-merek yang dilisensikan haknya cenderung didominasi merek-merek terkenal. Pasal 16 ayat (2) TRIPs hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

⁵⁵ *Ibid.*

Indonesia juga belum berhasil membuat definisi merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek menentukan bahwa kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Di Amerika, pengertian merek terkenal adalah “*a mark is considered "famous" if it is "widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner.*”⁵⁶

Sedangkan Cina mendefinisikan merek terkenal sebagai “*The Chinese Trademark Office accepts documentation of the following five elements to determine whether a mark should receive well-known status: (1) the extent to which the relevant general public is aware of the trademark; (2) the duration of the use of trademark, including the history and sphere of the use and registration of trademark; (3) the duration, geographical areas and extent to which the knowledge of the trademark covers, including but not limited to the mode and geographical areas of advertising and sales promotion, the types of promoting media as well as the budget fixed for the advertising; (4) the record of the trademark protected as a well-known trademark, including the trademark being protected as a well-known trademark in China or other countries and regions; and (5) the well-known nature of the trademark, including the output, sales volume, sales income, profit and taxes paid as well as sales areas and so forth of the principal products bearing the trademark.*”⁵⁷

3. Prosedur Permintaan Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemodiredjo, di seluruh dunia ada 4 (empat) sistem pendaftaran merek, yaitu:⁵⁸

⁵⁶ Breann M. Hill, *Achieving Protection of The Well-Known Mark in China: Is There A Lasting Solutions?*, University of Dayton Law Review, Winter, 2009, page 4.

⁵⁷ *Ibid*, page 9.

⁵⁸ OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 362-363.

- 1) Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.
- 2) Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.
- 3) Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
- 4) Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

Pendaftaran tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, menurut sistem ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atau nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg dan Rumania.

Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu, sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang dan Indonesia.

Pendaftaran dengan mengumumkan sementara, sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.

Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya, pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap

menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.

Pendaftaran lah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian bagi mereka yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademark*), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur.⁵⁹

Pemilihan suatu sistem pendaftaran merek didasarkan atas alasan tertentu dengan melihat besar kecilnya manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem tersebut. Indonesia sejak Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 telah menggunakan sistem konstitutif, yang pada undang-undang terdahulunya menggunakan sistem deklaratif. Menurut sistem konstitutif ini maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan dilindungi bila mereknya itu tidak didaftarkan. Hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Kantor Merek.

Ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa proses pemberian hak atas merek diawali dengan pengajuan permintaan atau permohonan pendaftaran merek oleh pemilik merek yang beritikad baik atau kuasanya atau oleh pemilik merek yang terdiri dari 1 (satu) orang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum kepada Kantor Merek. Dengan adanya permintaan tersebut maka undang-undang menerbitkan kewenangan kepada negara untuk memberi hak khusus kepada pemilik merek.

Negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek berdasarkan kuasa Undang-Undang atau *legal mandatory*, artinya bahwa negara mendapat mandat dari Undang-Undang untuk memberikan hak khusus kepada pemilik merek, yang kemudian mandat yang dipegang negara tersebut lebih lanjut didelegasikan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui instansi merek distrukturkan di bawah Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak khusus yang diberikan negara meliputi:⁶⁰

⁵⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm 175.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek*, *Op.cit*, hlm. 361.

- 1) Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*) yaitu hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek yang terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi orang lain.
- 2) Mewujudkan hak monopolitas atau *monopoly right*, yaitu siapapun dilarang meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan barang atau jasa tersebut, sesuai dengan patokan-patokan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yakni permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila memiliki kandungan persamaan secara menyeluruh (*entereties similar*) atau pada pokoknya (*nearly resembly*) dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.

Apabila merek yang telah didaftarkan telah habis jangka waktu perlindungan hukumnya maka wajib didaftarkan kembali. Arti pentingnya pendaftaran merek agar mendapat perlindungan hukum dari negara yang bersangkutan, sehingga kelak jika terjadi suatu peniruan atau pemakaian tanpa ijin dari pemilik maka akan membantu mempermudah proses penyelesaiannya. Seperti diketahui di Indonesia sering terjadi, merek dari negara asing yang telah didaftar di negaranya masuk tanpa harus memperhatikan perlunya mendaftarkan merek tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan berlaku hingga sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang bersangkutan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Hak yang ada pada pemilik merek tersebut tidak hanya meliputi pemakaian merek saja, tetapi juga pada merek yang secara pokok sama dengan yang dipakai pada barang-barang sejenis.

Menurut Undang-Undang Merek tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek, hanya saja pendaftaran merek yang dilakukan akan mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif, yaitu pendaftaran yang telah dilakukan pemilik terhadap merek telah memberikan suatu hak atas merek, dengan memperoleh sertifikat merek dari Kantor Merek (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Adapun sertifikat merek ini dipakai sebagai alat bukti yang sah bahwa seseorang itu telah memakai suatu merek tersebut sebagai alat bukti terhadap orang lain, dan pemilik merek cukup dengan

mengajukan surat pendaftaran dan sertifikat merek sebagai alat bukti bahwa ia adalah pemakai pertama, sedangkan pihak lain yang belum mendaftarkan mereknya harus berusaha untuk membuktikan dengan alat bukti yang lainnya bahwa ia adalah pemilik merek dari merek yang didaftarkan. Berkenaan dengan pemberian hak atas merek terhadap barang yang diproduksi oleh seseorang atau badan usaha, maka akan dikatakan sebagai merek barang setelah barang yang bersangkutan telah beredar di pasaran.⁶¹

Apabila seseorang yang sudah memiliki merek akan tetapi belum memperdagangkan barangnya dengan merek itu, maka belum dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut telah memakai merek yang telah dibuat dan dikatakan bukan pemakai pertama. Terhadap barang-barang yang telah mendapat ijin perusahaan dan telah diproduksi serta telah menempelkan merek tersebut pada barang, akan tetapi barang yang bersangkutan masih belum diedarkan ke pasaran, maka belum dapat dikatakan telah memakai merek.

Pemakaian terhadap hak atas merek harus berlangsung dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena hak atas merek akan tercipta sebagai akibat dari dipakainya merek itu di dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi dapat dikatakan, bahwa pendaftaran merek tersebut bersifat teritorial.

Ketentuan ini berlaku pula bagi permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam Konvensi Paris, maka mengatur juga permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas seperti yang tercantum dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan hak prioritas harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat ketentuan sebagai berikut:

⁶¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.cit*, hlm. 93.

- 1) Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam bulan.
- 2) Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris.
- 3) Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan.
- 4) Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari di mana perlindungan tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek di mana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang penerimaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, bukti tersebut berupa surat permintaan pendaftaran merek beserta tanda penerimaan permintaan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. Apabila bukti yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat penerimaan atau tanda penerimaan, maka pengesahan atas salinan tersebut diberikan oleh Kantor Merek di negara yang menjadi tempat permintaan pendaftaran merek diajukan untuk pertama kali.

Permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas dianggap ditarik kembali apabila dalam jangka waktu paling lama tiga bulan, pihak yang mengajukan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan berupa penyertaan bukti tentang penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut serta bukti tentang hak prioritas tersebut tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Selanjutnya Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali pengajuan tersebut kepada yang bersangkutan secara tertulis, dengan menyebutkan alasannya. Menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ditentukan bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi dalam waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana

dimaksud Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Hak prioritas adalah hak setiap orang yang telah mengajukan aplikasi permintaan suatu hak atas merek kepada suatu negara dan peserta Uni untuk mengajukan pendaftaran di lain negara (Pasal 4a ayat (1) Konvensi Paris Revisi Stockholm 1967). Pesatnya kemajuan lalu lintas perdagangan berpengaruh terhadap penggunaan merek, dahulu merek hanya berlaku dalam suatu wilayah negara saja sekarang dituntut berlaku di negara lain. Hal ini baru akan dilakukan jika didaftarkan di negara tempat pemasaran barang.

Keberhasilan pendaftaran akan menimbulkan suatu hak eksklusif yang memakai merek tersebut. Maksud dari hak eksklusif ini adalah suatu hak yang diberikan pada pihak yang berwenang dalam bidang merek untuk mempergunakan merek serta untuk mencegah orang lain memakai merek tersebut.

Apabila dibandingkan dengan Cina, ada lima prinsip penting dalam pendaftaran merek di Cina yaitu:⁶²

1. *Protection upon registration.*

It means that, if a trademark owner wishes to protect its trade mark in China, he needs to have it registered in China first. As being different from the trade marks laws of many other countries, the protection of a registered trade mark shall begin from its registration date, not the filling date. Of course, this principle is not absolute, because well-known trade marks that are not registered in China can also be protected under the Paris Convention and the Chinese Trade mark Law, but in passive manner.

2. *Voluntary registration.*

Even though the trade mark protection can only be obtained after registration, it is not obligatory for the trade mark owners to obtain registration, who are free to use a mark as long as it does not violate the stipulations of the Chinese Trade mark Law. To be specific, the use of unregistered trade mark shall not infringe any other party's rights on their registered marks in respect of similar goods. Also, a trade mark is not allowed for use if they comprise a state name, a national flag, a national emblem, a foreign geographic name well known to the public, or a discriminative, exaggerating, misleading, unethical word or design.

3. *Substantive examination.*

⁶² Danny Chen, *Trade mark Laws and Practice in China*, European Communities Trade Mark Association, 27th Annual Meeting in Killarney, 2008.

As different from the trade mark laws of many European countries, the Chinese Trade mark Law requires that substantial examination shall be registered or not. The substantive examination shall be conducted both on absolute grounds and relative grounds.

4. Unified registration, separate administration.

In China, the Trade mark Office is the only governmental organ responsible for trade mark registration, while the trade mark administration is carried out by Administrations for Industry and Commerce at all levels in their respective areas, which appears to be very efficient.

5. Judicial examination.

No matter whether in a trade mark infringement case or administrative procedure during the course of trade mark registration, it is always possible to bring the case to a court for final judgment.

4. Perlindungan Pemegang Hak Atas Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

a. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Secara Preventif

1) Sistem Pemeriksaan Pendaftaran Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa proses pendaftaran merek meliputi beberapa tahap dengan cara yaitu: pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan dan penerbitan sertifikat.

a) Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memeriksa seluruh kelengkapan permohonan. Adapun jangka waktu pemeriksaan formalitas ini adalah 30 hari khususnya terhadap permohonan yang sudah lengkap akan diberikan tanggal penerimaan permohonan (*filling date*) sedangkan terhadap permohonan yang belum lengkap akan disurati untuk memenuhi kelengkapan permohonan dimaksud. Adapun jangka waktu pemenuhan kelengkapan permohonan dimaksud ditetapkan 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat tersebut. Pada prinsipnya bahwa tanggal pemenuhan kelengkapan adalah merupakan tanggal penerimaan permohonan (*filling date*). Namun demikian apabila pemohon dengan jangka waktu yang telah ditentukan di atas tidak memenuhi kelengkapan tersebut, maka permohonan dianggap ditarik kembali atas segala biaya yang telah

dibayarkan tidak dapat kembali artinya biaya tersebut hilang. Selanjutnya untuk pemeriksaan formalitas dalam pendaftaran merek telah diatur secara rinci dalam Pasal 13, 14, 15, 16 dan 17 Undang-Undang Merek.

b) Pemeriksaan Substantif

Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya, maka dengan pemeriksaan ini akan ditentukan apakah suatu permohonan pendaftaran merek dapat diterima ataupun ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Adapun lamanya pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan maksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Merek.

c) Pengumuman Permohonan

Dalam jangka waktu paling lama 10 hari setelah berakhirnya pemeriksaan substantif, terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui untuk didaftar akan dilakukan pengumuman selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam masa pengumuman bagi setiap pihak yang berkeberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut secara hukum dapat mengajukan keberatan. Karena Undang-Undang Merek pada dasarnya menjamin kepada pemohon merek yang menerima keberatan dan selanjutnya hal ini dapat menyampaikan sanggahan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak menerima keberatan tersebut. Pada prinsipnya menurut Undang-Undang Merek baik terhadap keberatan maupun sanggahan tersebut akan dijadikan bahan dalam pemeriksaan. Namun untuk memperjelas pengaturan terhadap permohonan pendaftaran merek maka secara rinci diatur dalam Pasal 21, 22, 24, 25 dan 26 Undang-Undang Merek.

d) Penerbitan Sertifikasi

Terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah melampaui masa pengumuman dan tidak pula terdapat keberatan ataupun dilakukan pemeriksaan kembali atas keberatan tersebut maka dalam waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman atau pemeriksaan tersebut maka Direktorat Jenderal berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Merek berhak menerbitkan atau memberikan sertifikat merek kepada Pemohon atau kuasanya dan hal ini dipertegas dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Merek. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Sertifikat Merek adalah merupakan tanda bukti hak atas merek tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek maka setiap pemohon harus memperhatikan syarat dan tata cara permohonan serta lampiran yang harus dipenuhi dalam setiap pengajuan permohonan pendaftaran merek tersebut, yang diatur secara rinci dalam Pasal 7 Undang-Undang Merek selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 (empat) yang diketik dalam bahasa Indonesia pada blanko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa, yang berisi:
 - Tanggal, bulan dan tahun permohonan.
 - Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
 - Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
 - Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak atas prioritas.
2. Surat permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan:

- Fotocopy KTP yang dilegalisir, bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.
- Fotocopy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum.
- Fotocopy akte peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif).
- Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan.
- Tanda pembayaran biaya permohonan.
- 20 (dua puluh) helai tiket merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm).
- Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran tersebut adalah miliknya.

Khususnya terhadap Indikasi-Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2) Produsen barang hasil pertanian.
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- c. Kelompok konsumen barang itu.

Berkaitan dengan proses serta waktu penyelesaian permohonan pendaftaran merek maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Nomor H1.PR.0710.03 tanggal 06 September 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia se Indonesia sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek sejak permohonan diajukan sampai dengan pemberian Sertifikat Merek diperlukan waktu selama 14 bulan 10 hari.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pendaftaran merek di daerah maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 09.PR.07.06 Tahun 1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Untuk Menerima Pendaftaran HaKI di daerah. Sebagai realisasinya maka sejak Januari 2001 permohonan merek dapat didaftarkan melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat. Namun demikian pendaftaran merek dapat pula melalui Sentra HaKI pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di daerah.

2) Sistem Perlindungan Merek di Indonesia

Pengaturan internasional mengenai HaKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HaKI Indonesia. Adapun standar HaKI Internasional beserta Sistem Administrasi Internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HaKI Indonesia, di samping itu telah memberikan sumbangan kepada sistem Administrasi HaKI di Indonesia. Indonesia telah menjadi peserta aktif dalam pengembangan HaKI Internasional, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi HaKI Dunia (WIPO).

Penerapan Persetujuan TRIPs selain mengacu pada standar normatif yang telah ditentukan, maka terhadap negara-negara anggota diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip GATT yang menjadi dasar penerapan persetujuan tersebut, yaitu: pertama prinsip *national treatment* (prinsip perlakuan nasional), yakni pemilik HaKI asing harus diberi perlindungan yang sama dengan warga negara dari negara yang bersangkutan; kedua, prinsip *most favoured nation* (MFN) yaitu prinsip negara-negara yang diuntungkan, atau non diskriminasi antara pemilik

HaKI asing dengan pemilik HaKI dari negara yang bersangkutan atau negara lain, ketiga aspek transparansi, juga merupakan salah satu prinsip utama GATT dengan memaksakan negara anggota untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan nasional dalam bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Sesungguhnya perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket komprehensif yang meliputi aturan-aturan perdagangan dengan dibentuknya WTO (*World Trade Organization*) mulai 1 Januari 1995, yang mengatur pula mengenai cara perlindungan HaKI. Pada dasarnya TRIPs menganut asas kesesuaian penuh (*full compliance*) maksudnya bahwa negara-negara anggota harus membuat hukum nasionalnya sendiri mengenai HaKI sesuai dengan ketentuan Persetujuan TRIPs. Mengingat bahwa Indonesia menjadi salah satu anggota WTO yang secara otomatis terikat pada TRIPs, hal seperti ini dapat diwujudkan dengan penyempurnaan berbagai ketentuan undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Dalam memasuki pasar internasional perlindungan di bidang HaKI tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena perlindungan di bidang HaKI ini bagaikan keping mata uang yang memiliki dua sisi. Di mana pada sisi pertama sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan pada sisi yang lain akan memberikan kepercayaan internasional, khususnya kepercayaan para investor terhadap iklim di Indonesia yang mampu melindungi bidang HaKI, sebab jika *law enforcement* di bidang HaKI tidak mendapat prioritas tentunya barang-barang berkualitas akan enggan masuk pasar dalam negeri.⁶³ Para investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut: karena pasar domestik Indonesia sangat luas, sumber daya alam yang melimpah, upah tenaga kerja yang rendah dan

⁶³ Irwan Muslim Amin, *Masalah Sekitar Klaim dan Perdagangan Internasional yang Berhubungan dengan HaKI*, Makalah Seminar Peranan HaKI dalam Era Persaingan Bebas, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999, hlm. 2.

liberalisasi aturan penanaman modal asing serta pajak dan tarif di berbagai sektor lebih rendah.

Indonesia menganut sistem “pendaftaran pertama” dengan tambahan kata-kata “pendaftar pertama yang beritikad baik”. Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa 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 ataupun dapat menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat yang mengcoh atau menyesatkan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek pada prinsipnya harus disertai dengan itikad baik, apabila dalam pendaftaran merek tidak disertai dengan itikad baik maka secara hukum permohonan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek Tahun 2001.

Berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek khususnya dengan Hak Prioritas dalam Pasal 11 Undang-Undang Merek disebutkan mengenai permohonan pendaftaran merek dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Namun dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Merek dapat diuraikan lebih lanjut bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (sebagaimana telah diubah beberapa kali) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* maka sebagai bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang menimbulkan Hak Prioritas diatur secara tegas dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek.

Prinsip Undang-Undang Merek Tahun 2001 mengatur pula mengenai perlindungan Indikasi-Geografis dan Indikasi-Asal maka untuk memperjelas perbedaannya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan yaitu bahwa Indikasi-Geografis ini dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi-Geografis akan mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2) Produsen barang hasil pertanian.
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri,
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Sedangkan makna dalam Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Merek, bahwa permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak bila tanda tersebut:

- a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya.
- b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa indikasi-geografis yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan hukum, yang berlangsung selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada. Sedangkan pada indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda

yang sama dengan indikasi-geografis, tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

3) Jangka Waktu Perlindungan

Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar diatur dalam Pasal 28, 35, 36, 37 dan 38 yang isinya sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa Merek Terdaftar mendapat perlindungan hukum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Adapun Pasal 35 Undang-Undang Merek mengatur perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar.

- 1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- 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.
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36 Undang-Undang Merek, permohonan perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang tersebut barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek.
- b. Barang atau jasa sebagai dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37 Undang-Undang Merek, mengatur mengenai:

- 1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Merek.

- 2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Merek.
- 3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- 4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada pengadilan Niaga.
- 5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa:

- 1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- 2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Merek atau Kuasanya.

b. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Secara Represif

1) Pelanggaran Hak Atas Merek

Pelanggaran terhadap merek dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak pemilik merek terdaftar baik yang mencoba ataupun yang melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek terkenal di masyarakat, tanpa harus memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi secara hukum.

Dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum tersebut dapat dimasukkan juga pada pelanggaran norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, yang menjurus pada persaingan curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah. Hal yang demikian dapat mengacaukan perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Sesungguhnya hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi ijin kepada pihak lain untuk mempergunakannya. Selanjutnya hak khusus tersebut memberi makna bahwa barang siapa mempergunakan hak atas merek tanpa seijinnya, berarti yang mempergunakan hak tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun maksud perbuatan penggunaan merek tanpa hak berarti pihak pelaku telah melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan pemilik merek kemungkinan menderita kerugian, sedangkan pihak konsumen dapat pula dirugikan karena adanya kesan seolah-olah barang tersebut seperti aslinya.

Pelanggaran terhadap hak khusus tersebut berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Merek memberi peluang bagi pemilik merek terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan atau tuntutan ganti kerugian kepada orang yang mempergunakan merek tanpa hak, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk mengajukan tuntutan tindak pidana atas merek, hal ini menurut Noegroho Amin sebagaimana dikutip oleh Kunti Widayati⁶⁴ bahwa penggunaan merek tanpa hak dapat termasuk perbuatan melawan hukum dan dapat juga termasuk perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:

a) Perbuatan Melawan Hukum

⁶⁴ Kunti Widayati, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual Khusus di Bidang Merek di Kota Samarinda*, Sekolah Pascasarjana, UGM, Yogyakarta, 2006.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk maksud tertentu, dengan cara melanggar kepatutan ataupun itikad yang tidak dapat dibenarkan oleh orang banyak. Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan pidana memiliki persamaan yaitu perbuatan tersebut melanggar larangan yang ada. **Rachmad Setiawan** memberikan perbedaan yaitu menurut hukum pidana perbuatan tersebut menyangkut langsung ketertiban umum, sedangkan perbuatan melawan hukum bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan hanya sekedar menyinggung ketertiban umum.⁶⁵

Adapun penggunaan merek terdaftar tanpa seijin pemiliknya berarti telah mempergunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya pada merek terdaftar tanpa hak, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Merek yaitu:

”Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk mempergunakannya.”

Terhadap pemilik merek terdaftar, yang mereknya dipergunakan pihak lain tanpa sejinnya, berarti penggunaan merek tersebut dilakukan tanpa hak, sehingga pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Merek.

b) Perbuatan Pidana

Penggunaan merek terdaftar tanpa seijin pemilik merek, berarti penggunaan dengan melakukan suatu perbuatan atau yang dilarang oleh suatu peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek, yaitu pada intinya mengatur bahwa yang

⁶⁵ Rachmad Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 5.

dapat mempergunakan merek terdaftar adalah pemilik merek atau orang lain yang diberi ijin untuk mempergunakannya, dan selanjutnya perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya atau karena adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan orang banyak, yaitu karena perbuatan pidana.

Menurut **Moelyatno**, yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.⁶⁶ Jadi penggunaan merek terdaftar tanpa seijin pemilik merek berarti telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka pemilik merek wajib dilindungi secara hukum berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Merek. Adapun perbuatan tersebut menurut Pasal 90 Undang-Undang Merek diancam dengan hukuman pidana, namun secara tegas ketentuan ini mengatur bahwa perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan/menggunakan merek yang sama dengan pokok atau pada keseluruhannya tanpa seijin pemiliknya. Akibat perbuatan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa barang tersebut sama dengan merek terdaftar sehingga dapat menimbulkan kekeliruan khalayak ramai dalam pergaulan perniagaan. Seharusnya perbuatan tersebut dilarang karena menurut Pasal 90 Undang-Undang Merek bahwa perbuatan penggunaan merek terdaftar tanpa seijin pemilik merek merupakan kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa larangan-larangan penggunaan merek terdaftar diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93 Undang-Undang Merek juga meliputi larangan untuk memperdagangkan barang atau jasa yang patut diketahui barang-barang tersebut menggunakan merek orang lain tanpa hak. Larangan ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Merek dan selanjutnya menurut Pasal 94 ayat

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 38.

(2) menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana pelanggaran.

2) Sanksi Atas Pelanggaran Merek

Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar hak merek orang lain dapat bersifat perdata, pidana ataupun administrasi bahkan dapat juga tindakan pencegahan yang sifatnya non yuridis.

a) Penanganan Melalui Hukum Perdata

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam Hukum Perdata, pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Adapun tindakan gugatan dari pihak yang dirugikan (Penggugat) mendasarkan gugatannya atas dasar persaingan curang. Menurut **Parker J** dalam tulisannya yang dikutip **Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah** hal tersebut dikategorikan perbuatan melanggar hukum.⁶⁷ Demikian halnya sebagai pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa dirinya menderita kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penggugat tersebut.

Kendati demikian gugatan atas pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berupa permintaan ganti rugi dan atau dengan perintah penghentian dari semua pemakaian merek tersebut sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek. Ketentuan ini merupakan landasan untuk menindak terhadap pelanggaran-

⁶⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 38.

pelanggaran merek terdaftar, dengan penerapan Pasal 76 Undang-Undang Merek tersebut sebagai dasar gugatan.

b) Penanganan Melalui Hukum Pidana

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap suatu tindakan yang melanggar hak seseorang di bidang merek, yaitu Pasal 256 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

”Barang siapa memakai merek yang tulen untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang-barang itu.”

Pasal 393 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain, atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama, firma atau mereka yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 393 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94 Undang-Undang Merek. Adapun tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak

pidana merek diancam dengan pidana maksimum masing-masing yaitu:

- 1) Lima tahun penjara dan atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 untuk penggunaan merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- 2) Empat tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 800.000.000,00 untuk penggunaan merek terdaftar yang sama pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- 3) Lima tahun penjara dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,00 untuk penggunaan merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi-geografis untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar.
- 4) Empat tahun penjara dan/atau denda Rp. 800.000.000,00 untuk penggunaan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis untuk barang yang sama atau jenis dengan barang terdaftar.
- 5) Diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4.
- 6) Empat tahun penjara dan/atau denda Rp. 800.000.000,00 untuk penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal yang bisa memperdaya atau menyesatkan masyarakat.
- 7) Satu tahun penjara atau denda sebesar Rp. 200.000.000,00 bagi yang dalam sistem Hukum Indonesia, tetap memberlakukan asas-asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang mana Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 merupakan peraturan khusus, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan umum sehingga yang dipakai adalah peraturan khusus.

c) Penanganan Melalui Administrasi Negara

Negara dapat menggunakan kekuasaannya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, untuk melindungi pemilik hak yang sah. Tindakan yang bisa dilakukan melalui kewenangan administrasi negara diantaranya melalui Pabean, Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan.⁶⁸

1) Penanganan Oleh Pabean

Dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan di Indonesia, telah ada mekanisme hukum untuk melindungi merek. Ketentuan pada Bab X Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memuat ketentuan Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang kepabeanan di Indonesia diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Meskipun telah diatur kewenangan instansi kepabeanan untuk mengawasi seluruh lalu lintas barang, tetapi dalam hal pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ini, masih memerlukan peran serta pemilik atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual serta instansi teknis lainnya. Pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Setempat (daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung) untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Bea Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari

⁶⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm 207-210.

Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

2) Penanganan oleh Badan Standar Industri

Barang-barang yang memakai merek tidak sah dapat kita duga tidak memenuhi persyaratan standar industri yang telah ditentukan, baik komposisinya maupun kualitasnya. Dengan demikian, barang tersebut dapat dikatakan di bawah standar (*inferior quality goods or services*), penggunaan merek yang tidak sah tersebut juga adalah usaha untuk mengelabui konsumen. Tindakan serupa tersebut merupakan salah satu objek pengawasan dari Badan Standar Industri. Kenyataan seperti itu mengharuskan badan tersebut mengeluarkan keputusan untuk melarang peredaran barang tersebut karena tidak terjaga keamanannya juga sekaligus merugikan konsumen dan pemilik merek.

3) Penanganan oleh Badan Standar Periklanan

Pengawas periklanan dengan kewenangannya dapat mengontrol situasi persaingan di pasaran melalui kode etik periklanan. Dengan demikian, sedini mungkin dapat dicegah adanya pelanggaran terhadap hak merek orang lain. Pengawas periklanan bisa melarang iklan merek yang menyesatkan konsumen, sehingga konsumen dihindarkan dari kerugian.

5. Perkembangan Pengaturan Merek

Sejak tahun 1912 Indonesia telah menggunakan Undang-Undang Merek Dagang yang disebut dengan *Reglement Industieele Igendom Kolonien 1912*. Undang-Undang ini melindungi merek dagang selama 20 (dua puluh) tahun.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Undang-Undang ini masih berlaku hingga tanggal 1 Oktober 1961 dengan alasan untuk mengisi

kekosongan/tidak adanya Undang-Undang Merek di dalam pengaturan perundang-undangan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang Tahun 1961 menganut sistem "pemakai pertama" dan dimungkinkan juga mengajukan permohonan pendaftaran untuk dapat memiliki "hak khusus"

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang berlaku sejak tanggal 28 Agustus 1992. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menganut sistem "prinsip yang pertama mengajukan permohonan."

Perkembangan di bidang teknologi, industri dan kerjasama antar negara negara menyebabkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai lagi kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Secara umum dapat dikatakan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 meliputi perubahan-perubahan di bawah ini:

- a) Penyempurnaan perlindungan hukum atas merek terkenal tidak saja pada barang sejenis tetapi juga untuk barang atau jasa tidak sejenis (Pasal 6).
- b) Penyempurnaan terhadap permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih kelas barang dan jasa.
- c) Penyempurnaan terhadap penghapusan dan pembatasan merek (Pasal 51).
- d) Penyempurnaan terhadap merek suatu barang yang dilihat dari indikasi geografis dan indikasi asal (Pasal 79a).
- e) Penyempurnaan terhadap pendaftaran hak atas merek jasa (Pasal 43).
- f) Penyempurnaan terhadap pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek (Pasal 56).
- g) Penyempurnaan terhadap permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar yang ditolak oleh Kantor Merek (Pasal 85a).

Sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting di era perdagangan global,

terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna meningkatkan layanan bagi masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibandingkan dengan Undang-Undang Merek lama antara lain:⁶⁹

- a) Menyangkut proses penyelesaian permohonan, dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan.
- b) Jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman Undang-Undang Merek yang lama.
- c) Hak prioritas, dalam undang-undang ini diatur apabila pemohon tidak melengkapi buku penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.
- d) Ditolaknya permohonan yang merugikan pemohon, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.
- e) Dalam undang-undang ini diatur tentang perlindungan terhadap indikasi geografis.
- f) Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

F. Kerangka Berpikir

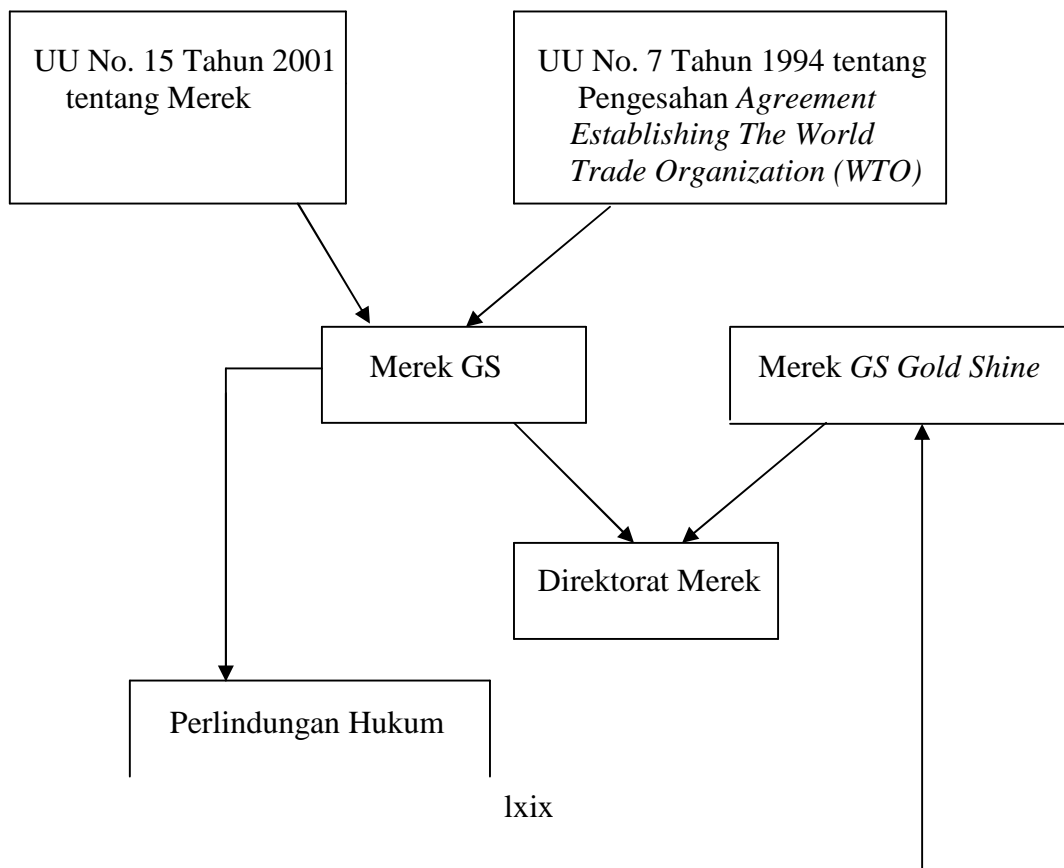
⁶⁹ OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 331-338.

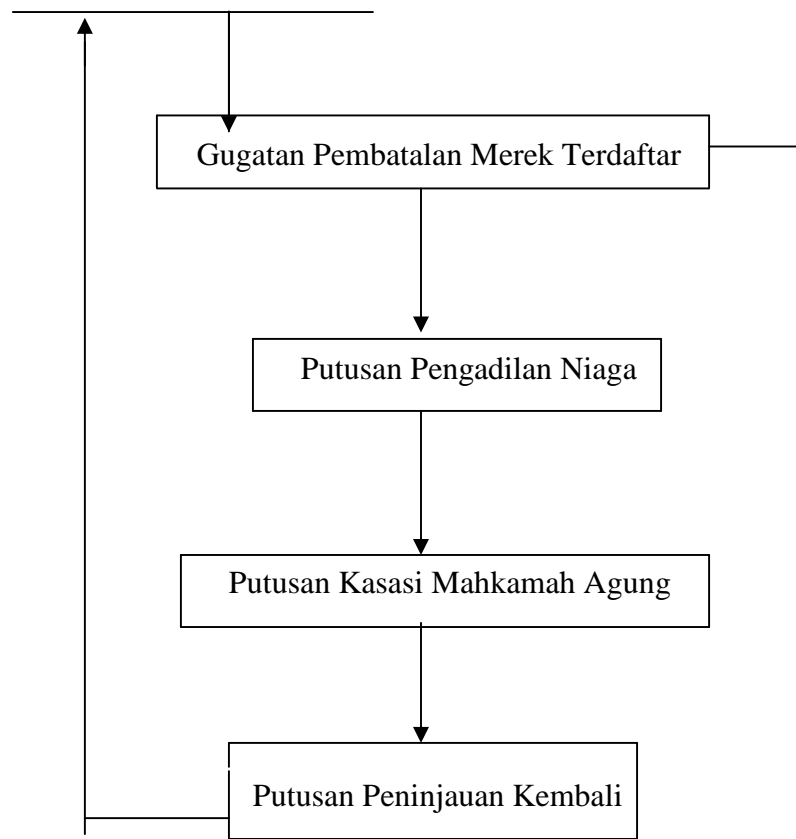
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2006 telah menangani perkara sengketa pembatalan hak merek terdaftar *GS Gold Shine*. Sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan didasarkan pada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan). Penyelesaian perkara ini melalui 3 (tiga) tahap peradilan yaitu peradilan tingkat pertama (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), kasasi di Mahkamah Agung dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Dari proses penyelesaian sengketa tersebut (sejak peradilan pertama sampai peninjauan kembali) akan penulis kaji apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali dalam memutus perkara sengketa antara *GS Yuasa Corporation* dan Ny Lusi Darmawati Waloyo sebagai pemegang merek *GS Gold Shine*, dan apakah putusan hakim Peninjauan Kembali tentang pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pertimbangan Hakim di sini adalah pertimbangan dalam putusan hakim Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa merek GS adalah merek terkenal milik Penggugat mengacu pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang kriteria penentuan merek terkenal, merek yang didaftarkan oleh Tergugat memiliki persamaan keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) sehingga pendaftaran merek *GS Gold Shine* oleh Tergugat didasari itikad tidak baik, yaitu adanya niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Penjelasan), pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar yang beritikad baik di Indonesia atas merek GS (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), pertimbangan yang membatalkan pendaftaran merek *GS Gold Shine* oleh Tergugat karena dilandasi itikad tidak baik (Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Adapun bagan dari kerangka berpikir tersebut di atas adalah sebagai berikut:





G. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang berjudul Penegakan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh Penegak Hukum di Surakarta oleh Waito Wongateleng (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret). Penelitian ini membahas mengenai penegakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh penegak hukum di Surakarta dan faktor-faktor yang menghambat penegakan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek oleh penegak hukum di Surakarta.
2. Penelitian yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penolakan Pendaftaran Merek Dagang “J.J Winter-Melontea” oleh Tatik Hadiyanti (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret). Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa penolakan pendaftaran merek dengan prinsip-prinsip putusan yang baik dan untuk mengetahui keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa penolakan pendaftaran merek.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dikutip dalam Setiono⁷⁰ ada lima konsep hukum, yaitu:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.

Konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep ketiga yakni hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Hukum hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum manakala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit yang berdaulat, seperti yang dikatakan **Austin** bahwa (*positive*) *law is command of sovereign*. Hukum bukan lagi asas-asas abstrak yang tidak dapat ditunjukkan di mana dan bagaimana rumusannya yang jelas dan tegas, dan bagaimana pula ciri-cirinya yang mengenal bahwa “hukum” itu memang benar-benar hukum. Hukum dalam konsep kaum positivis ini bukan lagi hanya berupa ius, melainkan harus benar-benar berciri *lex* atau *lege*.⁷¹ Hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara

⁷⁰Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hlm 20.

⁷¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.38.

dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁷²

Setiap penelitian baik yang berupa asas moral, keadilan ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgemade* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut metode doktrinal.⁷³

Dalam hal ini penelitian hanya ditujukan pada *court decision*, yaitu apa yang diputuskan oleh Hakim dalam penyelesaian suatu kasus/sengketa. Setiap penelitian yang mendasarkan pada norma yang berupa asas moral keadilan ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun *judge made law* yang selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem/ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka penelitian hukum ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal dan metodenya disebut metode doktrinal.⁷⁴

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan mengakses data Penulis mengambil lokasi penelitian di:

- a) Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c) Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- e) Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

C. Bentuk Penelitian

Menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian evaluatif-preskriptif, penelitian ini dimaksudkan:

⁷² *Ibid*, hlm. 33

⁷³ *Ibid*, hlm. 34.

⁷⁴ *Ibid*.

- a. Untuk menilai apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga, hakim tingkat Kasasi dan hakim Peninjauan Kembali tentang pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* oleh *GS Yuasa Corporation*.
- b. Untuk menilai apakah pertimbangan hakim peninjauan kembali sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) salah satunya lampiran 1 C yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*, diisngkat Persetujuan TRIPs (Persetujuan Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Perdagangan Barang-Barang Palsu).
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 6) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).
 - 7) Putusan Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - 8) Putusan MA Nomor 06K/N/Haki/2007.

- 9) Putusan MA Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007.
 - 10) Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Merek dan Putusan Pengadilan Niaga tentang Merek.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, majalah serta surat kabar.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka menggunakan penelusuran katalog yaitu suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.⁷⁵ Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mencari bahan pustaka, turunan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, turunan putusan Mahkamah Agung, turunan putusan Peninjauan Kembali khususnya mengenai merek yang lebih khusus lagi mengenai pembatalan merek terdaftar.
- b. Menginventarisasi norma-norma dan hukum positif merek.
- c. Menginventarisasi asas-asas hukum merek dalam putusan hakim tentang sengketa pembatalan merek terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berasal dari studi pustaka akan dianalisis dengan berdasarkan persoalan yang terkait, kemudian diberikan alternatif-alternatif solusi penyelesaian. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan melihat kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan secara deduktif dengan memperhatikan konsep hukum sebagai putusan-putusan yang dicipta oleh hakim (*in*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 105.

concreto) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kaidah hukum dari isi putusan hakim yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Pertimbangan tentang kenyataan yang didapati oleh hakim setelah memeriksa perkara itu.
- b. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut.
- c. Amar atau diktumnya.⁷⁶

Setelah teridentifikasi tentang ketentuan-ketentuan normatif tentang alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan merek terdaftar kemudian dianalisa apakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* oleh *GS Yuasa Corporation* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif tentang alasan pengajuan permohonan pembatalan merek terdaftar.

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 60.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Hasil Penelitian

Deskripsi Kasus/Sengketa

GS Yuasa Corporation adalah suatu perseroan yang berkedudukan di *I, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto*, Jepang yang sejak tahun 1958 telah memproduksi serta memperdagangkan produk-produk *accu* (aki) dengan menggunakan merek *GS*, baik di negeri asalnya, Jepang maupun di berbagai negara di dunia dan telah didaftarkan di negara Jepang dengan Nomor 0580382 sejak tanggal 15 September 1961, Republik Rakyat Cina Nomor 99890 sejak tanggal 27 Desember 1979, Perancis Nomor 1487155 sejak tanggal 15 September 1978, Kanada Nomor TMA620,718 sejak tanggal 27 September 2004, Amerika Serikat Nomor 852,622 sejak tanggal 16 Juli 1968, Taiwan Nomor 00094118 sejak tanggal 21 Februari 1995, Indonesia Nomor 63999 tertanggal 21 Juli 1958 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang *accu* dan telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran Nomor 103873 tertanggal 30 Maret 1974, Nomor 187327 tertanggal 24 Oktober 1984, Nomor 340407 tertanggal 24 Oktober 1994, Nomor IDM000027599 tertanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014.

Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek *GS GOLD SHINE* daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Ny. Lusy Darmawati Waloyo beralamat di Jl. Sukadana Nomor 2, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat untuk melindungi jenis barang *accu* dan sel *accu* yang termasuk dalam kelas 9. Penggugat yaitu *GS Yuasa Corporation* merasa sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek *GS GOLD SHINE* atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek *GS* milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain.

1. a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek *GS Gold Shine* Oleh *GS Yuasa Corporation*

Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* dalam perkara Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu:

- Dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga Tergugat dianggap tidak hadir menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).
- Bahwa, meskipun pemeriksaan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) tetap akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:
 1. Apakah merek "GS" milik Penggugat telah terdaftar di Ditjend Haki sehingga Penggugat berkualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan merek "*GS GOLD SHINE*" milik Tergugat.
 2. Apakah pendaftaran merek *GS GOLD SHINE* didasari dengan itikad tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Ketentuan pasal ini memberi pengertian bahwa pada pokoknya yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanyalah pemilik merek yang terdaftar, namun demikian gugatan

pembatalan merek juga dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

- Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat antara lain mendalilkan bahwa merek GS telah terdaftar atas nama Penggugat, karenanya dalam hal ini Penggugat termasuk pada kelompok pemilik merek terdaftar, maka yang pertama sekali akan dipertimbangkan adalah apakah benar merek GS milik Penggugat telah terdaftar atau tidak.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 jo Pasal 28 Undang-Undang Merek, merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek terdaftar, sedangkan tanda bukti pendaftaran suatu merek adalah Sertifikat Merek yang diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal.
- Bahwa Penggugat untuk membuktikan pendaftaran merek GS di Indonesia mengajukan bukti-bukti:
 - Bukti P-1 dan P-2 masing-masing adalah fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir Tambahan Berita Negara RI tentang pendaftaran merek GS atas nama *Nippon Denchi Kabushiki Kaisha (Japan Storage Battery Co.Ltd)*, karenanya bukan atas nama Penggugat. Selain daripada itu karena bukti ini berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
 - Bukti P-3 adalah fotocopy Berita Resmi Negara pendaftaran merek GS atas nama sebagaimana bukti P-1 dan P-2 diatas.
 - Bukti P-4 s/d P-11 semuanya adalah Petikan Resmi pendaftaran merek GS atas nama tersebut di atas.
- Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana di atas bukan merupakan sertifikat merek, sedangkan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan mendalilkan sebagai pemegang hak atas merek GS tersebut, karenanya semestinya memegang sertifikat-sertifikat merek sebagaimana tersebut di atas dan mengajukan Sertifikat Merek dimaksud sebagai tanda bukti kepemilikannya. Karenanya dengan tidak mengajukan sertifikat merek sebagai tanda bukti pendaftaran merek, maka Pengadilan

berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *aquo*.

- Bahwa demikian juga bukti-bukti P-1 s/d P-11, pendaftaran merek GS tersebut diajukan oleh *Nippon Denchi Kabushiki Kaisha (Japan Storage Battery Co.Ltd)* bukan atas nama Penggugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua badan tersebut adalah sama, karenanya makin meyakinkan Majelis bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan dalam mengajukan gugatan ini.
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek *aquo*, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.
- Bahwa diktum putusannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut (*verstek*).
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verdklaarrd*).
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 06K/N/HaKI/2007 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek *GS Gold Shine* Oleh *GS Yuasa Corporation*

Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya mengajukan keberatan-keberatan mengenai:

- I. Keberatan Pemohon Kasasi mengenai pertimbangan hukum *judex facti* yang menyebutkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat

bukan merupakan sertifikat merek (putusan *judex facti* halaman 20 paragraf 3):

Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan sertifikat merek sedangkan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan mendalilkan sebagai pemegang hak atas merek GS tersebut, karenanya semestinya memegang sertifikat merek sebagaimana tersebut di atas dan mengajukan sertifikat merek dimaksud sebagai tanda bukti kepemilikannya. Karena dengan tidak mengajukannya sertifikat merek sebagai tanda bukti pendaftaran merek, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan kepentingannya dalam mengajukan *gugatan a quo*.

- II. Pemohon Kasasi keberatan mengenai pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bukti P-1 s/d P-11, pendaftaran merek GS tersebut diajukan *Nippon Denchi Kabushiki Kaisha (Japan Storage Battery Co.Ltd)* bukan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua badan tersebut adalah sama, karenanya makin meyakinkan Majelis bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan dalam mengajukan gugatan ini (amar putusan halaman 21 paragraf 1).
- III. *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti P-12 sampai dengan bukti P-54 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
- IV. Mengenai ketidakhadiran Termohon Kasasi dalam persidangan.
- V. Pemohon Kasasi adalah perusahaan Jepang yang merupakan investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.

Pertimbangan hakim Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* dalam perkara Nomor 06K/N/HaKI/2007 yaitu:

- Mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. I sampai dengan ad. III:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).

- Mengenai keberatan-keberatan ad IV sampai dengan ad.V:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut harus ditolak karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *GS YUASA CORPORATION*, harus ditolak.
- Bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.
- Bahwa diktum putusan kasasi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: *GS YUASA CORPORATION* tersebut.
 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019/PK/Pdt.Sus/2007 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek GS Gold Shine Oleh GS Yuasa Corporation

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali mengajukan alasan-alasan:

I. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

1. Berkenaan dengan penerapan hukum acara pemeriksaan tingkat kasasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "adanya kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, termasuk di dalamnya kesalahan penerapan hukum acara dan materiil pembuktian, sehingga pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak masuk kewenangan Mahkamah Agung adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar.

Bahwa penilaian terhadap bukti fotokopi sebagai bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian sempurna dan putusan untuk mengesampingkan bukti yang berupa fotokopi tersebut, merupakan penerapan hukum acara dan materiil pembuktian menurut KUHAP dan bukan hukum acara perdata sehingga kesalahan *judex facti* dalam menerapkan hukum acara dalam perkara *aquo*, jelas masuk dalam kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi.

2. Berkenaan dengan penerapan hukum pembuktian.

Bahwa Majelis Kasasi menyatakan penerapan hukum dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sudah benar, sehingga pertimbangan Majelis Kasasi sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan Petikan Resmi dan bukti fotokopi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan, pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak benar karena Petikan Resmi Merek

merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI yang dapat dijadikan sebagai bukti di Pengadilan untuk membuktikan terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek. Bahwa bukti-bukti berupa Petikan Resmi Merek dan fotokopi dari Penggugat/Pemohon PK sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat/Termohon PK sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk meragukan keaslian dari bukti-bukti Penggugat.

3. Berkenaan dengan putusan yang tidak disertai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa Mahkamah Agung tidak memberi pertimbangan yang cukup mengenai kenapa dan mengapa sehingga menyatakan penerapan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat berkaitan dengan keberatan Pemohon Kasasi. Sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam Pasal 23 Ayat (1) serta Yurisprudensi.

II. TERDAPAT BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (*NOVUM*) Pasal 67 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 yaitu:

- i. Sertifikat Pengalihan Hak Merek Daftar No. IDM000027599, 421093, 412092, 476010, IDM000000455, IDM000000456, IDM000000457, IDM000000458, IDM000000445990 dan 456314 dari Japan Storage Battery Co.Ltd kepada GS Yuasa Corporation tanggal 6 Juli 2006;
- ii. Sertifikat Merek "GS" untuk barang kelas 9 daftar Nomor IDM00000275999 tanggal 18 Januari 2005 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd) (Bukti PK-2) yang merupakan perpanjangan:
 1. Daftar nomor 340407 tanggal 3 Januari 1977 (Bukti PK-2a jis).
 2. Daftar nomor 187327 tanggal 24 Oktober 1984 (Bukti PK-2b).
 3. Daftar nomor 103873 tanggal 30 Maret 1974 (Bukti PK-2c).
 4. Daftar nomor 63999 tanggal 21 Juli 1958 (Bukti PK-2d).

- iii. Sertifikat Merek "GS HYBRID" + lukisan untuk barang kelas 9 daftar nomor IDM0000000458 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd) (Bukti PK-3).
- iv. Sertifikat Merek "GS MAINTENANCE FREE" + lukisan untuk barang kelas 9 daftar nomor IDM0000000457 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd) (Bukti PK-4).
- v. Sertifikat Merek "GS PREMIUM" + lukisan untuk barang kelas 9 daftar nomor IDM0000000456 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd) (Bukti PK-5).
- vi. Sertifikat Merek "GS PREMIUM KIT" + lukisan untuk barang kelas 9 daftar nomor IDM0000000455 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd) (Bukti PK-6).
- vii. Sertifikat Merek "GS" + lukisan untuk barang kelas 9 daftar nomor 456314 tanggal 5 Desember 2000 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd) (Bukti PK-7).
- viii. Sertifikat Merek "GS" + lukisan untuk barang kelas 9 daftar nomor 445990 tanggal 24 Mei 2000 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd) (Bukti PK-8).
- ix. Sertifikat Merek "GS" + lukisan untuk barang kelas 9 daftar nomor 421093 tanggal 30 Nopember 1998 atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. Yang merupakan perpanjangan daftar nomor 242199 tanggal 16 Nopember 1998. (Bukti PK-9).
- x. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Kerajaan Bahrain atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-10).

- xi. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Republik Demokratik Rakyat Laos atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-11).
- xii. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Republik Demokratik Rakyat Laos atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-12).
- xiii. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Jepang atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-13).
- xiv. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Perancis atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-14).
- xv. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Kanada atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-15).
- xvi. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Amerika Serikat atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-16).
- xvii. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Thailand atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-17).
- xviii. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Myanmar atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-18).
- xix. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Great Britain and Northern Ireland atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd.) dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-19).

- xx. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Singapura atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-20).
- xxi. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Australia atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-21).
- xxii. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Afrika Selatan atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-22).
- xxiii. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Benelux atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-23).
- xxiv. Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Taiwan atas nama JAPAN STORAGE BATTERY Co.Ltd. dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya (Bukti PK-24).
- xxv. Cover dan halaman 114 buku Famous Trademarks in Japan (Merek-Merek Terkenal di Jepang yang diterbitkan oleh AIPPI-Japan berikut terjemahannya (Bukti PK-25).

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat bukti baru PK 1 sampai dengan 25 yang belum pernah diajukan dan bersifat menentukan, karena:

1. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Merek GS atas nama Penggugat. Sehingga berdasarkan bukti Sertifikat tersebut terbukti Penggugat sebagai pemilik merek GS. Dengan adanya bukti tersebut juga telah menganulir pertimbangan Pengadilan Niaga yang tidak mengakui kepemilikan Penggugat atas hak merek GS karena bukti yang diajukan oleh Penggugat bukan bukti berupa Sertifikat Merek GS.
2. Merek GS tersebut didalilkan oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat, dan Tergugat dituduh telah menggunakan merek Penggugat sebagai membonceng ketenaran merek GS. Hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak

hadir meskipun telah dipanggil dengan syah dan patut, oleh karena dalil-dalil Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka dalil-dalil tersebut dipandang telah terbukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: *GS YUASA CORPORATION* dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 06/K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Diktum putusan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali GS Yuasa Corporation tersebut.
- b. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 06 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007.

Mengadili kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS.
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal.
4. Menyatakan merek GS Gold Shine daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat.
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek GS GOLD SHINE daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk

melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GS GOLD SHINE daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat dengan mencoret merek GS GOLD SHINE daftar 536763 tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya.

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

C. Pembahasan

1. a. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek *GS Gold Shine* Oleh *GS Yuasa Corporation*

Untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada dasarnya merek harus sudah terdaftar di Dirjen HaKI karena dengan pendaftaran merek telah dilindungi oleh hukum. Demikian pula terhadap merek yang digugat juga harus telah terdaftar, karena merek yang tidak terdaftar tidak mungkin dapat dilakukan pembatalan pendaftarannya. Adapun yang menjadi masalah dalam pembatalan pendaftaran merek adalah terdapat persamaan antara merek-merek yang telah terdaftar baik persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6, sedangkan pada ayat 2 menyebutkan pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan kepada permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan di Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. (Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Dalam sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berlaku asas *first to register*, siapa yang mendaftarkan lebih dahulu maka yang bersangkutan berhak atas merek. Dengan prinsip tersebut pemilik merek yang merasa mendaftarkan lebih dahulu dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek milik orang lain yang memiliki persamaan dengan mereknya.

Dalam gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan oleh *GS Yuasa Corporation* kepada *GS Gold Shine* karena dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek *GS Gold Shine* daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang *accu* dan sel *accu* yang termasuk dalam kelas 9 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain. Penggugat adalah pemilik merek terdaftar Nomor 63999 tertanggal 21 Juli 1958 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang *accu* yang telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran Daftar No. 103873 tertanggal 30 Maret 1974, Daftar No. 187327 tertanggal 24 Oktober 1994, Daftar No. 340407 tertanggal 24 Oktober 1994 dan Daftar No. IDM000027599 tertanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014.⁷⁷

Jika dilihat dari gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas

⁷⁷ Putusan Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst, posita nomor 3.

nama *GS Gold Shine* tertanggal 03 Nopember 2006 dan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek, dan ternyata gugatan Penggugat masih berada dalam waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Walaupun apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah terlampaui, dasar gugatan pembatalan merek terdaftar *GS Gold Shine* oleh *GS Yuasa Corporation* dilakukan karena adanya itikad tidak baik dari pemilik merek *GS Gold Shine* sedangkan menurut Pasal 69 ayat (2) bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) termasuk dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris tahun 1967 yang menyebutkan bahwa gugatan terhadap pemilik merek yang beritikad tidak baik tidak mengenal batas waktu. Sesuai pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta (pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Melihat pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yaitu fotocopy Tambahan Berita Negara RI tentang pendaftaran merek GS, fotocopy Berita Resmi Negara pendaftaran merek GS dan petikan resmi pendaftaran merek GS di mana menurut hakim bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan Sertifikat Merek karena pendaftaran merek GS diajukan oleh *Nippon Denchi Kabushiki Kaisha (Japan Storage Battery Co.Ltd)* sehingga hakim tidak melihat adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* sedangkan Sertifikat Merek adalah tanda bukti kepemilikan suatu merek.

Menurut penulis, pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut tidak tepat karena dalam pembuktiannya Penggugat sudah melampirkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 (bukti pendaftaran merek GS dan perpanjangan merek di Indonesia) di mana pada Petikan Resmi pendaftaran merek-merek GS sebagaimana terdapat dalam bukti P-4 sampai dengan bukti P-11, terdapat catatan pengalihan hak dari *JAPAN STORAGE BATTERY CO.LTD* kepada Penggugat (*GS YUASA CORPORATION*). Sehingga menurut Penulis, Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek atas Tergugat yang memegang merek *GS Gold Shine* sesuai pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek selain itu pula Penggugat telah mengajukan bukti pendaftaran merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia (bukti P-12 sampai dengan bukti P-18) juga bukti promosi produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat di Indonesia, bukti iklan peringatan merek GS dan artikel di surat kabar mengenai *accu* GS milik Penggugat (bukti P-19 sampai dengan bukti P-49).

Sesuai pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Yang dimaksud pihak berkepentingan dalam gugatan *GS Yuasa Corporation* terhadap *GS Gold Shine* adalah Penggugat yang memiliki merek terdaftar Nomor 63999 tertanggal 21 Juli 1958 dan telah diperpanjang dengan Daftar No. IDM000027599 tertanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 yang merasa hak mereknya dilanggar oleh Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik pada waktu mendaftarkan merek *GS Gold Shine* kepada Direktorat Merek sebagaimana tersebut dalam Daftar Umum Merek Nomor daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang *accu* dan sel *accu* yang termasuk dalam kelas 9 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Selain Penggugat yang mempunyai kepentingan langsung dengan Tergugat karena Tergugat telah mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat, dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan yang dimaksud pihak yang berkepentingan yaitu antara lain jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan. Di samping itu gugatan diajukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat, sepanjang mereka berkepentingan untuk pembatalan pendaftaran merek dan yang dipakai sebagai dasar gugatan Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meskipun dasar gugatan adalah pasal-pasal tersebut akan tetapi karena mereka bukan pemilik merek, maka gugatannya lebih cenderung didasarkan Pasal 5 tentang merek yang tidak dapat didaftar daripada Pasal 4 dan Pasal 6 karena Pasal 5 merupakan ketentuan yang bersifat umum.⁷⁸ Apabila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa undang-undang memberi kewenangan kepada jaksa sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan misalnya sebuah merek bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Namun kewenangan tersebut dibatasi oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa jaksa di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁷⁹ Berbeda halnya dengan sebuah organisasi seperti lembaga konsumen misalnya dengan mengatasnamakan konsumen dapat mengajukan gugatan pembatalan tersebut dengan cara *class action* atau perwakilan, karena merek yang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Demikian pula apabila menggugat pembatalan pendaftaran merek karena suatu merek yang terdaftar gambarnya

⁷⁸ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 120.

⁷⁹ *Ibid.*

atau tulisannya mirip dengan ayat suci. Gugatan-gugatan tersebut dapat dilakukan langsung ke pengadilan tanpa dilandasi dengan surat kuasa.⁸⁰

Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga tersebut, hakim juga mengesampingkan bukti-bukti P-12 sampai dengan P-18 mengenai bukti pendaftaran merek GS di berbagai negara, bukti P-19 sampai dengan P-49 mengenai bukti promosi produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat di Indonesia, bukti iklan peringatan merek GS dan artikel di surat kabar mengenai *accu* GS milik Penggugat, bukti P-50 dan P-51 mengenai contoh produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat dan merek *GS Gold Shine* milik Tergugat, bukti P-52 mengenai sertifikat pendaftaran merek *GS Gold Shine* milik Tergugat, bukti P-53 mengenai Yurisprudensi MA No. 032K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek PIONEER daftar Nomor 325925 walaupun merek tersebut telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun. Bukti P-54 mengenai bukti pembayaran pajak pemasangan reklame produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat di kota Bekasi, Sleman, Pontianak, Lubuk Pakam, Manado, Surabaya, Tulungagung, Banjarmasin, Bali dan Jakarta. Menurut Penulis, pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena pada prinsipnya putusan hakim yang baik selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus pula memuat dasar-dasar tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan juga harus mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3)/Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg). Hal ini juga sesuai dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dalam kasus ini Penggugat sudah berusaha membuktikan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan mengajukan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 121

bukti-bukti surat yang cukup namun hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan mengesampingkan bukti P-12 sampai P-52 sehingga putusan hakim Pengadilan Niaga Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst menurut Penulis kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Hakim sebelum memutuskan suatu kasus/sengketa, apa saja yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan oleh para pihak haruslah menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Dan setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa berarti hakim dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa kemudian menentukan peraturan hukum apa yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak dan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁸¹ Dalam perkara pembatalan merek terdaftar *GS Gold Shine* oleh *GS Yuasa Corporation*, menurut Penulis, hakim telah bersikap tidak adil karena tidak memperhatikan sebagian besar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan SEMA Nomor 1/1963 tanggal 31 Mei 1963 yang menginstruksikan "jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pendengaran saksi atau pemberian alat bukti tidak perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam putusan mengapa Pengadilan Negeri berpendapat demikian".

b. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 06K/N/HaKI/2007 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek *GS Gold Shine* Oleh *GS Yuasa Corporation*

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 76/Merek/2006/PN.Jkt.Pst dalam diktumnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) sehingga Penggugat yaitu *GS Yuasa Corporation* mengajukan upaya hukum kasasi. Sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 167.

15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa "terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi." Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 79 yaitu "terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi" dan ditegaskan lagi dalam Pasal 82 yaitu "terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi."

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 79 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat disimpulkan bahwa dalam perkara/sengketa merek tidak mengenal upaya hukum banding karena merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha sehingga penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat walaupun pada prinsipnya perkara gugatan merek adalah sengketa perdata namun karena digunakannya Undang-Undang Merek maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* peraturan khusus mengesampingkan peraturan umumnya.

Dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat mengajukan keberatan-keberatan mengenai: pertimbangan hukum *judex facti* yang menyebutkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat bukan merupakan sertifikat merek, pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bukti-bukti P-1 s/d P-11, pendaftaran merek GS diajukan oleh *Nippon Denchi Kabushiki Kaisha (Japan Storage Battery Co. Ltd)* bukan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa kedua badan tersebut adalah sama, keberatan

bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti P-12 sampai dengan P-54 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, mengenai ketidakhadiran Termohon Kasasi dalam persidangan dan Pemohon Kasasi adalah perusahaan Jepang yang merupakan investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan dalam pertimbangannya hakim kasasi menyebutkan bahwa keberatan-keberatan kasasi pada point ad. I sampai dengan ad. III (sebagaimana hasil penelitian) bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985), sedangkan mengenai keberatan-keberatan ad. IV dan ad. V bahwa keberatan-keberatan tersebut harus ditolak karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.

Pertimbangan hakim pada putusan kasasi tersebut menurut Penulis sudah tepat karena kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.⁸² Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu bahwa apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu "melanggar hukum" atau "tidak".⁸³ Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi

⁸² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.164.

⁸³ *Ibid.*, hlm.169.

hanya berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi (Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung). Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir mencari keadilan tidak lagi memeriksa fakta-fakta (*judex facti*) tetapi hanya memeriksa mengenai hukumnya (*judex juris*). Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Jadi dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa.

c. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali 019/PK/Pdt.Sus/2007 dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek GS Gold Shine Oleh GS Yuasa Corporation

Peninjauan kembali terhadap putusan perkara pembatalan pendaftaran merek yang telah berkekuatan hukum tetap ketentuannya tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu hukum acara yang berlaku bagi peninjauan kembali dalam perkara perdata mengikuti Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (*lex generalis*).⁸⁴

Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dan karena putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pada prinsipnya eksekusi putusan dapat dilakukan. Permohonan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Mahkamah Agung dalam hal ini merupakan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk memutus perkara peninjauan kembali. Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam perkara gugatan *GS Yuasa Corporation* terhadap *GS Gold Shine*, karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah dikalahkan oleh hakim dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi maka Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa peninjauan kembali tersebut diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yaitu adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, terdapat bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*).

Alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam peninjauan kembali adalah termasuk alasan-alasan peninjauan kembali yang telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.

⁸⁴ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 133.

- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dari pertimbangan hakim Peninjauan Kembali, diperoleh fakta bahwa hakim peninjauan kembali membenarkan alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon karena alasan huruf b yaitu terdapat bukti baru PK 1 sampai dengan 25 yang belum pernah diajukan dan bersifat menentukan. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

Dari pertimbangan hakim peninjauan kembali diputuskanlah diktum sebagaimana tersebut di atas, dan setelah upaya peninjauan kembali selanjutnya sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh dan para pihak yang berperkara harus dapat menerima putusan tersebut.

2. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mencermati putusan Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka ada bagian pertimbangan putusan yang akan dibahas yaitu:

1. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Merek GS atas nama Penggugat. Sehingga berdasarkan bukti Sertifikat tersebut terbukti Penggugat sebagai pemilik merek GS. Dengan adanya bukti tersebut juga

telah menganulir pertimbangan Pengadilan Niaga yang tidak mengakui kepemilikan Penggugat atas hak merek GS karena bukti yang diajukan oleh Penggugat bukan bukti berupa Sertifikat Merek GS.

2. Merek GS tersebut didalilkan oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat, dan Tergugat dituduh telah menggunakan merek Penggugat sebagai membonceng ketenaran merek GS. Hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan syah dan patut, oleh karena dalil-dalil Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka dalil-dalil tersebut dipandang telah terbukti.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa merek merupakan bagian kegiatan perekonomian/dunia usaha. Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Maksudnya supaya pemeriksaan perkara merek ini akan berjalan lebih cepat dan dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dikenal di Pengadilan Niaga yang sesungguhnya dimaksudkan untuk permohonan kepailitan. Akan tetapi, pemerintah memang bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk komersial akan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan putusan di bidang bisnis ini secara cepat.⁸⁵

Ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Niaga bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kecuali apabila dalam ketentuan khusus tersebut tidak diatur, maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana di peradilan umum yaitu HIR/RBg sebagai ketentuan yang bersifat umum.⁸⁶

Dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim Peninjauan Kembali yang menyatakan

⁸⁵ Sudargo Gautama, dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 159.

bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal didasarkan pada bukti-bukti pendaftaran merek Penggugat di beberapa negara (Bukti PK-10 sampai dengan Bukti PK-23), adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, adanya investasi di beberapa negara di dunia dan masyarakat telah mengenal merek GS.

Walaupun sampai saat ini belum ditemukan suatu definisi merek terkenal yang dapat diterima secara umum namun dalam Pasal 16 ayat (2) TRIPs hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs tersebut kemudian diadopsi oleh Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Indonesia juga belum berhasil membuat definisi merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 namun telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Penetapan merek Penggugat sebagai merek terkenal oleh Hakim Peninjauan Kembali telah mengacu pada kriteria merek terkenal sebagaimana yang terkandung di dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu tentang adanya unsur pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran dan investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya yang

disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Pernyataan tentang telah adanya pendaftaran merek Penggugat di berbagai negara didukung dengan surat bukti-bukti surat yaitu bukti PK-10 sampai dengan PK-23 juga surat bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-9 bahwa merek GS telah digunakan secara terus menerus oleh Penggugat sejak tahun 1958.

Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa dalam hal dengan beberapa kriteria untuk menentukan suatu merek adalah merek terkenal ternyata belum cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan. Sebagai perbandingan kemungkinan dilakukannya survei oleh suatu lembaga independen tentang keterkenalan merek mengikuti pola yang dianut Jerman, Perancis dan Italia. Di Jerman, pengadilan berpatokan pada survei pasar yang dilakukan secara obyektif. Apabila survei pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki maka merek tersebut adalah merek terkenal. Di Perancis, penentuan merek terkenal hanya didasarkan pada poling 20% (dua puluh persen) dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut.⁸⁷ Kesulitan untuk menunjukkan asli surat-surat bukti pendaftaran merek di beberapa negara dapat ditempuh dengan cara membuat *copy collectionee*, yaitu *fotocopy* dari salinan pendaftaran merek kemudian dilegalisir di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan dinyatakan bahwa *fotocopy* itu sesuai dengan aslinya.⁸⁸

Di antara negara-negara Uni Paris ternyata menentukan kriteria merek terkenal yang berbeda-beda. Kriteria merek terkenal tersebut ditetapkan masing-masing negara berhubung belum adanya kesepakatan tentang definisi merek terkenal di antara negara-negara anggota Uni Paris, sedangkan Pasal 6 bis Konvensi Paris menetapkan prinsip-prinsip yaitu:

⁸⁷ Iman Syahputra, *Hukum Merek Baru Indonesia, Teori dan Praktek*, Harvaindo, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁸⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *PembaharuanOp.cit*,1997, hlm. 58.

- 1) Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan yang sama dengan atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan suatu merek yang:
 - a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang terkenal memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi.
 - b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
- 2) Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek yang merupakan merek terkenal tersebut.
- 3) Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk permintaan pembatalan.

Ketentuan kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu sendiri diadopsi dari ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut dalam rangka menyesuaikan perundang-undangan merek dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979 telah meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, sehingga Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut.

Dalam pertimbangan hukum Peninjauan Kembali yang menetapkan bahwa Penggugat yaitu *GS Yuasa Corporation* sebagai merek terkenal sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena berdasarkan sistem konstitutif (*first to files*) yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Penggugat yaitu *GS Yuasa Corporation* harus memperoleh perlindungan hukum sebagai orang pertama yang telah mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali selanjutnya adalah menyatakan bahwa Merek GS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek milik Tergugat, dan Tergugat dituduh telah menggunakan merek Penggugat sebagai membongceng ketenaran merek GS.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa merek yang didaftarkan pada Ditjen Merek oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis, yang berarti pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut dilakukan tidak secara jujur dan mempunyai niat untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang berakibat menimbulkan kerugian pada Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek *GS Gold Shine*.

Bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang mengatur tentang alasan-alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut semestinya merek Tergugat tidak bisa didaftarkan pada Ditjen Merek, namun karena ternyata telah berhasil didaftarkan oleh Tergugat maka upaya pemilik merek yang sebenarnya adalah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut.

Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen dengan kata lain merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan *copy* atau

reproduksi merek orang lain.⁸⁹ Agar suatu merek dapat disebut sebagai *copy* atau reproduksi merek orang lain sehingga dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Ada persamaan elemen secara keseluruhan.
- 2) Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa.
- 3) Persamaan wilayah dan segmen pasar.
- 4) Persamaan cara dan perilaku pemakaian.
- 5) Persamaan cara pemeliharaan.

Karena merek yang didaftarkan oleh Tergugat mempunyai persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan segmen atau produksi kelas barang dan jasa, persamaan segmen pasar dengan merek Penggugat sebagai merek terkenal, yang berarti merek yang didaftarkan oleh Tergugat adalah *copy* atau reproduksi merek Penggugat. Pemilik merek dalam hal ini Penggugat berhak mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam wujud gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum pidana melalui pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya dapat berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Atas permintaan pemilik merek atau penerima kuasa merek selaku Penggugat, selama dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perdagangan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Pemilik merek di samping berhak memperoleh perlindungan hukum secara keperdataan juga berhak memperoleh perlindungan hukum menurut hukum pidana dengan mengadukan pelanggaran penggunaan merek tersebut

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek..... Op.cit*, hlm 416.

⁹⁰ *Ibid.*

kepada penegak hukum. Namun demikian dalam kasus ini Penggugat hanya menggunakan perlindungan hukum secara keperdataan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine*.

Bahwa dengan adanya gugatan pendaftaran merek oleh Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberikan *petitum* mengenai pembatalan pendaftaran merek *GS Gold Shine* oleh Tergugat. Pembatalan pendaftaran merek oleh Tergugat merupakan konsekuensi yuridis dari fakta bahwa Tergugat telah memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek *GS Gold Shine* yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek sebenarnya, dalam hal ini Penggugat yang telah mengajukan gugatan pembatalan atas merek Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau Pasal 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut semestinya merek Tergugat tidak bisa didaftarkan pada Ditjen Merek, namun oleh karena ternyata telah berhasil didaftarkan oleh Tergugat maka upaya pemilik merek yang sebenarnya adalah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut.

Pembatalan pendaftaran merek ini sebagai konsekuensi logis dari *petitum* yang menyatakan bahwa merek Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Penggugat. Hal ini karena di samping Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek *GS Gold Shine* juga karena tidak memiliki daya pembeda dengan merek milik Penggugat sehingga bila tidak dibatalkan maka selain akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya juga akan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena konsumen akan kesulitan untuk memilihnya.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam *petitum* juga menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar yang beritikad baik di Indonesia atas merek

GS. *Petitum* tersebut sudah tepat karena Penggugat telah mampu membuktikan bahwa merek GS sebagai merek terkenal yang dimiliki oleh Penggugat sehingga harus mendapat perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara legal dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sebaliknya dari sisi Tergugat seharusnya mengetahui bahwa ketika mendaftarkan mereknya pada Ditjen Merek, merek tersebut adalah merek orang lain yang tidak boleh ditiru.

Berkaitan dengan masalah itikad tidak baik, Insan Budi Maulana menggambarkan keadaan pendaftar yang beritikad baik adalah “karena pendaftaran suatu merek dagang berarti bahwa pendaftar memiliki hak-hak khusus maka telah dipergunakan oleh beberapa perusahaan untuk mengajukan merek dagang asing yang terkenal. Beberapa dari merek dagang asing terkenal itu dimaksudkan untuk dipergunakan oleh pendaftar sendiri atau untuk dijual kepada perusahaan dalam negeri atau asing dan menghalangi pemilik asli merek dagang terkenal tersebut untuk memakainya sendiri bila ingin menembus pasar Indonesia.”⁹¹

Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun menurut ayat 2 (dua), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan menurut Penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

⁹¹ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Merek dan TRIPs-WTO*, PT.Alumni, Bandung, Edisi Pertama, 2009, hlm.79.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dari tindakan pembajakan merek dengan cara membonceng ketenaran suatu merek, terutama merek yang sudah terkenal. Perlindungan tersebut berupa hak bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan pembatalan atas suatu merek karena hasil dari tindakan pembajakan. Alasan itikad tidak baik merupakan pegangan yang utama dalam meminta pembatalan terhadap pendaftaran merek sehingga tidak ada pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan pendaftaran merek atas alasan tidak baik. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) yang menetapkan prinsip-prinsip:

- 1) Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan yang sama dengan atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan.
- 2) Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal tersebut.
- 3) Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk mengajukan permintaan pembatalan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris berdasar Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979, sehingga Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut.

Berdasarkan pembahasan perkara tersebut dapat diketahui bahwa hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa merek milik Penggugat sebagai merek terkenal. Karena Undang-Undang Merek tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan merek terkenal, maka hakim menggunakan kriteria-kriteria merek terkenal sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang 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. Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang mandiri untuk melakukan survei tentang terkenal atau tidaknya suatu merek.

Merek untuk bisa menjadi merek terkenal memerlukan perjuangan bertahun-tahun dan dengan pengeluaran biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh *Coca-Cola* merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu seratus tahun, Toyota memerlukan waktu tiga puluh tahun dan *McDonald* memerlukan waktu empat puluh tahun untuk menjadi merek terkenal. Namun kenyataannya keterkenalan suatu merek utamanya merek-merek terkenal dari luar negeri telah memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. *Well-known international trademarks such as Coca Cola, Microsoft, IBM and Google surpass the boundary of marks known only in single countries. It is now generally accepted that these well-known marks should be given protection against later registration by third parties-although law to offer this protection are still being developed. With the right people, processes and technology, well-known marks can be managed to protect the investment in them, and to add strategic and economic value to an organization.*⁹²

Bagi produsen yang telah membajak atau meniru merek milik orang lain harus dinyatakan telah beritikad tidak baik dan mereknya harus dibatalkan. Sangatlah tidak adil kalau seorang pemilik merek yang telah bersusah payah berusaha menjadikan mereknya bisa menjadi merek terkenal namun kemudian tiba-tiba ditiru/dibajak orang lain untuk memperoleh keuntungan besar dengan membonceng merek terkenal tersebut.

Berdasarkan sistem konstitutif (*first to files*) yang menyatakan hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya maka dalam perkara di atas mestinya Penggugat memperoleh perlindungan hukum karena sebagai orang pertama yang

⁹² Vasheharan Kanesarajah, *Protecting and Managing Well-Known Trademarks*, Thomas Scientific, November, 2007, page 1.

telah mendaftarkan mereknya di Indonesia, namun ternyata dalam Daftar Umum Merek 536763 tertanggal 9 Juni 2003 ada nama *GS Gold Shine* yang mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat, merek Penggugat tidak memperoleh perlindungan hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang ada, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat bukan merupakan sertifikat merek, sedangkan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan mendalilkan sebagai pemegang hak atas merek GS tersebut, semestinya memegang sertifikat-sertifikat merek sebagaimana tersebut di atas dan mengajukan Sertifikat Merek dimaksud sebagai tanda bukti kepemilikannya. Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini kurang tepat karena hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-11 yaitu fotocopy Tambahan Berita Negara RI tentang pendaftaran merek GS, fotocopy Berita Resmi Negara pendaftaran merek GS dan petikan resmi pendaftaran merek GS dan mengesampingkan bukti P-12 s/d P-18 mengenai bukti pendaftaran merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, bukti P-19 s/d bukti P-49 mengenai bukti iklan peringatan merek GS dan artikel di surat kabar mengenai *accu* GS milik Penggugat juga bukti P-50 s/d P-54 berupa contoh produk *accu* merek GS dan merek GS *Gold Shine*, pendaftaran merek GS *Gold Shine*, Yurisprudensi MA Nomor 032K/N/HaKI/2003 dan bukti pembayaran pajak pemasangan reklame produk *accu* merek GS. Putusan kasasi Nomor 06K/N/HaKI/2007 menyatakan menolak permohonan kasasi: *GS Yuasa Corporation* yang dalam pertimbangan hakim kasasi menyebutkan bahwa keberatan-keberatan kasasi pada point I sampai dengan point V harus ditolak karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dan menurut Penulis, pertimbangan hakim kasasi tersebut sudah benar karena hakim kasasi sebagai *judex juris* tidak memeriksa fakta-fakta di persidangan melainkan hanya memeriksa mengenai hukumnya sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019/PK/Pdt.Sus/2007 yang memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali *GS Yuasa Corporation* dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 06 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan mengadakan kembali dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS dan menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal didasarkan pada pertimbangan hakim Peninjauan Kembali yang membenarkan alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon karena alasan adanya bukti baru PK-1 sampai dengan PK-25 (berupa Sertifikat Pengalihan Hak Merek dari *Japan Storage Battery Co.Ltd* kepada *GS Yuasa Corporation* dan Sertifikat Merek GS di berbagai Negara) yang belum pernah diajukan dan bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Merek GS atas nama Penggugat dan Merek GS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat dan Tergugat dituduh telah menggunakan merek Penggugat sebagai membonceng ketenaran merek GS.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena putusan hakim menyatakan merek GS sebagai merek terkenal, merek *GS Gold Shine* daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat dan menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek *GS Gold Shine* daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya. Dengan adanya putusan Peninjauan Kembali ini merek *GS Yuasa Corporation* sebagai merek terkenal sudah mendapat perlindungan hukum.

B. Implikasi

1. Dengan adanya putusan peninjauan kembali tersebut menunjukkan bahwa orang/badan hukum tidak bisa sesukanya meniru, membajak atau menjiplak

merek terkenal dan mendaftarkan merek yang sama kepada Ditjen HaKI apalagi merek terkenal yang sudah terdaftar di Ditjen HaKI.

2. Apabila putusan atas sengketa merek telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudah sepatutnya kedua belah pihak menghormati, mentaati dan melaksanakan sebagaimana isi putusan hakim.

C. Saran

1. Direktorat Merek perlu meningkatkan kemampuan aparat Direktorat Merek dalam teknologi informasi sehingga tidak terjadi pendaftaran ganda merek terdaftar yang sejenis dan tidak didaftar.
2. Direktorat Merek perlu meningkatkan kesejahteraan bagi aparat Direktorat Merek sehingga aparat Direktorat Merek tidak tergoda iming-iming dari perorangan/badan hukum yang dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar.
3. Perlu adanya Peraturan Pemerintah mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimungkinkan adanya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga perlu disosialisasikan terus menerus supaya para pihak yang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketanya melalui gugatan di Pengadilan yang memerlukan waktu yang lama, jadi dengan dipergunakannya Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa mengurangi tumpukan perkara di Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum, Kajian Empirik Terhadap Pengadilan*, IBLAM, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- CST. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S Tangkilisan, tanpa tahun, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta.
- Freddy Rangkuti, 2002, *The Power of Brand Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus dengan SPSS*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, 1980, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Iman Syahputra, 2002, *Hukum Merek Baru Indonesia, Teori dan Praktek*, Harvaindo, Jakarta.

- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Merek dan TRIPs-WTO*, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta.
- Khuzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum-Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1994-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Krisna Harahap, 2003, *Hukum Acara Perdata, Class Action Serta Arbitrase dan Alternatif*, PT. Grafitti, Bandung.
- Kunti Widayati, 2006, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual Khusus di Bidang Merek di Kota Samarinda*, Sekolah Pascasarjana, UGM, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.K. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rachmad Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Radisman F.S.Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemanjapan Penegakan Hukum*, IND-HILL Co.85, Jakarta.

Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV, Mandar Maju, Bandung.

Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2005, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Sri Soemantri, 1985, *Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia yang Berdasarkan Atas Hukum*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang:

HIR (*Herziene Indonesische Reglement*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement *Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Merek dan Putusan Pengadilan Niaga tentang Merek.

Jurnal dan Makalah:

Brean M. Hill, Winter, 2009, *Achieving Protection of The Well-Known Mark in China, Is There A Lasting Solutions?*, University of Dayton Law Review.

Burkhart Goebel, July-August 2009, *Trademarks As A Fundamental Right Europe*, The Trademark Reporter.

Danny Chen, 2008, *Trade mark Laws and Practice in China*, European Communities Trade Mark Association, 27th Annual Meeting in Killarney.

Irwan Muslim Amin, 1999, *Masalah Sekitar Klaim dan Perdagangan Internasional yang Berhubungan dengan HaKI*, Makalah Seminar Peranan HaKI dalam Era Persaingan Bebas, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Mellisa Ung, 2008, *Trade Mark Law And The Repercussions of Virtual Property*, Common Law Conspectus, Catholic University of America.

Vasheharan Kanesarajah, November 2007, *Protecting and Managing Well-Known Trademark*, Thomas Scientific.

