

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL
"AQUA-versus-INDOQUALITY".
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI
No.04.PK/N/HaKI/2004).**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh : Freddy Dwi Prasetyo Wahyu
Asal : Hadah
Permisian : 06 MAR 2006
No. induk :
Pengantar :

S
Klass
346.084.
WAH
A.
c.1f

FREDDY DWI PRASETYO WAHYU
010710101034

**JURUSAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL**

“AQUA-versus-INDOQUALITY”.

(Studi putusan Mahkamah Agung RI

No.04.PK/N/HaKI/2004).

SKRIPSI

Oleh:

FREDDY DWI PRASETYO WAHYU

010710101034

Pembimbing

Hj. HARDININGSIH,S.H

Nip:130 256 854

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI,S.H

Nip: 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2006

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL**

“AQUA-versus-INDOQUALITY”.

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI

No.04.PK/N/HaKI/2004).



MOTTO

Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
(Terjemahan Q.S. At-Tin:8)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. *Ayahanda Sunarto dan Ibunda Eni Purwinarsi tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan doa yang tidak pernah berhenti hingga akhir hayatku.*
2. *Alma Materku yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.*
3. *Kakakku Cahyo Widyatmoko Nugroho yang telah memberikan dorongan, arahan dan semangat.*
4. *Semua guru dan dosenku yang telah sangat berjasa.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30


Bulan : Januari

Tahun : 2006

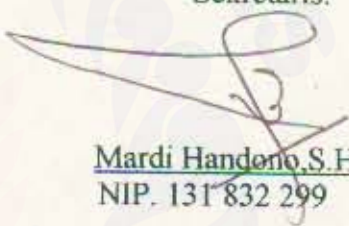
Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia penguji,

Ketua:


Bastian, S.H
NIP. 130 325 902

Sekretaris:



Mardi Handono, S.H., M.H
NIP. 131 832 299

Anggota panitia penguji,

1. Hj. Hardiningsih, S.H
NIP. 130 256 854

2. Iswi Hariyani, S.H
NIP. 131 759 755


(.....)


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL**

“AQUA-versus-INDOQUALITY”.

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI

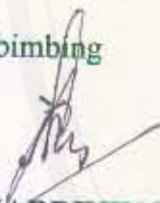
No.04.PK/N/HaKI/2004).

Oleh

FREDDY DWI PRASETYO WAHYU

010710101034

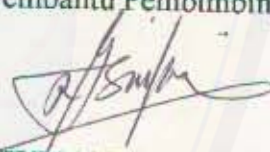
Pembimbing



H.HARDININGSIH,S.H

Nip:130 256 854

Pembantu Pembimbing



ISWI HARIYANIS,S.H

Nip: 131 759 755

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN INDONESIA RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS,S.H,S.U.

Nip: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL “AQUA-VERSUS-INDOQUALITY”** (Studi Putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004)“.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini masih sangat sederhana, namun besar harapan penulis untuk dapat diterima sebagai suatu sumbangsih dari penulis kepada Alma Mater, yang dapat digunakan sebagai bacaan dan dapat menjadi tambahan kontribusi bagi pengembangan pembangunan di bidang hukum.

Penulis pada kesempatan yang bahagia ini, ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj.Hardiningsih,S.H selaku pembimbing I yang penuh dengan kesabaran telah memberikan nasehat dan bimbingannya guna menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani,S.H selaku Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah memberikan nasehat dan bimbingannya guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Bpk Bastian, S.H selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan saran-saran untuk kebaikan penulis.
4. Bpk Mardi Handono, S.H selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan saran-saran untuk kebaikan penulis.
5. Bapak I Wayan Yasa,S.H selaku ketua jurusan hukum perdata dan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat yang sangat berharga dalam hidup ini.
6. Bapak Nanang Suparto,S.H selaku sekretaris jurusan yang telah membantu penulis.

7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.S.U selaku Dekan Fakultas Hukum.
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.M.S selaku Pembantu Dekan I
9. Bapak I Ketut Suandra, S.H selaku Pembantu Dekan II.
10. Bapak Oka Ana, S.H selaku Pembantu Dekan III.
11. Keluarga besar IKHS (Ikatan Keluarga Hardjo Soeparto) terima kasih atas dukungan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kagem Eyang putri (Alm) kulo taksih kemutan sedayanipun nasehat ingkang panjenengan dawuh aken dateng kulo.
13. Mbak Lies sekeluarga yang menjadi tempat bercerita keluh kesahku, dan terima kasih atas segala nasehatnya.
14. Mas Dodo sekeluarga terima kasih atas nasehatnya, dan dorongannya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
15. Mas Yoyon terima kasih dorongan, semangat, kasih sayang, dan tak lupa E-mailnya.
16. Mas Bhim terima kasih atas bantuan dan lecutan semangatnya yang membuat tergerak untuk maju dan berkembang.
17. Semua sepupuku, keceriaan kalian bagaikan seberkas sinar di gelap malam.
18. Fira Yofiana, terima kasih dukungan dan semangatnya, dan maafkan telah mengecewakanmu.

Ahkirnya sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini sangat kami harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 30 Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	6
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Merek.....	15
2.3.1.1 Pengertian Merek.....	15
2.3.1.2 Pengertian Pendaftaran Merek.....	16
2.3.1.3 Syarat dan Fungsi Merek.....	19

2.3.2	Pengertian Sengketa Merek.....	23
2.3.3	Pengertian Pembatalan Merek.....	24

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek Yang Melampaui Waktu Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	26
3.2	Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA-RI No. 04.PK/N/HaKI/2004.....	38
3.3	Kajian Putusan MA-RI No. 04.PK/N/HaKI/2004.....	40

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	43
4.2	Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang MEREK



RINGKASAN

Arus globalisasi semakin meningkat dengan pesat, hal ini secara otomatis berdampak pada perdagangan bebas yang diindikasikan dengan adanya persaingan usaha yang sangat ketat, dan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Merek.

Upaya melindungi suatu Merek dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur suatu perlindungan hukum bagi Merek tersebut. Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, maka tercipta Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.14 Tahun 1997 Tentang Merek dan dirubah kembali dengan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan harapan dapat melindungi suatu Merek yang telah terdaftar dalam daftar umum Merek didalam Departemen Kehakiman dan HAM.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis **Putusan Mahkamah Agung No.04.PK/N/HaKI/2004 Tentang ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL "AQUA-versus-INDOQUALITY"**

Banyak sekali permasalahan yang terjadi didalam hal Merek, salah satunya adalah pengajuan gugatan yang melampaui waktu berdasarkan ketentuan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu permasalahan tersebut, serta kajian dalam putusan tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengajuan gugatan yang melampaui waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan demi kepentingan dan perkembangan merek di Indonesia.

Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yaitu yuridis normatif, sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Analisa bahan hukum menggunakan deskriptif kalitatif Dan dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Pengajuan gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 bahwa pengajuan gugatan pembatalan merek dapat diajukan paling lama lima (5) tahun sejak pendaftaran merek tersebut terkecuali melanggar adanya suatu ketentuan didalam ayat 2. pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali adalah bahwa alasan-alasan yang diajukan permohonan kembali merupakan pengulangan kembali terhadap alasan-alasan yang diajukan didalam permohonan kasasi dan tidak terdapat bukti baru serta tidak terdapat suatu kekeliruan yang nyata putusan Mahkamah Agung dalam hal ini kasasi. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali sangat tepat dengan dasar hukum pasal 69 ayat 1 bahwa pengajuan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan lima (5) tahun sejak pendaftaran merek, kecuali melanggar adanya suatu ketentuan pasal 69 ayat 2 jangka waktu yang diperlukan tidak terbatas.

Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan sengketa merek harus benar-benar didasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001. merek merupakan suatu *goodwill* bagi pemiliknya. Konsumen harus menganalisis suatu barang atau jasa dari segi merek sebelum membeli. Pemerintah dalam menerima pendaftaran merek baik kelas barang atau jenis barang melihat adanya suatu itikad tidak baik atau tidak terhadap permohonan merek. Hal-hal yang mengenai persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya. Sehingga, sengketa merek dikemudian hari tidak terjadi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemajuan peradaban dunia kini semakin meningkat dengan pesat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin meluas di segala bidang, antara lain di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya bahkan bidang-bidang kehidupan lainnya yang semakin kompleks. Globalisasi itu sendiri mengindikasikan bahwa semakin melemahnya suatu batas negara sebagai dampak kemajuan teknologi informasi, sarana transportasi maupun tuntutan pergaulan internasional yang serba cepat dan praktis.

Globalisasi akan berdampak pada liberalisasi ekonomi, sebagai konsekuensi logis liberalisasi ekonomi adalah penerapan perdagangan bebas. Perdagangan barang maupun jasa antar negara tanpa intervensi suatu pemerintah yang bersangkutan dan berlaku asas siapa yang kuat akan menekan yang lemah dan siapa yang cepat dia yang akan mendapat. Selain itu liberalisasi ekonomi mendorong kegiatan disektor perdagangan meningkat secara cepat dan pesat. Untuk menciptakan suatu iklim perdagangan yang sangat kondusif, diperlukan adanya suatu persaingan yang sehat diantara para pelaku ekonomi serta ketaatan para pelaku ekonomi tersebut.

Perilaku ekonomi dalam kehidupan ekonomi dan proses perkembangannya, diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak menyimpang dari politik pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah. Para pelaku ekonomi dalam berinteraksi sesungguhnya memiliki nilai maupun kultur yang dibangun dalam suatu sub sistem nilai yang berlaku dan dianut bersama sebagai suatu karakteristik yang berbeda dengan sub sistem nilai maupun sistem nilai yang lebih luas dalam masyarakat. Salah satu pranata hukum ekonomi dalam bidang Hak Atas Kekakayaan Intelektual (HAKI) yaitu, Undang-Undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek menggantikan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dibidang perdagangan yang semakin maju dan kompleks, yang sebetulnya sudah

disempurnakan melalui Undang-Undang No.14 Tahun 1997. Sejauh menyangkut prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian, ternyata Undang-Undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek tidak banyak mengalami suatu perubahan jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 Tentang Merek yang secara substansial telah menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIP's. Demikian pula Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, jika dibandingkan dengan Undang-undang No.14 Tahun 1997 Tentang Merek terdapat beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. seperti *Trade Mark Law Treaty* (TLT) disahkan dengan Keputusan Presiden No.12 tahun 1997 Tentang Merek dan konvensi Bern dengan Keputusan Presiden No.18 tahun 1997 serta *World Intellectual Property organization* (WIPO) disahkan melalui Keputusan Presiden No.19 tahun 1997 yang telah diratifikasi pada tahun 2000 yang lalu.

Undang-undang diatas digunakan sebagai perlindungan hukum terhadap suatu Merek. Untuk mendapatkan perlindungan tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek (Selanjutnya disebut: UU No.15 Tahun 2001), disyaratkan adanya pendaftaran merek dalam daftar umum merek selama jangka waktu tertentu. Merek sangat penting mendapatkan perlindungan hukum, karena merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya dari segi produsen, dari segi pedagang, merek (HAKI) digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari segi konsumen, merek sangat diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli dan bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seseorang konsumen dapat menimbulkan suatu *image* tertentu. (Erma Wahyuni dkk, 2003:3)

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar (HAKI). Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif

dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. (Erma Wahyuni dkk, 2003:4).

Suatu merek dapat dikatakan merek terkenal diberbagai lapisan masyarakat dan tentunya akan menjadikan merek tersebut sebagai asset yang sangat berharga bagi perusahaan tersebut. Kriteria merek terkenal di Amerika Serikat diatur dalam pasal 43 (a) (1) *Lanham Act* yang diperbaharui, bahwa untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti tersebut diatas, tetapi tidak terbatas pada:

1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari; merek tersebut:
2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dan merek:
3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut:
4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan dimana merek tersebut dipakai:
5. Jaringan perdagangan barang dan jasa dari merek yang dipakai:
6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dan pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan:
7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; dan:
8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Tanggal 3 maret 1981 atau Undang-Undang Tanggal 20 Pebruari 1905 atau pendaftaran pertama. (Syahputra dkk dalam Erma Wahyuni dkk, 2003:139-140)

Suatu merek berperingkat terkenal tidak semata-mata berdasar kecanggihan teknologi yang dimilikinya, tetapi didasarkan atas faktor objektif, berupa:

1. Persentase nilai pemasarannya tinggi:

2. Persentase tersebut harus pula dikaitkan dengan luas wilayah pemasarannya diseluruh dunia:
3. Serta kedudukannya bersifat stabil dalam jangka waktu yang lama:
4. Kemudian tidak terlepas dari faktor jenis dan tipe barang. (M.Yahya Harahap,1996:84)

Keterkenalan suatu merek dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan suatu bisnis curang yaitu dengan membajak atau menirunya baik secara keseluruhan maupun secara sebagian unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Merek yang dimiliki oleh PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk dalam hal ini mempunyai produksi air minum mineral dengan merek AQUA ditiru oleh saudara HM.Mansyur Syacrozi yang memproduksi air minum mineral yang mempunyai merek INDOQUALITY. AQUA dalam hal ini merupakan merek yang sudah terkenal untuk jenis air minum mineral didalam masyarakat Indonesia. Sehingga, dirasa bahwa INDOQUALITY secara tidak langsung mendompleng keterkenalan atas merek air minum mineral AQUA. Dalam hal ini, merupakan suatu kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pemerintah dalam hal ini Ditjen HAKI melakukan antisipasi atau perlindungan hukum secara preventif melalui pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan permohonan harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis:
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pelanggaran dan kejahatan ekonomi seperti halnya diatas akan dapat menghalangi adanya persaingan usaha yang sehat dan menghalangi tumbuh dan berkembangnya iklim perekonomian bangsa yang secara langsung berpengaruh terhadap iklim investasi Indonesia dan tentunya akan terjadi suatu persaingan yang tidak sehat. Dimana pihak pemilik pertama yang terdaftar sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil. Sehingga, pemilik pertama yang sudah

mendaftarkan ke Ditjen HAKI, berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dapat mengajukan pembatalan merek tersebut diajukan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 pasal 68 ayat (3) yang merupakan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL "AQUA Versus INDOQUALITY". (Studi Putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004)**

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup yang jelas dari materi yang akan di bahas. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan menghindari terjadi pengembangan yang terlalu luas, sehingga tujuan dan maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup dari skripsi ini dalam bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jika terjadi pengajuan gugatan pembatalan merek yang melampaui waktu berdasarkan ketentuan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Apakah dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004?
3. Kajian putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia peradilan, praktisi hukum, dan almamater tercinta yang nantinya dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk kepentingan dan perkembangan merek.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui pengajuan gugatan yang melampaui waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Ingin mengetahui dasar dan pertimbangan hakim di dalam putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004.
3. Ingin mengetahui kajian putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah. Penulisan skripsi tidak terlepas dari metode yang digunakan, agar penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang didapat juga tepat. Metode yang dimaksud penulis berupa: Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Analisa Bahan Hukum yang ada.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan (Roni Hanityo Soemitro,1990:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh teks otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang kesemuanya bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, Putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh baik dari literatur, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, yang sangat relevan dengan keperluan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berkas-berkas dokumen serta literature-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, undang-undang, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Roni Hanityo Soemitro, 1990:98).

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan didasarkan atas analisa untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang ada mengenai fakta yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data yang

diperoleh untuk selanjutnya dianalisa secara matang dan cermat guna mendapat kesimpulan yang benar. Adapun unutup menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, adalah menarik suatu kesimpulan digunakan metode berpikir yang menyimpulkan dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. (Roni Hanityo Soemitro, 1990:139)





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, suatu perseroan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah suatu produsen air minum mineral di Indonesia, yang menggunakan Merek dagang "AQUA" yang terdaftar pada daftar umum Merek, Ditjen HAKI Departemen Kehakiman RI semenjak tahun 1983 yaitu:

- a. No.173975 tanggal 6 juli 1983 Merek AQUA
No.273924 tanggal 16 april 1992 AQUA
No.488173 tanggal 3 september 2001 Merek AQUA
Untuk jenis barang kelas 32 air minum mineral.
- b. No.173976 tanggal 6 juli 1983 Merek AQUA
No.273925 tanggal 16 april 1992 AQUA
No.488470 tanggal 3 september 2001 Merek AQUA
Untuk jenis barang kelas 32 air minum mineral.

Selanjutnya, barang-barang jenis air minum mineral dengan Merek dagang AQUA beredar dipasaran, ternyata beredar pula Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Sdr.HM. Mansyur Syaerozi Jl.Tanjung Gedong Tomang Jakarta Barat. Merek yang dimiliki Sdr.HM.Mansyur Syaerozi yaitu No.372203 tanggal 22 oktober 1996 Merek INDOQUALITY, untuk jenis barang kelas 32 air minum mineral.

Seiring berjalannya waktu persaingan dalam hal perdagangan dirasakan adanya suatu persaingan yang tidak sehat, dengan alasan Merek dagang milik Sdr.H.M. Mansyur Syaerozi tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan Merek dagang PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, karena mempunyai unsur AQUA atau QUA di dalamnya seakan-akan kedua

Merek tersebut mempunyai hubungan dalam hal perdagangan padahal tidak mempunyai hubungan sama sekali.

Atas alasan tersebut diatas, sehingga membuat PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk mengajukan suatu gugatan perdata yang ditujukan kepada:

- I. Sdr. H.M. Mansyur Syaerozi, sebagai tergugat:
- II. Pemerintah RI cq. Departemen kehakiman & HAM RI, cq Dirjen HAKI, sebagai turut tergugat.

PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk juga mohon agar Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek INDOQUALITY dari daftar umum Merek dan mengumumkan dalam berita resmi Merek setelah putusan badan Peradilan Niaga diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai pasal 70 ayat (3).

Dalam surat gugatan PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk No.63/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PSTT, sebagai penggugat mengajukan tuntutan atau petitum pada Pengadilan Niaga yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek AQUA di Indonesia untuk jenis barang kelas 32.
2. Menyatakan Pendaftaran Merek No.372203 "INDOQUA" atas nama Tergugat I, mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan Merek terkenal "AQUA" milik Penggugat.
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal, pendaftaran Merek-Merek "INDOQUA" daftar No.372203 dari daftar umum Merek Ditjen HaKI
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencoret pendaftaran Merek "INDOQUA" No. 372203 dari daftar umum Merek.

Setelah melalui proses persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan amar putusan pada pokoknya adalah: Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat dalam kasus ini PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk Menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasinya.

Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini di tingkat kasasi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Mengadili sendiri:

- Menolak seluruh gugatan penggugat.
- Menghukum Pemohon kasasi/ Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dst..... dst.....

Penggugat dalam hal ini adalah PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk menolak putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas, sehingga mengajukan "Peninjauan Kembali" dengan mengemukakan beberapa alasan P.K dalam rangka memohon agar putusan kasasi dibatalkan oleh "putusan P.K (Peninjauan Kembali)".

Mahkamah Agung, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon, PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk
- Dst..... dst..... dst.....

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

a. Pasal 1 angka (1)

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.

b. Pasal 1 angka (2)

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

c. Pasal 3

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

d. Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

e. Pasal 5

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

- Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas, agama dan kesusilaan, atau ketertiban umum;
- Tidak memiliki daya pembeda;
- Telah menjadi milik umum; atau
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

f. Pasal 6 ayat (1)

Permohonan harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila Merek tersebut:

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografisnya yang sudah dikenal.

g. Pasal 20

- (1). Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substansi bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan direktur Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi Merek.
- (2). Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substansi bahwa penolakan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasannya.
- (4). Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.
- (5). Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan itu diumumkan dalam berita resmi Merek.
- (6). Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.
- (7). Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.

h. Pasal 22

- (1). Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dilakukan dengan:
 - a. Menempatkannya dalam berita resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan/atau
 - b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2). Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam berita resmi Merek.

i. Pasal 24

- (1). Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3). Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

j. Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

k. Pasal 68

- (1). Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, atau pasal 6.
- (3). Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

l. Pasal 69

- (1). Gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2). Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

m. Pasal 70

- (1). Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2). Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

n. Pasal 76

- (1). Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2). Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

O. Pasal 100

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang MAHKAMAH AGUNG.

a. Pasal 30 ayat (1)

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 67 huruf f

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan: apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Merek

2.3.1.1 Pengertian Merek

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan tentang arti Merek, bentuk Merek, tujuan Merek dan kegunaan

Merek. Merek disini mempunyai pengertian sebagaimana yang ada didalam pasal 1 angka (1) Undang-undang No.15 tahun 2001 yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepas di tempat penggembalaan yang luas bersama sapi lainnya. Cap seperti itu merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Bisaanya untuk membedakan tanda atau Merek digunakan inisial nama dan pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan. (Harsono Adisumarto dalam Saidin, 1997:269).

Tujuan utama daripada merek adalah sebagaimana telah tertuang didalam pasal 1 angka (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 yaitu sebagai daya pembeda antara produk yang sama jenisnya dan termasuk didalam satu klas dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa kegunaan merek itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ruang lingkupnya, dengan merek dalam Undang-undang No.19 tahun 1992 jo Undang-undang No.14 tahun 1997 jo Undang-undnag No.15 tahun 2001 adalah hanya dibatasi untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa.

2.3.1.2 Pengertian Pendaftaran Merek

Pengertian Merek diatas sangatlah berbeda dengan pengertian hak atas Merek sebagaimana yang terdapat didalam pasal 3 Undang-undang No.15 Tahun 2001, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di dalam pasal ini ditentukan bahwa hak atas Merek dapat dipergunakan sendiri oleh pemilik ataupun dipergunakan oleh pihak lain dengan seijin pemilik Merek (lisensi).

Merek yang diajukan untuk didaftarkan didalam daftar umum merek melalui Direktorat Jenderal HaKI harus jelas penggunaannya dalam bidang produksi barang maupun jasa.

Pendaftaran Merek dikenal dengan dua sistem yaitu: sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif yang tertuang didalam Undang-undang No. 21 tahun 1961 dan Undang-undang No.19 tahun 1992, Undang-undang No.15 tahun 2001, merubah sistem pendaftaran Merek dengan menggunakan sistem konstitutif.

Pendaftaran yang menganut sistem deklaratif pada intinya adalah menitikberatkan pada pemakaian pertama terhadap suatu Merek tersebut. Orang yang memakai pertama sesuatu Merek dianggap yang berhak menurut hukum atas Merek yang bersangkutan. Jadi, pemakaian pertama yang menciptakan hak atas Merek, bukan pendaftarannya.

Pendaftaran yang menganut sistem konstitutif adalah pendaftaran yang berdasarkan doktrin pertama atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*the first to file principle*". Doktrin dan prinsip inilah yang menjadi landasan asas: "*prior in tempore, melior in jure*", yang mempunyai arti siapa yang terlebih dahulu mendaftar, mempunyai hak lebih utama dari yang lain atas Merek yang bersangkutan. Hal tersebut yang menyebabkan prinsip "*the first to file*" disebut juga "*prior file doctrine*". (M.Yahya Harahap, 1996:333).

Hak atas Merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Hal ini menunjukkan dipakainya sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang selama ini digunakan pada dasarnya lebih bertumpu pada semacam anggapan hukum saja, maka dari itu Undang-undang yang baru ini yaitu Undang-undang No.15 Tahun 2001 memakai sistem konstitutif. Perubahan ini terjadi dikarenakan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem pendaftaran deklaratif yang juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam sistem yang baru ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas Merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftarannya. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas Merek, juga perlindungan. (Saidin, 1997:284).

Sistem konstitutif dalam Undang-undang No.19 tahun 1992 jo Undang-undang No.15 Tahun 2001 teknis pendaftarannya telah diatur dengan melakukan pemeriksaan substansi tentang Merek sebelum dilakukan permintaan pendaftaran Merek. Pemeriksaan substansi merupakan proses pemeriksaan tahap akhir permintaan pendaftaran Merek. Pemeriksaan ini diatur dalam pasal 18 sampai pasal 20 Undang-undang No.15 tahun 2001. Lama waktu pemeriksaan substansi adalah 30 (tiga puluh) hari, pokok pemeriksaan ini adalah berdasarkan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran Merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.

Pendaftaran Merek dengan menggunakan bahasa asing harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan juga disertai penjelasan mengenai cara pengucapannya didalam ejaan latin. Ditegaskan bahwa pengucapan dalam ejaan latin dianggap perlu agar kantor Merek dapat melakukan penilaian apakah pengucapan Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis atau sekelas.

Permohonan pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun:
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon:
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa:
- d. Warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna:
- e. Nama Negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. (Ahmadi Miru, 2005:21)

Ada dua cara dalam prosedur pendaftaran permintaan Merek yaitu dengan cara biasa dan dengan hak prioritas. Undang-undang No.15 Tahun 2001 memang tidak menyebutkan demikian, namun untuk membedakan penyebutan dalam mengajukan permintaan pendaftaran Merek seperti pada umumnya, Merek yang dimintakan pendaftarannya adalah Merek yang belum didaftarkan. Dengan kata

lain, Merek baru yang hendak dilakukan pendaftarannya di Indonesia. (Gatot Supramono, 1996:26).

Permintaan pendaftaran Merek dengan cara menggunakan hak prioritas hanya untuk Merek yang pernah diajukan pendaftarannya di Negara lain. Cara yang demikian ini bersumber pada konvensi internasional mengenai perlindungan Merek, yaitu *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* tahun 1883 (Sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Ahmadi Miru, 2005:32). Karena hal itu sebagai Negara yang ikut dalam konvensi tersebut, maka dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 memasukkan pola aturan tentang pendaftaran Merek dengan hak prioritas, yang terdapat didalam pasal 11 sampai dengan pasal 17 Undang-undang No.15 tahun 2001.

2.3.1.3 Syarat dan Fungsi Merek

Sebuah Merek dapat disebut Merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka Merek itu harus dapat memberikan penentuan atau "*individualisering*" pada barang atau jasa bersangkutan. (Muhamad Djumhana&R.Djubadaedillah, 1997:156).

Merek itu harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan Merek. (Sudargo Gautama dalam Rachmadi Usman, 2003:326).

Undang-undang No.15 Tahun 2001 pada pasal 5 menegaskan bahwa yang tidak dapat didaftarkan sebagai Merek, jika mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum:

- b. Tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda:
- c. Tanda yang menjadi milik umum:
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan Merek yang diajukan atas dasar itikad tidak baik (Pasal 4 Undang-undang No.15 tahun 2001).

Tanda-tanda yang memenuhi syarat-syarat dibawah ini dapat dikatakan bahwa sesuatu dapat dikategorikan, diakui dan didaftar sebagai Merek apabila:

- a. Mempunyai daya pembeda (*distinctivem distinguish*):
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa unsur-unsur, gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut:
- c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum: bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- d. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan Merek lain yang terdaftar lebih dahulu, Merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal:
- e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau Negara tertentu. (Rachmadi Usman, 2003:331).

Merek yang permohonan pendaftarannya harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI apabila Merek tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek:

Pasal 6 Ayat 1: Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis:
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis: (Dilakukan dengan memperhatikan: a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; b. 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. (Rachmadi Usman, 2003:330)

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Ayat 3: Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem Negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lambang pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Fungsi Merek bagi para pelaku ekonomi khususnya perusahaan, peranan tanda pengenal atau lebih dikenal dengan Merek bagi hasil produksi industri dan barang dagangan pada jaman modern ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Merek sebagai tanda pengenal atau pembeda dari barang hasil industri sebagai objek yang sangat patut untuk dilindungi untuk perdagangan. Merek dalam hal ini digunakan untuk membedakan barang atau produksi dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa hasil produksi milik orang lain yang sejenis.

Pengertian Merek sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001, yaitu tanda 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.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa Merek:

1. Tanda berupa gambar, nama, kota, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut:
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan Merek lain yang sejenis:
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis. (Rachmadi Usman, 2003:321).

Secara umum fungsi Merek dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut kepentingan, yaitu:

- a. Dari sisi produsen, Merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya:
- b. Dari segi pedagang, Merek (HaKI) digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar:
- c. Dari sisi konsumen, Merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. (Dianggoro dalam Erma wahyuni, dkk, 2003:3).

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. (Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah dalam Rachmadi Usman, 2003:323).

Realisasi dari pengaturan Merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional, seperti untuk menghadapi AFTA maupun NAFTA. Pamor Indonesia pun akan bertambah serta dianggap sebagai Negara yang sudah cukup dewasa untuk turut serta dalam pergaulan antara bangsa-bangsa (*the family of Nations*). (Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997:160).

2.3.2 Pengertian Sengketa Merek

Kata sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti yang antara lain: perbedaan pendapat: pertengkaran: perbantahan: pertikaian: dan perselisihan. (Anton M. moeliono,dkk, 1991:914). Sedangkan 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.

Kedua pengertian diatas menjelaskan bahwa pengertian sengketa Merek adalah perselisihan terhadap 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. Timbulnya sengketa Merek berawal dari adanya suatu pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran terhadap hak Merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu Merek-Merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut, maka masyarakat dirugikan, baik itu produsen maupun konsumennya, selain hal tersebut Negara juga dirugikan.

Didalam hal pelanggaran Merek terdapat dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, maka penggugat akan mendapat kemenangan. Penggugat harus membuktikan bahwa Merek tergugat:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek yang dimiliki penggugat: atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat. (Tim Lindsey,dkk, 2003:147).

Suatu Merek akan melanggar Merek pihak lain jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen), tujuan utama dari peraturan Merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang “membonceng” reputasi seseorang atau perusahaan. Jika Merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat.

Adanya suatu pelanggaran atas Merek, Undang-undang No.15 tahun 2001 pasal 76 ayat (1) memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum atas Merek terdaftar.

Gugatan ganti kerugian dan/ata: penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik Merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra Merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan Merek secara sah.

2.3.3 Pengertian Pembatalan Merek

Sebagaimana pembatalan Merek pada pasal 68 Undang-undang No.15 Tahun 2001. Penghapusan dan pembatalan Merek merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencabut Merek dari daftar umum Merek, antara penghapusan dan pembatalan dari makna kata mempunyai pengertian yang hampir sama dan dirasa tumpang tindih didalam pelaksanaannya mempunyai perbedaan antara lain:

a. Dari segi bentuk prosedur

Penghapusan pendaftaran, Undang-undang No.15 Tahun 2001 memperkenalkan 2 bentuk prosedur:

1. Penghapusan atas permintaan pemilik:
2. Penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal.

Pembatalan Merek hanya mengenal satu prosedur yaitu melalui putusan pengadilan:

1. Mutlak menjadi Kewenangan Pengadilan Niaga:
2. Ditempuh melalui pengajuan gugatan perdata.

b. Dari segi alasan

Dasar alasan penghapusan Merek (Pasal 61):

1. Tidak digunakan (*non use*) selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa:
 - a. Sejak tanggal pendaftaran, atau

b. Sejak pemakaian terakhir.

2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Sedangkan alasan pembatalan Merek:

- a. Tidak mempunyai itikad baik:
- b. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum:
- c. Tidak memiliki daya pembeda:
- d. Telah menjadi milik umum:
- e. Merupakan keterangan atau diskripsi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran
- f. Mempunyai persamaan pada pokoknya (*nearly resembles*) atau keseluruhan (*entireties similar*) dengan Merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.
- g. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, Merek dan nama badan hukum:
 - a. Yang dimiliki orang lain, dan
 - b. Yang sudah terkenal, serta
 - c. Tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak.
- h. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem:
 - a. Dari Negara atau lembaga nasional atau internasional,
 - b. Tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- i. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pasal 68 ayat (3) Undang-undang No.15 Tahun 2001, yaitu "Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga".

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengajuan Gugatan Pembatalan Merek Yang Melampaui Waktu Berdasarkan Ketentuan Undang-undang No.15 Tahun 2001.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang No.15 tahun 2001 didalam pasal 69 ayat (1) menyatakan pada intinya bahwa gugatan yang diajukan setelah lewat masa waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek tidak dapat diajukan pengajuan gugatan pembatalan merek, sedangkan ayat 2 pada intinya pengajuan gugatan dapat dilakukan tanpa batas waktu apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 merek adalah tanda 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. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sebagaimana tertuang didalam pasal 3 Undang-undang No.15 Tahun 2001.

Didalam pengajuan permohonan pendaftaran merek, yang harus diketahui terlebih dahulu bahwa suatu merek yang akan diajukan permintaan pendaftarannya untuk beberapa produk. Undang-undang memberikan suatu ketentuan, satu permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk 2 (dua) kelas atau lebih barang dan/atau jasa, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Pendaftaran merek di Indonesia, menganut sistem konstitutif sebagaimana didalam Undang-undang No.15 Tahun 2001. Pendaftaran yang menganut sistem konstitutif adalah pendaftaran yang berdasarkan doktrin pendaftar pertama atau disebut "*the first to file principle*". Doktrin dan prinsip ini yang menjadi landasan

asas : "*prior in tempore, melior in jure*", artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan, mempunyai hak lebih utama dari yang lain atas merek yang bersangkutan. Oleh sebab itu prinsip pendaftar sama dengan "*first to file principle*" disebut juga "*prior file doctrine*". (M. Yahya Harahap, 1996:333).

Didalam pendaftaran merek terdapat dua cara didalam pendaftaran permintaan merek yaitu dengan cara biasa dan dengan hak prioritas. Didalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tidak menyebutkan demikian, namun cara tersebut untuk membedakan penyebutan dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek. Disebut juga dengan cara biasa, karena cara mengajukan permintaan merek seperti biasa itu seperti pada umumnya, merek yang dimintakan pendaftarannya adalah merek yang belum pernah didaftarkan. Dengan kata lain, merek baru yang hendak dilakukan pendaftarannya di Indonesia. (Gatot Supramono, 1996:26).

Cara mengajukan permohonan merek yaitu dengan mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Surat permohonan tersebut berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 harus mencantumkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan pendaftaran merek dapat ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bilamana permohonan pendaftaran merek diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamatnya. Serta penandatanganan surat permohonan oleh salah seorang yang

berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pada pemohon yang mewakili atau melalui kuasa mereka, yang dimana surat kuasanya ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. (Pasal 7 ayat 5, 6, dan 7 Undang-undang No.15 Tahun 2001)

Surat permohonan tersebut harus dilengkapi dengan:

- a. Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
- b. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (empat lembar diletakkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas;
- c. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- d. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- f. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan
- g. Bukti pembayaran seluruh biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu).

Suatu permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk permohonan 2(dua) kelas barang atau lebih dan/jasa. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2001. Permohonan merek tersebut akan diberikan tanggal penerimaan apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Selang beberapa waktu apabila pemilik merek menginginkan adanya perubahan, maka terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah terdaftar dapat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dan penarikan kembali. Perubahan tersebut hanya diperbolehkan sebatas penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya, sedangkan penarikan kembali hanya dapat dilakukan selama sebelum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual, yang nantinya akan memberikan keputusan setelah 30 (tiga puluh) hari penerimaan pendaftaran merek. Jadi selama waktu itu dapat dilakukan penarikan

kembali, berdasarkan pasal 16, 17 ayat 1, dan 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya akan melakukan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksa merek adalah mereka yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa. Pemeriksaan tersebut dilakukan selama paling lama 9 (sembilan) bulan dari permohonan pendaftaran merek yang telah diberikan tanggal penerimaan.

Sengketa merek antara PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan beda antara kedua merek tersebut dalam pemeriksaan substansif. Perbedaan itu meliputi:

- a. Merek milik penggugat (PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk) yaitu AQUA.
- b. Merek yang disengketakan tidak mempunyai persamaan pokok, ataupun secara keseluruhannya.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya memberikan keputusan atas permohonan pendaftaran berupa persetujuan atau penolakan. Apabila terjadi suatu penolakan atas permohonan merek, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyampaikan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan disertai alasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak penerimaan surat pemberitahuan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapan disertai alasan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jika keberatan atau tanggapan itu diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan tersebut akan diumumkan dalam berita resmi merek, namun apabila keberatan dan tanggapan itu ditolak, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya disertai alasan, berdasarkan pasal 20 ayat 3, 5, dan 6 Undang-undang No.15 Tahun 2001.

Selama waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan yang didaftar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual akan mengumumkan permohonan tersebut. Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Menempatkannya dalam berita resmi yang diberitakan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Menempatkan pada sarana khusus yang mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (pasal 22 ayat (1) UU No.15/2001).

Hal-hal yang dicantumkan dalam pengumuman tersebut antara lain:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasanya;
- b. Kelas dan jenis barang dan/jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas dan;
- e. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin. (pasal 23 UU No.15 /2001).

Merek milik PT.GOLDEN MISSISSIPI Tbk, dan Sdr. HM. Mansyur Syaerozi telah memenuhi semua prosedur pendaftaran merek, sehingga kedua merek tersebut dapat dipergunakan oleh kedua belah pihak.

Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Selama waktu tersebut, pihak lain dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan pemilik merek dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Pasal 24 ayat 1, dan 2 Undang-undang No.15 Tahun 2001)

Tahap berikutnya yaitu dilakukan pemeriksaan kembali dengan mempergunakan kembali dengan mempergunakan sanggahan atau keberatan yang telah diterima sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut pasal 26 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001 pemeriksaan kembali terhadap permohonan diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah itu akan memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kembali kepada yang mengajukan keberatan. Apabila hasil tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan dan hasilnya adalah ditolak, maka pemohon dapat mengajukan banding. Sebaliknya apabila hasilnya adalah keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktur Jenderal permohonan tersebut akan dimasukkan kedalam daftar umum merek. Kemudian, Direktur Jenderal akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam daftar umum merek. Dalam pengajuan gugatan pembatalan merek yang dapat mengajukan gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 68 Undang-undang No.15 Tahun 2001, yang berbunyi:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, atau pasal 6.
2. Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.
3. Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
4. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Tatacara pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 80 Undang-undang No.15 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara itu, yang dimaksud dengan ketua Pengadilan Niaga adalah ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.
2. Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-undang Merek adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama (2) dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan,
5. Dalam jangka waktu paling lama (3) tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang,
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama (60) enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama (7) tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga,
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama (90) sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama (30) tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Tata cara pengajuan gugatan sebagaimana diatur di dalam pasal 80 berlaku *mutatis mutandis* terhadap gugatan-gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis sebagaimana diatur di dalam pasal 76.

Setelah didaftar dalam daftar umum merek, Sdr.H.M Mansyur Syaerozi yang memiliki merek INDOQUALITY memulai usaha perdagangannya, setelah lewat masa waktu 5 (lima) tahun Sdr.H.M Mansyur Syaerozi menuai suatu gugatan dari PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI,Tbk. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penggugat mengajukan permohonan petitum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan penggugat sebagai pemilik merek AQUA di Indonesia untuk jenis barang kelas 32;
2. Menyatakan pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" atas nama tergugat I, mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "AQUA" milik penggugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal, pendaftaran merek-merek "INDOQUA" daftar No.372203 dari Daftar Umum Merek Ditjen HaKI;
4. Memerintahkan tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek "INDOQUA" No.372203 dari Daftar Umum Merek.

Berdasarkan petitum dalam gugatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Niaga memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum penggugat membayar biaya

perkara. Keputusan tersebut diambil didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang antara lain:

- a. Menurut pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 dinyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftarannya, dengan pengecualian yaitu tanpa batasan waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, bilamana merek tersebut bertentangan dengan “moralitas agama” kesusilaan, ketertiban umum (vide pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001.
- b. Pendaftaran merek tergugat I pada tanggal 22 oktober 1996 dan penggugat baru mengajukan dan mendaftarkan surat gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 november 2002, maka menurut majelis hakim secara formil gugatan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2001.
- c. Selain hal tersebut, gugatan penggugat juga bersifat kabur, karena dalil gugatannya menyebut merek tergugat I adalah “INDOQUA”, pada hal menurut bukti P17 tergugat I adalah “INDOQUALITY”.

Gugatan yang diajukan PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI, Tbk ke Pengadilan Niaga tidak dapat diterima, maka PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI, Tbk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan pasal 82 Undang-undang No.15 Tahun 2001, yaitu “ Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam hal ini kasasi, majelis hakim mengambil keputusan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, membatalkan putusan Pengadilan Niaga, serta Menolak seluruh gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang antara lain: judex facti tentang gugatan pembatalan merek No.372203 INDOQUA diajukan penggugat untuk kasasi bertentangan dengan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2001, kiranya mengandung

kesalahan dan penerapan hukum dan bertentangan dengan pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001.

Berdasarkan hasil keputusan tersebut, pihak penggugat mengajukan Peninjauan kembali dan majelis hakim memberikan keputusan menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PT.AQUA GOLDEN MISSISSPI Tbk.

Suatu merek yang telah terdaftar, dapat dimintakan pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek itu sendiri, dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI atau melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga ataupun Pengadilan Niaga di Jakarta apabila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana didalam pasal 69 Undang-undang No.15 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya "tidak dapat didaftar" tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya "ditolak" tetapi tetap didaftarkan karena, merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah merek yang "tidak dapat didaftar".

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Dalam hal ini itikad tidak baik dijadikan suatu landasan dasar yang paling utama.

Sama halnya dengan putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, juga hanya dapat diajukan kasasi. Dimana isi dari putusan

badan peradilan tersebut, segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan tersebut dibacakan.

Sama halnya dengan penghapusan merek, pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek tersebut juga diumumkan dalam berita resmi merek.

Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selain alasan pembatalan karena pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan bahwa permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

Pasal 69 Undang-undang No.15 Tahun 2001, sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa pengajuan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak tanggal pendaftaran dan tanpa batas waktu apabila bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah adanya suatu itikad tidak baik. Dalam hal kaitannya dengan itikad tidak baik, jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk

digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. (pasal 61 ayat (2) (a) dan pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001.

Berdasarkan penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumsi, dan majelis/lembaga keagamaan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 5 huruf a. termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adanya itikad tidak baik.

Berarti, dalam hal merek suatu itikad baik atau "*passing off*" sesuatu hal yang sangat penting. Jangkauan atau aspek pengertian itikad tidak baik meliputi, antara lain:

1. Meniru, mencontoh, memproduksi atau meng-copy merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar.
2. Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar.
3. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur.
4. Peniruan atau memproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan dan mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang, dianggap perbuatan yang melanggar ketertiban umum tanpa mempersoalkan faktor barang sejenis dan kelas yang sama.
5. Setiap peniruan merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar, yang mengandung persaingan curang dan merusak tatanan perdagangan bebas yang sehat, secara inklusif dianggap mengandung itikad tidak baik.

6. Masalah itikad tidak baik merupakan masalah hukum yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dalam proses persidangan pada tahap pemeriksaan pembuktian.
7. Tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan atas alasan itikad tidak baik adalah tanpa batas, terhitung sejak merek didaftarkan dalam daftar umum merek.

Aspek-aspek itikad tidak baik yang telah dikemukakan diatas, pada dasarnya hampir mengandung persamaan pengertian antara yang satu dengan yang lain. Bahwa antara aspek-aspek tersebut saling dipertukarkan penerapannya. Yang perlu diingat, jika salah satu aspek dijadikan dalil gugat pembatalan meskipun tidak dibarengi dengan perkataan itikad tidak baik secara tegas dalam rumusan dalil gugat, pengadilan dapat menafsirkan bahwa dalam gugat yang bersangkutan tersirat secara inklusif pengertian itikad tidak baik. (M.Yahya Harahap, 1996:590-591).

3.2 Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004.

Hakim dalam memberikan suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, dan tidak semata-mata memberikan penguraian yang logis akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberikan suatu nilai. Selain memberikan suatu nilai, hakim juga memberi otoriter pada suatu peraturan.

Penggugat dalam kasus ini, tidak puas terhadap keputusan Mahkamah Agung-Kasasi, kemudian mengajukan ke Peninjauan Kembali. Hakim Mahkamah Agung-Peninjauan Kembali memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk;



2. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Dimana dasar keputusan diatas berdasarkan pertimbangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan didalam permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena antara merek AQUA dan INDOQUALITY tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya oleh karena tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Lagipula alasan-alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon Peninjauan Kembali;
2. Tidak terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 f Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Analisa antara keputusan Mahkamah Agung-Kasasi dengan Peninjauan Kembali yang pada intinya tidak terdapat suatu perbedaan, sehingga putusan dalam Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali dan secara otomatis menyetujui dan menguatkan putusan Mahkamah Agung dalam hal ini kasasi yaitu mengalahkan penggugat, sehingga pembatalan pendaftaran merek INDOQUALITY oleh Sdr.HM. Mansyur Syaerozi tidak dapat dilakukan karena,gugatan penggugat yang didasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001 tidak terbukti.

3.3 Kajian Putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004.

Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa, dikarenakan putusan tingkat terakhir dalam sistem peradilan di Indonesia. Perkara yang dapat masuk ke tingkat Peninjauan Kembali adalah suatu perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum biasa yang digunakan. Upaya yang dapat dijalankan adalah dengan menempuh upaya hukum luar biasa (*request civil*) (Sudikno Mertokusumo, 1999:195).

Proses pemeriksaan pokok perkara yang terjadi dalam kasus ini adalah pada tahap pertama PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan isi dari gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan telah melampaui masa waktu yang telah ditetapkan pasal 69 ayat 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001. Pada tahap berikutnya penggugat merasa tidak senang karena dikalahkan, sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tahap ini ternyata permohonan dari penggugat dikabulkan oleh hakim Mahkamah Agung, tetapi didalam putusannya menolak seluruh gugatan penggugat. Akhirnya penggugat mengajukan kasus ini ke tingkat yang tertinggi yaitu upaya hukum luar biasa atau pemeriksaan Peninjauan Kembali. Pemeriksaan ini memberikan keputusan yang bersifat final yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh penggugat dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan yang diajukan tidak berbeda dengan pengajuan Kasasi dan tidak terdapat bukti baru.

Berdasarkan uraian yang singkat diatas, penulis menganalisis keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini Peninjauan Kembali terhadap penyelesaian sengketa merek air minum mineral "AQUA-versus-INDOQUALITY" kasus No.04.PK/N/HaKI/2004 adalah **tepat**, alasan dari pendapat penulis menyatakan keputusan Mahkamah Agung tepat adalah:

- a. Berdasarkan penilaian persamaan merek antara AQUA dengan INDOQUALITY secara tegas dalam hal visual dan bunyi pengucapan

- sangat berbeda, serta baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur jelas sangat berbeda pula;
- b. Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 mengatur bahwa alasan yang dapat diajukan dalam pembatalan merek adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang pada intinya merek yang diajukan untuk didaftarkan harus memenuhi itikad baik dalam hal ini merek INDOQUALITY tidak terbukti adanya suatu itikad tidak baik, terbukti dengan adanya merek tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek, Pasal 5 yang pada intinya merek tidak dapat didaftar apabila mengandung unsur-unsur yang ada didalamnya tetapi pada kenyataannya dari keempat unsur tersebut merek INDOQUALITY tidak terkait sama sekali dengan unsur tersebut serta tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dan merek INDOQUALITY tidak terbukti memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan unsur yang ada pada pasal 6.
- c. Dalam surat gugatan PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk kedalam Pengadilan Niaga telah melampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana didalam pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 dan dengan pengecualian tanpa batas waktu apabila bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum didalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001, dalam kaitannya ketertiban umum didalam penjelasan undang-undang No.15 Tahun 2001 Pasal 69 ayat (2) diartikan itikad tidak baik, tetapi dalam hal visual dan bunyi pengucapan sangat berbeda, serta baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur jelas sangat berbeda pula;
- d. Bahwa patokan untuk menentukan kualifikasi adanya persamaan secara menyeluruh, digunakan asas: Terbanding secara menyeluruh atau *compare in their entirety* dalam arti:
1. Sangat sama betul atau "*very similar*" atau "*nearly resembles*"
 2. Penampilan dan perwujudan nyata-nyata sama (*actual appearance*). (M.Yahya Harahap, 1996:288-289).

Persamaan ini dapat diartikan jika antara satu merek milik seseorang atau suatu perusahaan dengan merek pihak lain:

1. Salah satu merek merupakan imitasi atau peniruan total dari merek milik orang lain, dengan cara mengkopi atau mereproduksinya. Persamaan ini dengan cara dikaitkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 yaitu :

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografisnya yang sudah dikenal.
2. Persamaan jenis barang yaitu harus berada dalam satu kelas.
 3. Persamaan jalur pemasaran yang meliputi wilayah geografi yang sama dan ditujukan terhadap lapisan konsumen yang sama.

Hasil keputusan Mahkamah Agung RI dalam hal ini Peninjauan Kembali, dapat dianalisa juga bahwa dalam pengajuan Peninjauan Kembali oleh penggugat yaitu PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk hanya melakukan pengulangan alasan-alasan yang diajukan pada waktu Kasasi, dan dasar hukum yang digunakan tidak tepat, karena penggunaan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 telah dinyatakan batas waktu hanya 5 (lima) tahun sedangkan pengajuan gugatannya melebihi waktu tersebut. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pengajuan gugatan tanpa batas waktu diperbolehkan apabila berkenaan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tetapi, merek tergugat secara nyata dan terbukti tidak melanggar Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam pengajuan gugatan pembatalan merek yang secara jelas didalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pengajuan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima (5) tahun, tetapi dapat diajukan lebih dari jangka waktu lima (5) tahun apabila melanggar ketentuan yang ada didalam ayat 2, yaitu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum. Dalam hal ini unsur ayat 2 termasuk didalam itikad tidak baik.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali yang pada intinya, adalah
 - a. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan didalam permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena antara merek AQUA dan INDOQUALITY tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya oleh karena tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Lagipula alasan-alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon Peninjauan Kembali;
 - b. Tidak terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 f Undang-undang No.14 tahun 1985

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung .

3. Kajian putusan MA-RI No.04.PK/N/HaKI/2004 adalah sangat tepat dengan dasar bahwa pengajuan gugatan yang melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tidak terbukti. Unsur itikad tidak baik yang meliputi moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan sesuai pasal 67 f Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Didalam memori Peninjauan Kembali tidak ada suatu bukti baru, maka dengan jelas dan tegas Peninjauan Kembali harus ditolak.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Merek merupakan suatu *goodwill* bagi pemilik merek INDOQUALITY yaitu Sdr.HM. Mansyur Syaerozi, maka didalam menghadapi suatu gugatan merek harus hadir didalam persidangan baik secara sendiri atau dikuasakan kepada kuasa hukumnya, karena suatu merek yang telah didaftar dilindungi oleh Undang-undang No.15 Tahun 2001.
2. Konsumen dalam mengenali suatu barang maupun jasa dari segi merek haruslah teliti, jangan hanya melihat sepintas terus dianggap sama. Dengan persaingan usaha yang semakin ketat pengusaha banyak membuat merek atau memalsukan merek untuk mengecoh konsumen.
3. Pemerintah dalam menerima pendaftaran merek, baik kelas barang atau jasa sejenis harus melihat adanya suatu itikad baik atau itikad tidak baik terhadap pemohon merek tersebut, Hal-hal yang mengenai persamaan merek pada pokok atau keseluruhannya sehingga dapat dihindarkan dan tidak terjadi sengketa merek dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad dan R.Djubaedillah, 1997. **Hak milik intelektual, sejarah, teori dan prakteknya**. Bandung: PT.Aditya Bakti.
- Gautama , Sudargo, dan Rizawanto Winata.1996. **Komentar atas undang-undang merek baru 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya**. Bandung:Alumni.
- Harahap, M.Yahya, 1996. **Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia berdasarkan undang-undang no.19 tahun 1992**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lindsey, Tim, Eddy Damaian, Simon Butt,. Tomi Suryo Utomo. 2003. **Hak kekayaan intelektual: suatu pengantar**. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi, 2005. **Hukum merek: cara mudah mempelajari undang-undang merek**. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Moeliono, Anton M.,dkk, 1991, **KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA**, Jakarta, Balai Pustaka.
- Saidin, 1997. **Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property right)**. Jakarta:PT. Raja grafindo persada.
- Soemitro, Roni Hanityo, 1990. **Metode penelitian hukum dan jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supramono, Gatot, 1996. **Pendaftaran merek berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 1992**, Jakarta:Djambatan.
- Usman, Rachmadi, 2003. **Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia**. Bandung: Alumni.
- Wahyuni, Erma, T.Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003, **Kebijakan dan manajemen hukum merek**. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Majalah

Majalah Hukum Varia peradilan No.236 Edisi Mei 2005.



LAMPIRAN 1

PENGADILAN NIAGA :

"AQUA" - vs - "INDOQUALITY"[®] SENGKETA MEREK AIR MINUM MINERAL

KASUS POSISI :

- PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk, suatu perseroan berdasar UU Indonesia adalah produsen Air Minum Mineral di Indonesia, yang menggunakan merek dagang "AQUA".
- Merek Dagang "AQUA" tersebut terdaftar pada Daftar Umum Merek, Ditjen HaKI Departemen Kehakiman RI semenjak tahun 1983 yaitu :
 - a. No. 173975 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA
 - No. 273924 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA
 - No. 488173 tanggal 3 September 2001 Merek AQUA untuk jenis barang klas 32 Air Minum Mineral.
 - b. No. 173976 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA
 - No. 273925 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA
 - No. 488470 tanggal 3 September 2001 Merek AQUA untuk jenis barang klas 32 Air Minum Mineral.
- Direktorat Jenderal HaKI Dep. Kehakiman RI sejak tahun 1998 sampai dengan 2001 telah menolak pendaftaran merek dagang untuk melindungi jenis barang klas 32, Air Minum Mineral yang diajukan oleh beberapa Perusahaan yang dinilai oleh HaKI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "AQUA" yang sudah terdaftar di Ditjen HaKI, seperti :
 - Merek AQUA CUP ditolak tanggal 13 Nopember 1998.
 - Merek ELOKQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001.
 - Merek TAQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001.
 - Merek AVAQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001.
 - Merek PURE AQUA ditolak tanggal 3 Desember 2001.
 - Merek PURAQUA ditolak tanggal 11 Januari 2002.
 - Merek STIIL AQUA ditolak tanggal 15 Januari 2002.
 - Merek QUAMAS ditolak tanggal 20 Nopember 2002.
 - Merek NIAQUA ditolak tanggal 11 Desember 2002.

- Merek AQQUA dan Merek QUA-QUA.

- Namun pada tanggal 22 Oktober 1996, Dirjen Merek HaKI Dep. Kehakiman mengabulkan permohonan pendaftaran merek "INDOQUALITY" untuk jenis barang klas 32 : Air Minum Mineral dan diberikan Nomor Daftar Merek 37203 atas nama Sdr. HM, Mansyur Syaerozi Ji, Tanjung Gedong Tomang Jakarta Barat.
- PT. GOLDEN MISSISSIPI Tbk, sebagai pemegang dan pemilik Merek AQUA untuk melindungi Air Mineral, sejak tahun 1983, merasa keberatan atas dikabulkannya pendaftaran "Merek INDOQUALITY" tersebut karena merek ini mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal "AQUA" miliknya PT. GOLDEN MISSISSIPI yang telah terdaftar lebih dulu dan dilindungi oleh UU No.15/tahun 2001. Persamaannya terletak pada unsur dominan merek : "AQUA".
- Sudah merupakan "Jurisprudensi Tetap" dari MA-RI yang dalam putusannya memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal Air Mineral "AQUA" yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan "tambahan kata" "AQUA" dikawatirkan beritikad tidak baik, karena membongcong pada ketenaran merek AQUA yang sudah dikenal masyarakat dan konsumen di Indonesia.
- Putusan MA-RI yang merupakan "Jurisprudensi tetap"
 - Putusan MA-RI No.757 K/PPdt/1998.
 - Putusan MA-RI No.980 K/PPdt/1990.
 - Putusan MA-RI No.1317 K/PPdt/1993.
 telah melindungi merek "AQUA" dari merek lain yang menambah kata lain pada kata AQUA. Dan putusan yang terakhir yaitu :
 - Putusan MA-RI No.014 K/N/HaKI/2003.
 - Putusan MA-RI No.031.K/N/HaKI/2003.
- Pembatalan merek AQUALIVA dan merek AQUADAENG. Karena merek dagang "INDOQUA" No.372203 memiliki persamaan dengan merek "AQUA", maka dengan berpegang pada pasal 68 jo 69 ayat (2) Undang-undang No.15/tahun 2001, pihak PT. GOLDEN MISSISSIPI Tbk, sebagai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap :
 - I. H.M. Mansur Syaerozi, Tergugat I.
 - II. Pemerintah RI cq. Dep.Kehakiman & HAM RI, cq. Direktorat Jenderal HaKI - Tergugat II.

- Dalam Surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan petitum, yang pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik merek AQUA di Indonesia untuk jenis barang kelas 32.
 2. Menyatakan pendaftaran Merek No.372203 "INDOQUA" atas nama Tergugat I, mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal "AQUA" milik Penggugat.
 3. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal, Pendaftaran merek-merek "INDOQUA" daftar No.372203 dari Daftar Umum Merek Ditjen Hakl.
 4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek "INDOQUA" No.372203 dari Daftar Umum Merek.

PENGADILAN NIAGA :

- Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Penggugat dan Tergugat II hadir kuasa hukum, sedangkan Tergugat I H.M. Mansyur Syaerozi, tidak pernah hadir dipersidangan tanpa ada alasan, walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan.
- Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini, mendengar jawaban penolakan dari Tergugat II, memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P1-P17), Majelis Hakim dalam putuannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Penggugat mendasarkan gugatannya tentang adanya persamaan pada pokoknya/keseluruhannya antara merek Penggugat "AQUA" dengan merek Tergugat I "INDOQUALITY" untuk kelas barang 32 "Minuman Air Mineral" dan mohon pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat I, tersebut.
 - Menurut pasal 69 ayat (1) UU Merek No.15/tahun 2001 dinyatakan gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftarannya, dengan pengecualian yaitu tanpa batasan waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, bilamana merek tersebut bertentangan dengan "Moralitas Agama" kesesuaian keterbitan umum (vide pasal 69 ayat (2) UU No.15/tahun 2001.
 - Pendaftaran Merek Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 1996 dan

Penggugat baru mengajukan dan mendaftarkan Surat Gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2002, maka menurut Majelis Hakim secara formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) UU Merek.

- Disamping itu gugatan Penggugat juga bersifat kabur, karena dalil gugatannya menyebutkan merek Tergugat I adalah "INDOQUA", pada hal menurut Bukti P17 merek Tergugat I adalah "INDOQUALITY".
- Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan materi sengketa, apakah ada atau tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Akhirnya Majelis Hakim memberi putusan :

Mengadili :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

MAHKAMAH AGUNG RI (Kasasi) :

- Penggugat menolak putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diatas, dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori kasasinya.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex facti salah menerapkan hukum sehingga putusan Judex facti a'quo harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan yang intisarinya sebagai berikut :
 - Menurut pasal 69 ayat (2) UU No.15/tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu, apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan "moralitas Agama", kesesuaian atau keterbitan umum.
 - Karena itu seharusnya Judex facti memeriksa lebih dulu, apakah merek Tergugat I bertentangan dengan keterbitan Umum, termasuk adanya itikad tidak baik dari Tergugat I.
 - Terlepas dari masalah terkenal atau tidaknya "Merek AQUA" milik Penggugat, yang pasti adalah bahwa merek Penggugat telah terdaftar lebih dulu dalam "Daftar Umum Merek" dari didaftarkan-nya merek "INDOQUALITY" milik Tergugat I untuk barang sejenis.
 - Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P1 s/d P3)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual (merek) dari :

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, berkedudukan di Jalan Pulo Lentut No.3 Kawasan Industri Pulo Gedung Jakarta 13920 dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizwanto Winata, SH dan Udeng Mulyar, SH Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Prof. MR.DR. S. Gautama & Associates beralamat Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2003 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat :

m e l a w a n

1. H.M. MANSYUR SYAEROZI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Gedong No.14 R.002 Rw.016, Tomang Jakarta Barat.
2. Pemerintah RI Cq Departemen Kehakiman dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual beralamat di Jalan daan Mogot Km.24 Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yuslisar Ningsih, SH, John Henry, SH Jujun Zaenuri, SH,Agung Damarsasongko, SH,MT, dan Ignatius MT. Silalahi, SH para pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2002, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II;

Maikamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal "AQUA" untuk jenis barang kelas 32, Merek AQUA untuk jenis barang kelas 32 milik Penggugat telah terdaftar dalam daftar umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dibawah No.488173 (lex No.273924 dan 173975), No.488470 (lex. 273925) dan 173976) dan No.278194 sesuai bukti P-1 s/d P-3;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.15 tahun 2001, dengan terdapatnya merek dagang AQUA tersebut, Penggugat adalah pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa terkenalnya merek dagang AQUA milik Penggugat kiranya telah merupakan

fakta notoir yang tidak perlu dibuktikan lagi, karena termasuk merek terkenal yang dilindungi Undang-undang No.15 tahun 2001, Bahwa AQUA sebagai merek terkenal milik Penggugat, telah pula diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya No.757 K/Pdt/1989 (P-4), No.980 K/Pd/1990 (bukti P-5) dan 1371 K/Pdt/1993 (bukti P-6);

Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide P-4 s/d P-6) secara tegas telah dipertimbangkan bahwa AQUA yang merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973;

Bahwa putusan Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1989 dan No.980 K/Pdt/1990 telah diperkuat dalam tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.521 PK/Pdt/1992 tanggal 28 Juli 1995 dan Nomor : 394 PK/Pdt/1992 tanggal 5 September 1994;

Bahwa adanya putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama persolannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat, kiranya putusan-putusan tersebut telah merupakan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, karenanya merek terkenal AQUA tersebut dilindungi Undang-undang merek Nomor 15 tahun 2001 (Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001);

Bahwa Penggugat mengetahui dalam daftar umum merek telah didaftarkan merek dagang "INDOQUA" di bawah No.372203 ttanggal 07 Nopember 1997 atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang kelas 32 yaitu antara lain air mineral;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA", karena merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat, karena :

Adanya persamaan pada pokoknya antara merek INDOQUA dan merek AQUA kiranya tidak dapat disangkal lagi, karena kata AQUA masih tetap sebagai unsur dominan;

Kiranya sesuai dengan kriteria hukum pembentuk Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengenai penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001);

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara merek AQUA yang telah merupakan yurisprudensi tetap telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal AQUA, dengan mempertimbangkan bahwa terhadap setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata AQUA dikwalifisir bertingkat tidak baik, karena memboncong pada ketenaran merek AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat, yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia;

Kiranya tepat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1989, terhadap

merek CLUB AQUA dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat dan meskipun sebelum kata AQUA ada penambahan kata CLUB, tetapi kata AQUA masih tetap sebagai unsur yang dominan (Bandingkan putusan Mahkamah Agung No. 1371 K/Pdt/1993, terhadap pemakaian merek OUA-QUA selain dianggap mempunyai persamaan bunyi pengucapannya dengan merek terkenal AQUA, juga dikwalifisir beritikad tidak baik). Demikian pula sesuai penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Fakta yang kiranya tidak dapat disangkal lagi bahwa merek AQUA sudah sangat dikenal luas masyarakat secara umum sejak puluhan tahun.

Bahwa oleh karena merek dagang "INDOQUA" di bawah No.372203 termasuk merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, maka berdasarkan Pasal 68 yo 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 kiranya beralesan diajukan gugatan pembatalan terhadap merek No.372203 "INDOQUA" dari Daftar Umum Merek;

Bahwa Tergugat II turut digugat dalam perkara ini, hanya agar dapat tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" dari Daftar Umum Merek sesuai Pasal 71 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 dan mengemukakan dalam Berita Resmi Merek;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik terkenal merek AQUA di Indonesia, untuk jenis barang kelas 32;
2. Menyatakan Pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan ada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" Dalam Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" dari Daftar Umum Merek bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 19 Februari 2003 No.63/ MereK/2002/PN.NIAGA.JKT.PSTT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perintah kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.63/MEREK-2002/PN.NIAGA.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2003;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat I dan II yang pada tanggal 7 Maret dan 11 Maret 2003 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan kontra memori kasasi :

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Penggugat untuk Kasasi secara tegas keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena judex facti telah secara keliru menerapkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 serta menyimpang dari yurisprudensi Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1989, No.980 K/Pdt/1990 dan No.1371 K/Pdt/1993 tentang merek terkenal AQUA milik Penggugat untuk Kasasi ;
2. Bahwa terhadap pertimbangan judex facti tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek No.372203 INDOQUA diajukan Penggugat untuk kasasi bertentangan dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yaitu melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek Tergugat dalam Kasasi, kiranya mendukung kesalahan dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001; Ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 secara tegas menentukan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
3. Bahwa pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik kiranya sesuai dengan penjelasan Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001;
4. Tegasnya bahwa walaupun ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 menentukan tentang tenggang waktu 5 tahun untuk mengajukan gugatan pembatalan, akan tetapi secara tegas ada pengecualian tenggang waktu tersebut apabila merek terdaftar tersebut dilakukan dengan beritikad tidak baik;
5. Bahwa kiranya telah secara tegas dipertimbangkan Mahkamah Agung bahwa terhadap pemakaian kata AQUA pada merek AQUARIA, juga pemakaian merek QUA-QUA, dikwalifisir sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik;

Putusan Mahkamah Agung No.980 K/Pdt/1990 tertanggal 30 Maret 1992 (Vide P-5) secara tegas mempertimbangkan bahwa penggunaan kata AQUA dalam merek dagangnya (AQUARIA) untuk memasarkan hasil produksinya berupa air minum dan air mineral, telah menunjukkan itikad tidak baik (kwader trouw) yakni dengan membongceng pada ketetapan kata AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat asli yang sudah terkenal secara luas oleh masyarakat konsumen di Indonesia;

Demikian pula putusan Mahkamah Agung No. 1371 K/Pdt/1993 tertanggal 18 Nopember 1997 (Vide P-6), mempertimbangkan bahwa dengan menggunakan kata "QUA-QUA" dalam merek dagangnya untuk memasarkan hasil produksi berupa air mineral, telah menunjukkan itikad tidak baik (perbuatan melawan hukum) yakni dengan cara membongceng pada ketetapan kata AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat asli yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia;

Bahwa kriteria hukum itikad tidak baik sesuai maksud pembentukan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, kiranya telah secara tegas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 bahwa pemohon yang bertikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketetapan merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecohkan atau menyerasakan konsumen;

Kiranya terbukti kekeliruan putusan-Judex facti yang menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, secara kaku tanpa mempertimbangkan penjelasan dari pasal tersebut bahkan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, dan oleh karenanya beralsan dibatalkan Mahkamah Agung;

4. Bahwa Tergugat dalam Kasasi terbukti tidak pernah membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk Kasasi, karena Tergugat dalam Kasasi tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah bahkan melalui iklan panggilan pada Harian Rakyat Merdeka tertanggal 10 Januari 2003;

Bahwa walaupun terbukti Tergugat dalam Kasasi yang paling berkepentingan untuk mempertahankan kekuatan hukum pendaftaran mereknya, tidak mempunyai kepentingan lagi atas pendaftaran mereknya, karena tidak pernah membantah atau menolak gugatan Penggugat untuk Kasasi, ternyata Judex facti telah secara keliru memberikan putusan yang mempunyai makna hukum tetap melindungi dan mempertahankan kekuatan hukum pendaftaran merek Tergugat dalam kasasi; Bersama ini Penggugat menunjuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3250 K/Pdt/1985 tanggal 11 Juni 1987 jo No.1803 K/Pdt/1989 yang telah mempertimbangkan bahwa apabila Tergugat tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, harus diartikan bahwa Tergugat tidak menyangkal berarti pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa Judex facti telah secara keliru dan salah mempertimbangkan bahwa merek terdaftar Tergugat dalam Kasasi adalah INDOQUALITY sehingga menjadikan gugatan Penggugat untuk kasasi tidak cermat dan kabur karena adanya perbedaan

merek dalam gugatan dengan fakta dalam sertifikat, fakta yang nyata, bahwa unsur menonjol dari etiket merek terdaftar Tergugat dalam Kasasi adalah INDOQUA; Instansi Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dalam jawaban secara tegas membenarkan merek terdaftar Jo.372203 adalah INDOQUA, bukan INDOQUALITY;

Demikian pula tidak ada relevansi hukum Judex facti mempertimbangkan etiket merek Tergugat dalam Kasasi, karena hal tersebut telah merupakan persoalan pokok perkara;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat II yang menyatakan antara merek INDOQUA daftar No.372203 milik Tergugat dalam Kasasi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar AQUA milik Penggugat untuk Kasasi, sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, juga sangat bertentangan dengan keputusan-keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI;

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 secara tegas menentukan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, persamaan bunyi yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1053 K/Sip/1982 bahwa penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total, bukan dengan membanding-bandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya tidak dapat disangkal bahwa antara merek INDOQUA dan merek AQUA menurut hukum harus dikwalifisir mengandung persamaan pada pokoknya. Oleh karena produk air minum adalah merupakan barang untuk konsumsi sehari-hari dengan harga tidak mahal, terhadap pemakaian merek INDOQUA yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat untuk Kasasi untuk barang-barang air minum, akan lebih besar kemungkinan menimbulkan kekeliruan bagi konsumennya, akan konsumen air minum tidak dapat diharapkan akan secara teliti dan cermat dalam membeli barang-barang tersebut, Vide Putusan Mahkamah Agung No.1237 K/Sip/1982, bahwa ada atau tidaknya persamaan merek berdasarkan penilaian yuridis, perlu diadakan penelitian dengan membandingkan sifat lahiriah dan keadaan sekitar barang-barang sejenis tersebut maupun keadaan sekitar para konsumen. Sifat lahiriah dari merek AQUA dan INDOQUA, baik berdasarkan kesan secara audio maupun pandangan secara selintas mengandung persamaan pada pokoknya;

7. Bahwa terhadap pemakaian merek INDOQUA yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal AQUA, kiranya tidak dapat dikwalifisir sebagai pemakaian merek yang bertikad baik karena Pasal 6 bis Konvensi Paris menentukan tentang larangan pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau kesalahpahaman (Vide Keputusan Presiden RI No.15 tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property);

Pemilik merek yang bertikai baik adalah pemilik merek yang tidak memakai dan meniru merek orang lain, baik sama pada pokoknya atau secara keseluruhannya termasuk terjemahan dari merek terdaftar milik orang lain;

Bahwa prinsip hukum perlindungan atas merek terhadap pemakaian merek yang bertikai baik, kiranya sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara TANCHU yang sejalan dengan Model Law for Developing Countries yang dijadikan pegangan untuk sistim merek Indonesia, dengan dikedepankan prinsip melawan hukum

"Konkurensi curang";
 Bahwa demikian pula tentang praktek praktik tidak jujur, karena yang diutamakan adalah "honest practices in industrial commercial matters". Persaingan harus jujur dengan tidak melakukan penjiplakan merek orang lain yang sudah terdaftar dan harus diberikan perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 Nopember 1995 memberikan kriteria hukum bahwa Hakim harus menegakkan asas iklim perdagangan bebas (free trade) dan persaingan bebas (free competition). Suasana dan iklim yang demikian bisa tercapai dan terwujud apabila semua bangsa menghormati merek dalam segala bentuk yang bisa menyesuaikan anggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk:

- Peniruan (imitation) merek orang lain
- Reproduksi (reproduction) merek orang lain
- Penterjemahan (translation) merek orang lain

Bahwa pemakaian merek AQUA yang sejak lama dan berlangsung secara terus menerus tanpa terputus, menurut hukum telah membuktikan bahwa merek AQUA milik Penggugat untuk Kasasi telah menjadi merek terkenal dan dikenal luas dalam masyarakat Indonesia;

Bahwa dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1989, No.980 K/Pdt/1990 dan No.1371 K/Pdt/1993 (Wade Bukti P-4 s/d P-8), menurut hukum pembuktian kiranya telah terbukti bahwa AQUA telah merupakan nama merek yang dilindungi Undang-undang No.14 tahun 1997, yang juga secara tegas diperibadikan Mahkamah Agung bahwa walaupun kata AQUA dalam bahasa Latin berarti air, dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air mineral baru setelah merek AQUA milik Penggugat untuk Kasasi beredar di Indonesia, putusan Mahkamah Agung tersebut kiranya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.173 K/Sip/1973 yo No.645 K/Sip/1983, dengan kriteria hukum bahwa tidak semua merek yang bertentangan dengan pasal 5 tidak dapat dianggap sebagai merek yang secara tegas diperibadikan "Adakalanya suatu kata dapat menjelma menjadi merek apabila kata itu dalam waktu yang lama telah ingeburged dalam masyarakat konsumen Indonesia yang luas secara terus menerus memberikan arti yang khusus bagi masyarakat konsumen";

Demikian pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara merek SUPER MIE telah menyatakan bahwa kata barang mie super (SUPER MIE) telah menjelma menjadi merek "het woord is merk geworden", bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tanggal 9 Januari 1957 dalam perkara merek KRAFT yang dalam bahasa Jerman berarti tenaga atau kekuatan, dapat dianggap telah menjelma menjadi merek;

Bahwa mohon perhatian Mahkamah Agung RI, bahwa instansi Pemerintah yang

menyelenggarakan pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek cn, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ex. Undang-undang No.15 tahun 2001, secara tegas memberikan perlindungan atas merek AQUA milik Penggugat untuk Kasasi, dengan menolak setiap permohonan pendaftaran merek yang mengandung unsur kata AQUA antara lain: NIAQUA, STILLACUA, PURAQUA, PUREAQUA, TAQUA, ELOKQUA, AVAQUA, AQUACUP, QUAMAS dan AQUA (vide P-7 s/d P-16), karena dianggap sama pada pokoknya dengan merek terdaftar AQUA milik Penggugat untuk Kasasi;

Kiranya terbukti bahwa judex facti selain telah secara salah menerapkan Undang-undang No.15 tahun 2001, juga tidak melaksanakan penilaian alat bukti secara benar serta bertentangan dengan Yurisprudensi dan ketentuan Konvensi Paris, karenanya berالasan dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang :

mengenal keberatan kasasi ad. 1 dan ad. 2 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa meskipun gugatan pembatalan pendaftaran merek Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat baru diajukan setelah lewat 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 1996, namun sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. bahwa oleh karena itu seharusnya judex facti memeriksa gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat I bertentangan dengan ketertiban umum, yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya tidak tidak baik dari Tergugat I;
- c. bahwa dengan demikian putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;
- d. bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan pendaftaran merek No.372203 atas nama Tergugat I dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Aqua milik Penggugat ;
- e. bahwa dari bukti-bukti P1 s/d P3 yang diajukan oleh Penggugat terlihat bahwa merek Aqua telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Tergugat II dengan No.488173 (ex No.273924 dan No.173975 tanggal 6 Juli 1983), No.488470 (ex No.273925 dan No.173926 tanggal 6 Juli 1983) dan No.278194 tanggal 8 Agustus 1992 untuk barang-barang kelas 32 jenis air penguangan dan air sumur murni dalam botol-botol plastik dan gelas, sedangkan merek inoquality atas nama Tergugat I terdaftar dengan No.372203 tanggal 22 Oktober 1996 untuk kelas barang-barang 32 jenis air mineral;
- f. bahwa terlepas dari masalah terkenal atau tidaknya merek Aqua milik Penggugat, yang pasti adalah bahwa merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek jauh lebih dahulu dari didaftarkan merek inoquality milik Tergugat I untuk barang yang sejenis;
- g. bahwa yang kini harus dipertimbangkan adalah apakah merek Aqua milik Penggugat dengan merek inoquality milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;

1. bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti PT s/d P3) dan bukti P17 jelas terlihat bahwa antara "merek Aqua" dengan "merek Indochina", tidak ada persamaannya, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsurnya, ataupun persamaan bunyi ucapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2003 No.63/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan; Mempertahankan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang No.35 tahun 1999, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-undang No.15 tahun 2001 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2003 No.63/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menolak seluruh gugatan Penggugat;
Menghukumi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 Nopember 2003 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Abdul Rahman Saleh, SH, MH, Hakim Agung dan Marianna Sutadi, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Abdul Rahman Saleh, SH, MH, dan Marianna Sutadi, SH, Hakim-Hakim Anggota tersebut, I.G.A. Sumanatha, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,	Panitera Pengganti,
td./ Abdul Rahman Saleh, SH, MH	td./ Bagir Manan	td./ I.G.A. Sumanatha, SH
		Untuk Salinan
Biaya-Beaya :		Mahkamah Agung R.I.
1. Materai Rp. 6.000,-		a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
2. Redaksi Rp. 1.000,-		Kepala Direktorat Perdata Niaga
3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000,-		PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH
Jumlah		Rp.5.000.000,-

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PUTUSAN
Nomor : 04 PKN/HaKI/2004
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dari :

PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, berkedudukan di Jalan Pulo Lentur No.3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13920 dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rizawanto Winata, SH dan Udeng Mulyar, SH Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2004 sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat :

m e l a w a n

1. **H.M. MANSYUR SYAEROZI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Gedong No.14 Rt.002 Rw.016, Tomang Jakarta Barat;
2. **Pemerintah RI Cq Departemen Kehakiman dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang sebagai para Termohon Peninjauan kembali dahulu para Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan kembali sebagai Pemohon Kasasi-Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2003 Nomor : 017 K/N/HaKI/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkarnya melawan Termohon Peninjauan kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi - Para Tergugat I dan II dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal "AQUA" untuk jenis barang kelas 32, Merek AQUA untuk jenis barang kelas 32 milik Penggugat telah terdaftar dalam daftar umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dibawah No.488173 (ex No.273924 dan 173975), No.488470 (ex. 273925) dan 173976) dan No.278194 sesuai bukti P-1 s/d P-3;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.15 tahun 2001, dengan terdapatnya merek dagang AQUA tersebut, Penggugat adalah pemegang hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek terdaftar AQUA di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa terkenalnya merek dagang AQUA milik Penggugat kiranya telah merupakan fakta notoir yang tuak perlu dibuktikan lagi, karena termasuk merek terkenal yang

dilindungi Undang-undang No.15 tahun 2001. Bahwa AQUA sebagai merek terkenal milik Penggugat, telah pula diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya No.757 K/Pdt/1989 (P-4), No.980 K/Pdt/1990 (bukti P-5) dan 1371 K/Pdt/1993 (bukti P-6).

Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide P.4 s/d P.6) secara tegas telah dipertimbangkan bahwa AQUA yang merupakan unsur dominan dalam merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973.

Bahwa putusan Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1989 dan No.980 K/Pdt/1990 telah diperkuat dalam tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.521 PK/Pdt/1992 tanggal 28 Juli 1995 dan Nomor : 394 PK/Pdt/1992 tanggal 5 September 1994.

Bahwa adanya putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama persolannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat, kiranya putusan-putusan tersebut telah merupakan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, karenanya merek terkenal AQUA tersebut dilindungi Undang-undang merek Nomor 15 tahun 2001 (Pasal 6 ayat 1 huruf b) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001);

Bahwa Penggugat mengetahui dalam daftar umum merek telah didaftarkan merek dagang "INDOQUA" di bawah No.372203 tanggal 07 Nopember 1997 atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang kelas 32 yaitu antara lain air mineral;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" karena merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat, karena :

- Adanya persamaan pada pokoknya antara merek INDOQUA dan merek AQUA kiranya tidak dapat disangkal lagi, karena kata AQUA masih tetap sebagai unsur dominan;
- Kiranya sesuai dengan kriteria hukum pembentuk Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengenai penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001);

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara merek AQUA yang telah merupakan yurisprudensi tetap telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal AQUA, dengan mempertimbangkan bahwa terhadap setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata AQUA dikwalifisir bertingkat tidak baik, karena membongcong pada ketenaran merek AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat, yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia;

Kiranya tepat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1989, terhadap merek CLUB AQUA dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

terkenal AQUA milik Penggugat dan meskipun sebelum kata AQUA ada penambahan kata CLUB, tetapi kata AQUA masih tetap sebagai unsur yang dominan (Bandingkan putusan Mahkamah Agung No.1371 K/Pdt/1993, terhadap pemakaian merek OJA-AQUA selain dianggap mempunyai persamaan bunyi pengucapannya dengan merek terkenal AQUA, juga dikwalifisir bertingkat tidak baik). Demikian pula sesuai penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, bahwa Pemohon yang bertingkat baik ada membongcong, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Fakta yang kiranya tidak dapat disangkal lagi bahwa merek AQUA sudah sangat dikenal luas masyarakat secara umum sejak puluhan tahun.

Bahwa oleh karena merek dagang "INDOQUA" di bawah No.372203 termasuk merek yang harus ditolak berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, maka berdasarkan Pasal 68 yo 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 kiranya beresasan diajukan gugatan pembatalan terhadap merek No.372203 "INDOQUA" dari Daftar Umum Merek;

Bahwa Tergugat II turut digugat dalam perkara ini, hanya agar dapat tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" dari Daftar Umum Merek sesuai Pasal 71 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 dan mengemukakan dalam Berita Resmi Merek;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon, kehadiran memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik terkenal merek AQUA di Indonesia, untuk jenis barang kelas 32;
2. Menyatakan Pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat;
3. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" Dalam Daftar Umum Merek;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan, dengan mencoret pendaftaran merek No.372203 "INDOQUA" dari Daftar Umum Merek bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya apabila menjadikan perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 19 Februari 2003 No.63/ Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 2003 Nomor : 017 K/N/Hak/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengajukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi P.T. AQUA GOLDEN (SISS) PT Tbk tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2003 No.63/M/REK/2002/PN-NIAGA-JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Kasasi-Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan Mahkamah Agung tanggal 21 November 2003 Nomor : 017 K/N/HaKI/2003 (Surat putusan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 16 Januari 2004) koefisien kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdagangannya suat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2004 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Juni 2004 permohonan manus disertai dengan memori PK/diusul dengan memori PK yang memuat alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Juni 2004 (itu juga);

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Juni 2004;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara merek, namun oleh karena Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 (Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan perkara peninjauan kembali a quo berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1995 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang Nomor 14 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan kasasi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No.757 K/Sip/1989, No.980 K/Pdt/1990, No.1371 K/Pdt/1993, No.014 K/N/HaKI/2003 dan No.031 K/N/HaKI/2003

bahwa Pemohon Peninjauan kembali adalah pemilik merek terkenal AQUA di Indonesia, yang diberikan perlindungan hukum baik berdasarkan Undang-undang Merek Indonesia maupun putusan Mahkamah Agung RI No.757 K/

Pdt/1989, No.980 K/Pdt/1990, No.1371 K/Pdt/1993, No.014 K/N/HaKI/2003 dan No.031 K/N/HaKI/2003;

bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.757 K/Pdt/1989 tanggal 30 Maret 1992 dalam perkara pembatalan merek terdaftar AQUA CLUB yang telah mempertimbangkan :

"Merek AQUA telah lama beredar dan terkenal di Indonesia untuk jenis barang air mineral";

"Meskipun kata AQUA berasal dari bahasa latin yang berarti air, tetapi kata AQUA tersebut dikenal di Indonesia sebagai jenis barang air mineral (air minum) baru setelah merek AQUA beredar di Indonesia";

"Meskipun merek milik Tergugat I "CLUB AQUA" (dimana ada tambahan kata CLUB tersebut sebelum kata AQUA, tetapi kata AQUA itulah) sudah tetap sebagai unsur yang dominan, dan merek AQUA sebagai air minum telah dikenal sebagai merek milik Penggugat Asal";

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.980 K/Pdt/1990 tertanggal 30-Marahi 1992 dalam perkara pembatalan merek terdaftar AQUARIA, memberimbangan :

"AQUA yang merupakan unsur dominan didalam merek dagang Penggugat Asli dan dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun 1973";

"Pihak Tergugat asli I yang menggunakan kata AQUA dalam merek dagangnya (AQUARIA) untuk memasarkan produk air minumannya, telah menunjukkan itikad yang tidak baik (kwader trouw) yakni dengan cara membongceng pada ketetapan kata AQUA sebagai merek dagang milik Penggugat asli yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen di Indonesia;

Bahwa selain adanya putusan Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1998 dan No.980 K/Pdt/1990 tersebut, adanya putusan lainnya dalam perkara pembatalan merek QUA-QUA tanggal 18 Nopember 1997 No.1317 K/Pdt/1993 (Bukti PK-3) secara tegas telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu :

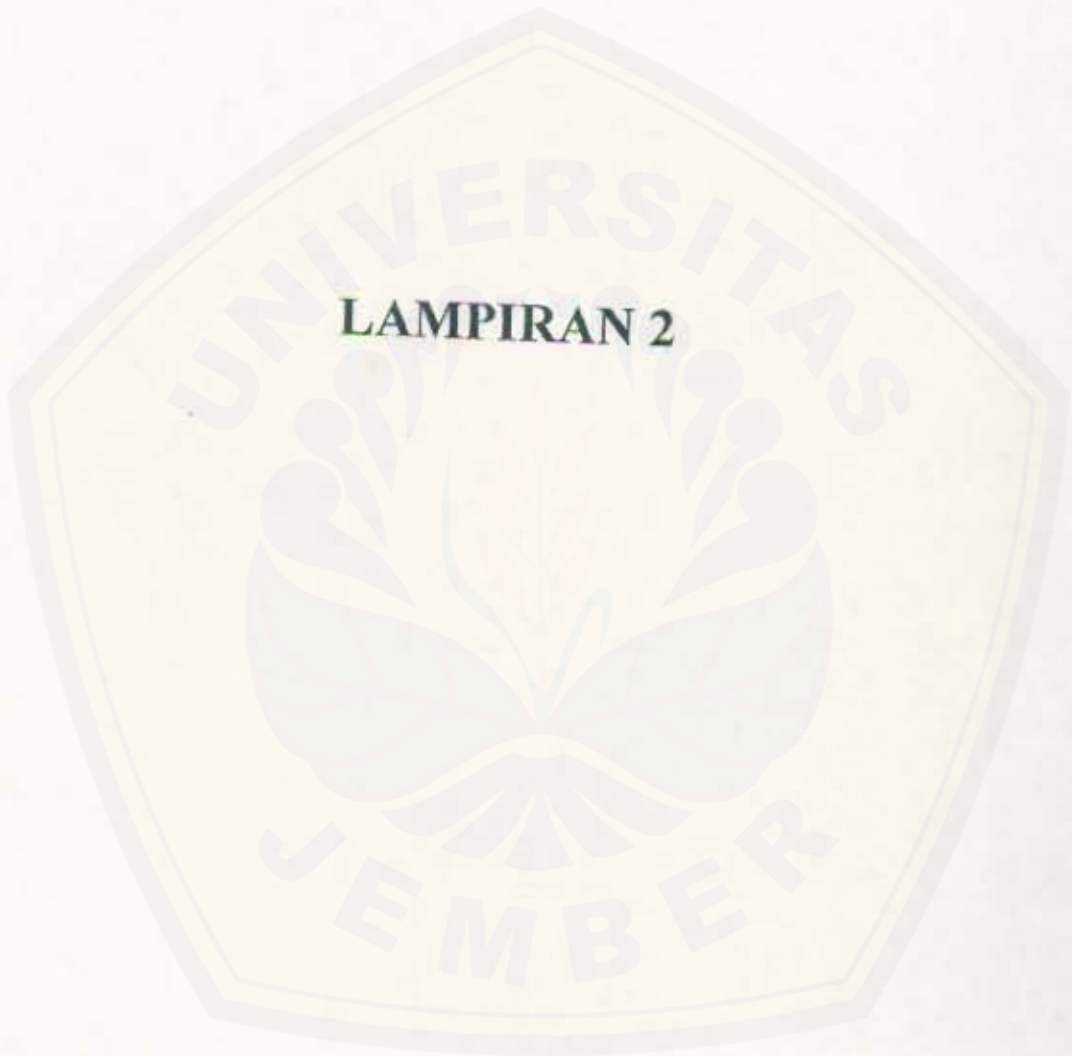
"Judek Facti salah menerapkan hukum, karena terbukti Pemohon Kasasi oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dinyatakan sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang AQUA untuk jenis barang air minum, air mineral berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.757 K/Pdt/1989 dan No.980 K/Pdt/1990";

"Bunyi pengucapan merek dagang QUA-QUA dan merek dagang Aqua mempunyai kesan yang sama dalam ingatan khalayak ramai khususnya secara audio mempunyai persamaan pengucapan, sehingga pada pokoknya ada persamaan atau serupa, dan merek dagang AQUA milik Penggugat asli telah dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen di Indonesia sejak tahun 1973";

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung sesuai PK-1 sid PK-3 dalam perkara pembatalan merek CLUB AQUA, AQUARIA dan QUA-QUA, menurut hukum kiranya terhadap putusan-putusan tersebut telah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang berilasan diterapkan pula dalam perkara peninjauan kembali ini.

2.

3. Terutama karena terdapat fakta menyimpang yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai putusan Mahkamah Agung No.017 K/HaKI/2003 tertanggal 21 Desember 2003 yang telah menyimpangkan putusan putusan Mahkamah Agung sebelumnya No.757 K/Pdt/1999, No.980 K/Pdt/1999 dan No.1371 K/Pdt/1993 karena mengandung suatu kekhiruan yang sangat menyolok, yang dapat menimbulkan kebingungan dan kecurigaan publik lain yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pengadilan.
4. Tentang penilaian persamaan merek.
- Bahwa merek AQUA milik Pemohon pertama kali terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 18 November 1976 (BUkti P-1A dan P-1). Terdaftar pula dibawah No.173975 dan 173978, yang telah diperpanjang kekuatan hukum pendaftarannya dibawah No.273924 dan 273925, terakhir dengan No.488173 (BUkti PK-7) dan No.488470 (BUkti PK-8).
- Bahwa Pemohon secara tegas keberatan terhadap pertambangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.017 K/HaKI/2003 yang mempertimbangkan bahwa merek AQUA dan merek INDOQUA tidak ada persamaan
- baik kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi pengucapan merk, kiranya tidak sesuai dengan kriteria hukum yang dimaksud Undang-undang No.15 tahun 2001 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai PK-1 s/d PK-5.
- bahwa fakta yang nyata dan secara keliru dipertimbangkan Mahkamah Agung dalam menilai etiket pendaftaran merek No.372203 atas nama Termohon Per njaiankembali, karena merek terdaftar tersebut adalah perkara INDOQUA dengan tambahan tulisan lity dibawahnya. Tegas secara visual dan bunyi pengucapan merek Termohon adalah INDOQUA bukan INDOQUALITY.
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.757 K/Pdt/1999, No.980 K/Pdt/1999 dan No.1371 K/Pdt/1993 (vide PK-1 s/d PK-3) yang telah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, telah melahirkan ketentuan hukum yang bersifat final dan mengikat, yang telah melahirkan makna merek yang mengandung kata AQUA dan QUA dalam pendaftaran merek CLUS AQUA, AQUARIA dan QUA-QUA dikwalifisir sebagai merek merek baik.
5. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.017 K/HaKI/2003 yang telah mengesetlensahkan antara merek AQUA dan AQUALITY tidak mempunyai persamaan tidak bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya, kiranya tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide PK-1 s/d PK-5).
- Fakta yang nyata, unsur yang paling dominan dari merek Pemohon adalah AQUA, sedangkan merek terdaftar Termohon adalah INDOQUA, yang berdasarkan kesan secara audio mempunyai persamaan bunyi pengucapan-nya. Tegasnya pemakaian merek INDOQUA yang mengandung kata AQUA dapat menimbulkan kekeliruan bagi khlayak ramai.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai PK-1 s/d PK-5 mempunyai makna hukum bahwa terhadap pemakaian merek yang mengandung kata AQUA atau QUA, dikwalifisir mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal AQUA milik Pemohon, bahkan Pemerintah RI, cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara konsisten melaksanakan Undang-undang Merek, dengan menolak semua permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan pihak ketiga apabila mengandung unsur kata AQUA atau QUA.
- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal AQUA, terbukti telah secara konsisten menolak setiap permintaan pendaftaran merek pihak ketiga yang menggunakan kata tambahan AQUA atau QUA.
- a. Terlampir surat tembusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemilik-pemilik merek NIQUA, STILLAQUA, PURAQUA, PUREAQUA, TAQUA, ELOKQUA, AVAQUA, AQUACUP, QUAMAS dan AQQA (BUkti PK-9 s/d PK-18). Memberitahukan penolakan pendaftaran mereknya berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar AQUA milik Pemohon.



LAMPIRAN 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG
MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di 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;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Merek yang ada, 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.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek, yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu

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

Bagian Kedua

Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5

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

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

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

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

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.

12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya yang terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

LINGKUP MEREK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Pemohon dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu DiBilamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan

tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama bab ini, permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka

- (2) Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 15

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan.
- (2) Tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktorat Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.

(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

(7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

(8) Dalam hal Pemohon ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:
 - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Periksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Periksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;

- b. diajukan melalui Kuasa;
- c. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- d. tanggal penerimaan;
- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Direktorat Jenderal.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

- d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam **Permohonan Banding**

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.

- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh **Komis Banding Merek**

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.

seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (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

- Permohonan perpanjangan disetujui apabila:
- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Serifikat Merek tersebut, dan
 - b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (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

- (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.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Pertama
Pengalihan Hak

Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
- pewarisan;
 - wasiat;
 - hibah;
 - perjanjian; atau
 - sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatat dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 41

- Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 43

- Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.
- Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan sendiri atau menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

- Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa

(2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.

(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

- (1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

- (1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.

umumnya.

- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

- (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

MERЕК KOLEKTIF

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

- a. bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan, keterubatan 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
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
 - (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
 - (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
 - (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 57**
- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
 - (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
 - (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- Pasal 55**
- Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.
- BAB VII**
- INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL**
- Bagian Pertama**
- Indikasi-Geografis**
- Pasal 56**
- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
 - (2) 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; atau
 - 4) pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tertentu.
 - (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
 - (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII

**PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK**

**Bagian Pertama
Penghapusan**

Pasal 61

(1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:

- a. larangan impor;
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak

c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Utama Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

(1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.

(3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

(3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan

Pasal 65

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, atau Pasal 66.
- (2) Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX

ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X

BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan permohonan atau permohonan perpanjangan

Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengumuman hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih

penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalinan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak permohonan kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima

hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
 - c. keterangan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

- Dalam hal penetapan sementara:
- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76;
 - b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat

memperdaya atau menyestakan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat

dijajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai dengan mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.