



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN ATAS MEREK
DAGANG "SINKO" DARI DAFTAR UMUM MEREK OLEH
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

YOYOK HARIANTO

NIM. 990710101217

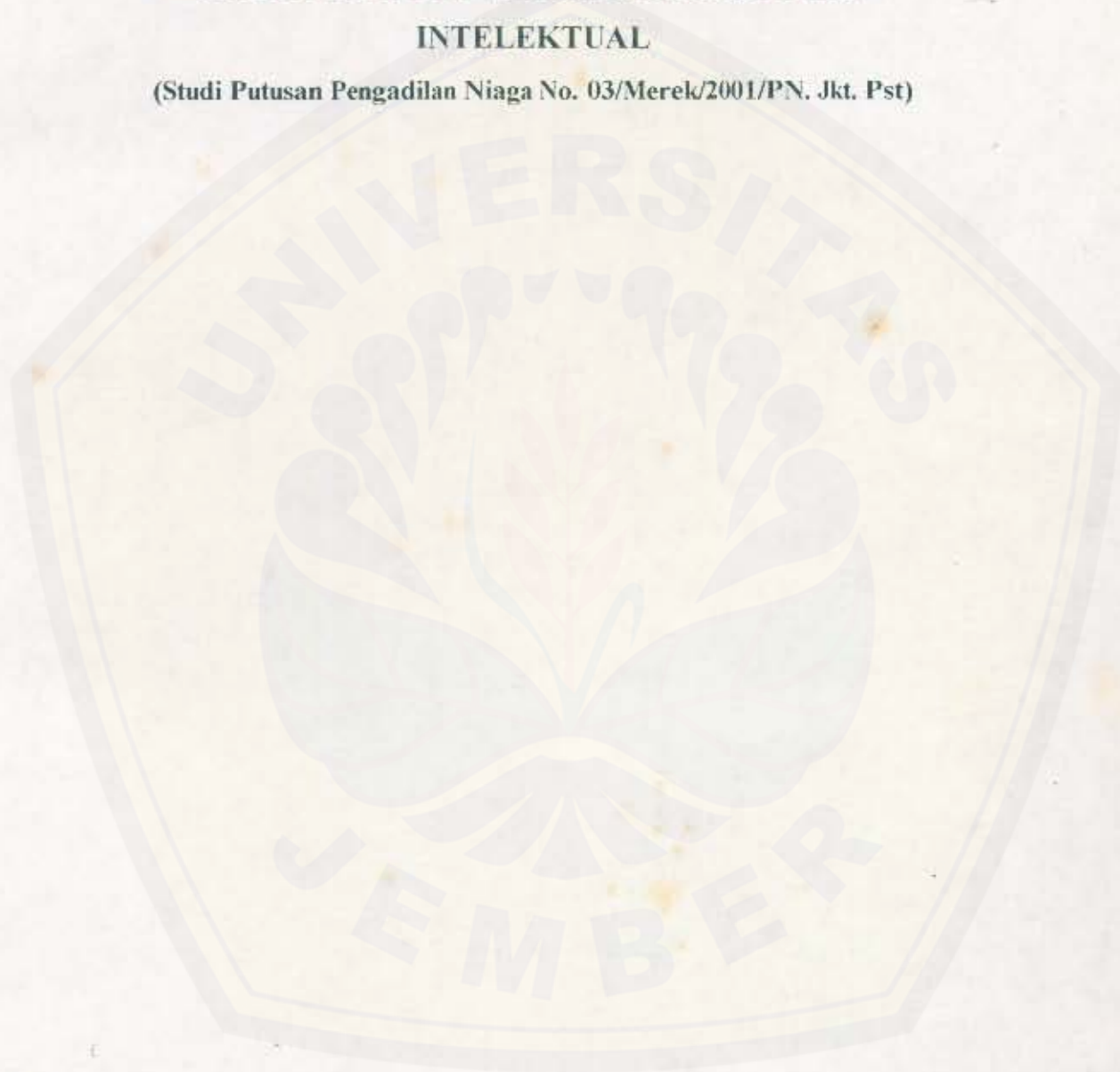
Asal:	n. dian Perwakilan	Klass
Terima di:	15 MAR 2004	346.048
No. Induk:		HAR
Pengantar:	Pat	a c.

PATEN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN ATAS MEREK
DAGANG “SINKO” DARI DAFTAR UMUM MEREK OLEH
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst)



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN ATAS MEREK
DAGANG "SINKO" DARI DAFTAR UMUM MEREK OLEH
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst)

Oleh :

YOYOK HARIANTO

NIM. 990710101217

Dosen Pembimbing

Anton Sularso, S.H., M.H.

NIP.130 889 546

Dosen Pembantu Pembimbing

Iswi Harivani, S.H

NIP.131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2004

MOTTO

*Sedikit Pengetahuan Yang Digunakan Untuk Berkarya,
Sungguh Lebih Berharga Daripada Banyak Pengetahuan Yang
Disimpan Saja*

Sumber: Kahlil Gibran, Suara Sang Guru, Sugiarta Sriwawa, hal 75, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus hati dan keluasan kasih kupersembahkan untuk:

1. *Ayahanda Sutriyo, Ibunda Anik, Budi Rahayu, dengan iringan do'a kepada Allah SWT yang selalu memberikan pengorbanan kasih sayang yang tiada hentinya kepada Ananda;*
2. *Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dan mematangkan pemikiran;*
3. *Segenap Bapak dan Ibu guru serta dosen yang saya hormati dan banggakan;*
4. *Kakakku, mbak Endang Trisnowati S.pd beserta suami tercinta mas Joko Permadi, dan keponakanku yang imut, Esti Mei Amalia Pratiwi;*
5. *Adikku tercinta, Bambang Suprayogi yang telah memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 28
Bulan : Pebruari
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,



Hji. Saadiah Teruna, S.H.

NIP. 130 674 837

Sekretaris



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

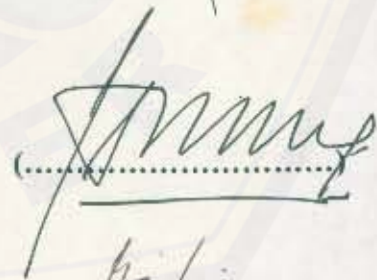
Anggota Panitia Penguji,

1. Anton Sularso, S.H., M.H.

NIP.130 889 546

2. Iswi Hariyani, S.H

NIP.131 759 755



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN ATAS MEREK
DAGANG “SINKO” DARI DAFTAR UMUM MEREK OLEH
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**


(Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst)

Oleh :

YOYOK HARIANTO

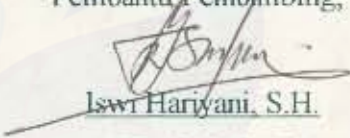
NIM. 990710101217

Pembimbing,


Anton Sularso, S.H., M.H.

NIP.130 889 546

Pembantu Pembimbing,


Iswi Hariyani, S.H.

NIP.131 759 755

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan


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

NIP.130 808 985



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang diberikan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Atas Merek Dagang "Sinko" Dari Daftar Umum Merek Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.**

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

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Anton Sularso, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S. H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I wayan Yasa, S. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Nanang Suparto, S. H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibu Hardiningsih, S. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Staf Karyawan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Pak To dan Emakku tersayang yang telah memberikan segalanya buat cucumu ini;
12. Drs. Prawito (Alm), Pakde Heri dan bude Suci serta Pakde Laseman sekeluarga, terima kasih banyak atas bantuan serta bimbingannya selama ini.
13. Sahabatku Agus Waluyo, Edi Budianto, Yuyud "You are the man", Anton Humaidi, Mulya Sakti Nasution, Kholikul Rahmat "I will miss you", Memby Untung Pratama, S. H. "I'm coming"; Pras "Jangan main terus, BELAJAR!"
14. Penghuni "Sekutu" di Jl. Jawa IV B/8a: Deny "lumba-lumba", Iqbal "Bangun, kuliah!", Fikri Syaukani, S. H. "Franchisanya jadi kan?", Adit, Firman" Aku duluan", Bagus A.md, Beny, Azis "terima kasih atas canda tawanya";
15. Teman-teman Kuliah Kerja Magang di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan "terima kasih atas kebersamaannya";
16. Seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu "Thank's and Wish Me Luck"
17. Buat Ana Fitriana dan adikku Neny "hariku hampa tanpa kalian";
18. Yang selalu memberikan motivasi dan perhatiannya "*TERJIMA KASIH*"
19. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak, Ibu, Sahabat, Teman-teman serta semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Besar harapan Penulis jika skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini.

Jember, Pebruari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Ruang Lingkup.....	3
	1.3 Rumusan Masalah	3
	1.4 Tujuan Penulisan	
	1.4.1 Tujuan Umum	4
	1.4.2 Tujuan Khusus	4
	1.5 Metode Penulisan	
	1.5.1 Pendekatan Masalah	5
	1.5.2 Sumber Data	5
	1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
	1.5.4 Analisis Data.....	5

BAB II	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1	Fakta.....	7
2.2	Dasar Hukum.....	10
2.3	Landasan Teori	
2.3.1	Pengertian Merek Dagang.....	12
2.3.2	Syarat dan Fungsi Merek	
2.3.2.1	Syarat Merek.....	14
2.3.2.2	Fungsi Merek.....	16
2.3.3	Pengertian Pendaftaran Merek.....	17
2.3.4	Prosedur Pendaftaran Merek.....	20
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Penghapusan Pendaftaran atas Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.....	25
3.2	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Rasa Keadilan Mahkamah Agung dalam putusan Pengadilan Niaga No.03/Merek/2001/PN.Jkt.Pst.....	32
3.3	Analisis.....	36
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran.....	42
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Niaga No: 03/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.

Bagan Prosedur Permohonan Merek menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001



RINGKASAN

Pengaturan kembali Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari perlindungan hukum tetapi justru karena peranannya dalam kehidupan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa.

Salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah dalam bidang merek. Perlindungan terhadap merek didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Dalam UU ini mengisyaratkan perlunya dilakukan pendaftaran terhadap merek dengan tujuan agar lebih tercipta suatu kepastian hukum bagi para pemilik merek dan agar merek yang dimaksud mendapatkan perlindungan hukum dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

UU merek tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang sifatnya hanya untuk didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, karena terhadap merek-merek yang demikian dapat diduga telah menjadi suatu upaya untuk menghalangi iklim tumbuhnya perekonomian bangsa dan secara nyata dan langsung akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Pasal 61 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 menentukan bahwa Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang untuk menghapus pendaftaran merek dagang dalam Daftar Umum Merek terbatas pada 2 alasan, yaitu:

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir dalam perdagangan barang atau jasa.
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidaksesuai dengan jenis barang atau jasa yang terdaftar.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Apakah dasar dan alasan putusan penghapusan pendaftaran atas merek oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek sudah benar menurut hukum?,

apakah dasar pertimbangan hukum hakim dan rasa keadilan Mahkamah Agung dalam putusan Pengadilan Niaga No. 03/MERREK/2001/PN.JKT.PST sudah benar menurut hukum yang berlaku?

Tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum antara lain untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menganalisa penghapusan pendaftaran atas merek berdasarkan UU merek no 15 tahun 2001, untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan dan rasa keadilan Mahkamah Agung dalam putusan putusan Pengadilan Niaga No. 03/MERREK/2001/PN.JKT.PST.

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan pengumpulan data studi literatur atau penelitian kepustakaan, penyusunan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengelola data yang didapat.

Suatu merek yang terdaftar yang tidak dipergunakan sebagaimana ketentuan UU dapat mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. Pasal 61 ayat (1) dan pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 membedakan tiga macam cara penghapusan pendaftaran merek, yaitu:

1. Atas prakarsa Direktorat Hak Kekayaan Intelektual;
2. Karena permohonan pemilik merek;
3. Karena adanya gugatan dari pihak ketiga.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga membenarkan alasan dari pihak penggugat yaitu Sinkyo Kogyo Co., Ltd. dan mengabulkan gugatannya serta menyatakan " Surat Keputusan" Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi menolak permohonan kasasi dengan alasan pengajuan memori kasasi telah lewat waktu dan dalam Peninjauan Kembali, Hakim Mahkamah Agung menganggap bahwa alasan dari permohonan Peninjauan Kembali yang disampaikan oleh pemohon PK yaitu

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual bukanlah merupakan alasan PK sebagaimana terdapat dalam pasal 67 huruf a sampai dengan f UU No. 14 tahun 1985.

Penulis skripsi ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar lebih cermat dan berhati-hati dalam hal melakukan kewenangannya menghapuskan pendaftaran merek dan Daftar Umum Merek. Agar tidak terjadi keragu-raguan berkaitan dengan kasasi dan PK dalam hal penghapusan merek sebaiknya masalah tersebut segera diatur lebih lanjut.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun-tahun terakhir ini tampak sekali adanya proses perkembangan system informasi dan transportasi yang begitu cepat, hal ini membawa dampak semakin mengglobalnya dunia. Dunia seolah-olah semakin tanpa batas. Dengan demikian tentu saja akan berpengaruh pada bidang-bidang kehidupan yang ada, baik itu dibidang hukum, ekonomi, perdagangan maupun bidang kehidupan lainnya.

Perkembangan dan kecenderungan “globalisasi” ini perlu diikuti dengan seksama serta dipahami oleh semua pihak dan era perdagangan global ini hanya dapat dipertahankan apabila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Perkembangan sektor perekonomian yang semakin pesat tersebut tentunya berpengaruh juga kepada perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.

Pengaturan kembali Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum tetapi justru karena peranannya dalam kehidupan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah pengaturan dalam bidang merek. Pemakaian merek dalam praktek dapat membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang keberadaan merek tersebut. Jika suatu merek sudah cukup terkenal dalam masyarakat maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Perlindungan terhadap merek didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang No 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-undang ini mengisyaratkan perlunya dilakukan pendaftaran terhadap merek. Pendaftaran atas merek dimaksudkan agar lebih tercipta suatu kepastian hukum bagi para pemilik merek dan agar merek yang

Kantor Merek dalam menjalankan prakarsanya untuk menghapus pendaftaran merek, dilakukan dengan cara aktif mencari bukti-bukti atau berdasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangannya (M Djumhana dan R Djubaedillah, 1997:182).

Terhadap Penghapusan pendaftaran merek tersebut, pasal 61 ayat (5) Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga No .03/Merek/2001/PN.Jkt.Pst tentang Penghapusan atas merek dari daftar umum merek oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Atas Merek Dagang “Sinko” Dari Daftar Umum Merek Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan mengenai batasan lingkup materi yang hendak dibahas guna menghindarkan adanya penulisan yang terlalu luas tanpa arah.

Ruang lingkup materi yang akan dibahas adalah tentang Penghapusan Atas Merek Dagang “Sinko” Dari Daftar Umum Merek Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst)”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar dan alasan putusan penghapusan pendaftaran atas merek dagang oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah benar menurut hukum?

2. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim dan rasa keadilan Mahkamah Agung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst Sudah Benar Menurut Hukum Yang Berlaku?

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan.
3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan pendaftaran atas merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dan rasa keadilan Mahkamah Agung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang

sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Hilman Hadikusuma, 1993:17).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Roni Hanitiyo Soemitro (1998:10), metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum, terutama yang berhubungan dengan permasalahan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian dari kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Roni Hanitiyo Soemitro, 1998:52).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang penting dalam metode ilmiah. Dalam skripsi ini, pengumpulan data penulis lakukan dengan cara membaca dan mempelajari kasus yang diaplikasikan dengan data yang diperoleh dari literatur, yaitu dengan membaca literatur serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada. (Roni Hanitiyo Soemitro, 1998:20)

1.5.4 Analisis Data

Penulis menganalisa data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisa

data yang diperoleh dari studi literatur, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan dengan masalah yang dikaji (Roni Hamitoyo Soemitro, 1998:84).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha atau dengan nama lain: Sinko Kogyo Ltd, suatu perseroan yang didirikan di negeri Jepang berdasar Undang-Undang negara Jepang berkedudukan di 4-5 Minamorimachi-1-Chome-Kitaku-Osaka-Shi-Japan. Di negara Jepang, perseroan Sinko Kogyo Co. Ltd ini memproduksi barang elektronik berupa: A.C (Pendingin Udara); A.C. Pendingin kamar, alat pembersih udara; alat penguap udara dan suku cadangnya dengan merek dagang "Sinko". Merek dagang Sinko tersebut oleh produsennya telah didaftarkan di berbagai negara Asia: Korea-China-Taiwan-Thailand-Vietnam-Kamboja-Malaysia dan Australia.

Pada tahun 1996, "Merek dagang Sinko" tersebut didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dengan nomor 317184 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 11: alat pendingin udara (AC), alat pembersih udara, alat penguap udara kamar dan suku cadangnya. Pada tahun 1999 di Indonesia berdiri sebuah Perseroan "PT. Tehnika Perkasa Lestari" yang memproduksi alat pendingin (AC) dengan merek "Sinko", namun merek dagang tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor 317184 atas nama Sinko Kogyo Co. Ltd-Japan. Pada tanggal 1 Agustus 2000, diberikan informasi oleh Thiam Eng yang merupakan rekanan dari PT Teknika Perkasa Lestari kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bahwa merek dagang "Sinko" Nomor 317184 tersebut adalah merek dagang yang "*non-use*", artinya merek dagang ini telah didaftarkan namun sejak didaftarkan sampai dengan waktu 3 (tiga) tahun tidak pernah dipergunakan untuk barang yang diproduksinya yang tidak pernah ada di pasaran Indonesia barang AC bermerek "Sinko".

Berdasarkan atas informasi ini, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membentuk suatu Team Penyelidikan tentang merek dagang Sinko Nomor 317184 yang tak pernah dipakai tersebut (*non-use*). Hasil dari penelitian

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang akurat tentang penggunaan merek dagang Sinko daftar No. 317184 di Indonesia oleh pendaftarnya Sinko Kogyo Co. Ltd - Tokyo Japan. Dari hasil survey Team telah diketemukan fakta bahwa benar Sinko Kogyo Co. Ltd daftar No. 317184 dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak pendaftarannya atau 3 (tiga) tahun sejak produksi terakhir. Dengan adanya faktor tersebut, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 maka diterbitkan Surat Keputusan Ditjen Merek No. SK. H4. HC. UM. 02. 02. 1717/tertanggal 29 Agustus 2001 yang isinya: menghapuskan/mencoret dari daftar umum merek yaitu merek dagang Sinko terdaftar atas nama Perseroan Sinko Kogyo Co. Ltd – Japan. Pemilik merek Sinko menolak penghapusan/pencoretan merek miliknya dengan alasan merek Sinko sejak didaftarkannya tetap digunakan sampai sekarang. Info yang diberikan oleh pihak tertentu bahwa merek Sinko tidak pernah digunakan dan tidak ada barangnya dipasaran Indonesia adalah informasi yang tidak benar.

Sinko Kogyo Co. Ltd mohon Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membatalkan SK. H4. HC. UM. 02. 02. 1717 tanggal 29 Agustus 2001. Karena tidak ada penyelesaian masalah diatas, akhirnya Sinko Kogyo Co. Ltd – Tokyo Japan melalui penasehat hukumnya di Indonesia mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terhadap tergugat: Pemerintah RI cq Dep. Kehakiman dan HAM RI cq Ditjen HAKI cq Direktorat Merek di Jakarta. Gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat Sinko Kogyo Co. Ltd tersebut didasarkan pada Pasal 61 ayat (5) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan: bahwa keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek yang dimaksud ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam surat gugatan tersebut oleh penggugat diajukan tuntutan atau petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang Sinko daftar no. 317184 di Indonesia;

- Menghukum pemohon kasasi (dulu tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi Rp. 5.000.000,-.

Terhadap putusan kasasi tersebut, Pemerintah RI cq Dep Kehakiman dan HAM cq Ditjen HAKI cq Direktorat Merek kemudian mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa alasan PK.

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

Mengadili:

- Menolak permohonan “Peninjauan Kembali” dari pemohon P.K yaitu Pemerintah RI. cq. Dep. Kehakiman dan HAM RI. cq. Ditjen HAKI cq. Direktorat Merek.
- Menghukum pemohon P.K untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan P.K ini ditetapkan Rp. 10.000.000,-.

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 28

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

e. 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 dipergunakan 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 bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga

f. Pasal 62 ayat (1)

“Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal”.

g. 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.

h. Pasal 64 ayat (1)

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi”.

i. Pasal 83 ayat (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)”.

j. 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 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Merek Dagang

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 dan kegunaan merek. Pengertian merek yang dimaksud Undang-undang 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.

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain (Purwo Sutjipto, dalam Saidin, 1997:267). Merek adalah suatu tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnyanya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan (Soekardono, dalam Saidin, 1997:267).

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

Mengenai untuk apa merek itu, hal ini harus dilihat dari tujuan diciptakannya merek itu sendiri. Tujuan merek secara tersirat dalam pasal 1 angka (1) tersebut, bahwa merek adalah untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya terutama dengan yang sama jenisnya dan termasuk dalam satu kelas.

Kegunaan merek adalah dalam hubungannya dengan ruang lingkupnya, sehingga dapat dikatakan sejauh mana merek itu dapat digunakan. Dunia merek dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dibatasi, hanya dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Seiring dengan semakin besarnya arus perdagangan internasional, maka membuka peluang untuk masuknya produk barang-barang negara asing ke Indonesia. Produk barang dan/atau jasa negara lain yang masuk ke Indonesia itu mempunyai merek yang didaftarkan di negara asal produk tersebut sehingga tidak heran apabila Indonesia bertebaran dengan produk-produk yang memakai merek asing.

Republik Indonesia menganggap perlu untuk ikut serta dalam *Trademark Law Treaty* (TLT) yang baru telah dihasilkan pada tanggal 28 Oktober 1995 di Genewa atas prakarsa dari WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Hal ini telah dilakukan dengan Kepres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*. Kepres ini telah diumumkan dalam Lembaran Negara No.

34 Tahun 1997, tertanggal 7 Mei 1997 (Sudargo Gautama dan R Winata, 1998:103)

2.3.2 Syarat dan Fungsi Merek

2.3.2.1 Persyaratan Merek

Sebuah merek dapat disebut sebagai merek, apabila memenuhi persyaratan mutlak yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang lain, merek agar mempunyai daya pembeda, maka merek itu harus dapat memberikan daya penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan), dari produksi seseorang dengan barang yang diproduksi oleh orang lain.

Gautama (dalam Saidin, 1997:273) mengemukakan bahwa: merek harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus 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. Misalnya bentuk, warna atau ciri, lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna-warna dari sepotong sabun atau suatu dos, tube, atau botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dalam suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek. (Saidin, 1997: 273)

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 maupun Undang-undang Merek yang lama Nomor 21 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 juga mengatur hal-hal yang

boleh didaftarkan sebagai merek. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 dalam pasal 5 disebutkan bahwa:

Lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, tidak dapat didaftarkan sebagai merek di dalam Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian.

Tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, adalah:

1. Tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan atau huruf-huruf atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang;
2. Mengandung atau menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang badan pemerintah daerah di dalam negeri, kecuali atas persetujuan yang berhak;
3. Merupakan tanda mengesahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah, kecuali atas persetujuan yang berhak.

Pasal 5 Undang-undang Merek terbaru yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menegaskan 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. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Berdasar ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek apabila:

1. Mempunyai daya pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur, gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);

3. Bukan menjadi milik umum;
4. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

2.3.2.2 Fungsi Merek

Peranan tanda pengenal bagi hasil produksi industri dan barang dagangan pada jaman modern, menjadi semakin penting. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dari barang hasil industri sebagai obyek yang harus dilindungi, mempunyai hubungan yang sangat erat. Merek disini digunakan untuk membedakan barang atau produksi dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa hasil produksi milik orang atau perusahaan lain yang sejenis. Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa sekaligus berfungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Hal ini menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.

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

- a. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan kemudahan pemakaiannya atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.
- b. Bagi konsumen merek berfungsi memberikan perlindungan jaminan mutu terhadap barang-barang yang beredar dalam masyarakat.
- c. Bagi pedagang merek dapat berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame dalam memperluas perdagangan barang atau jasa di dalam maupun diluar negeri (Djubaedillah dan M Djumhana, 1997: 159).

Merek juga dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh CAFI (*Comercial Advisory Foundation in Indonesia*), bahwa masalah merek dan paten di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam perekonomian Indonesia terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri berkenaan dengan penanaman modal.

Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Pengaturan merek juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi pasar bebas internasional. Indonesia dapat melaksanakan semua kebijaksanaan di bidang merek dan Undang-undang merek dapat dijalankan dengan baik maka hal tersebut secara otomatis mampu menaikkan pamor bangsa Indonesia di mata bangsa lain dalam pergaulan internasional (Djubaedillah dan M Djumhana, 1997: 160).

2.3.3 Pengertian Pendaftaran Merek

Merek tidak sama dengan hak merek, terutama hal ini tampak pada pengertiannya. Pengertian merek diatur pada pasal 1 angka (1), sedangkan pengertian hak atas merek terdapat pada pasal 3 Undang-undang Merek. Dalam pasal ini menentukan bahwa hak merek dapat dipergunakan sendiri oleh pemilik ataupun dipergunakan oleh pihak lain dengan seijin pemilik merek.

Mengenai hal ini, penjelasan pasal 3 menyatakan bahwa ada kemungkinan pemilik merek dapat terdiri dari satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama maupun badan hukum dapat terjadi karena merek sengaja dibuat bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama beberapa orang atau badan hukum. Hal ini tentu dengan perjanjian dari pembuat merek.

Mengajukan permohonan pendaftaran merek, yang harus diketahui terlebih dahulu bahwa suatu merek yang akan diajukan permintaan pendaftarannya untuk berapa produk. Undang-undang memberikan aturan, satu permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/jasa.

Ada 2 (dua) sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 14 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 ini, yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-undang No. 21 Tahun 1961).

Sistem pendaftaran deklaratif menitikberatkan pada pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dipandang memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Apabila orang lain dapat membuktikan sebaliknya, maka pendaftarannya bisa dibatalkan pengadilan. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Menurut pasal 3 Undang-undang tentang Merek yang baru berbunyi sebagai berikut:

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 memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

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 memakai sistem konstitutif. Dalam sistem yang baru ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga perlindungan (Saidin, 1997: 284).

Sistem konstitutif dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek sebelum dilakukan permintaan pendaftaran merek. 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 bahasa asing harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan juga disertai penjelasan mengenai cara pengucapannya dalam ejaan latin. Ditegaskan bahwa pengucapan dalam ejaan latin ini dianggap perlu agar Kantor Merek dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis atau sekelas.

Kita saksikan pula dalam perkembangan misalnya Amerika Serikat. Disana telah dijadikan yurisprudensi bahwa warna tertentu tanpa tambahan apa-apa, misalnya warna tiga strip miring biru, hijau dan kuning dalam urusan tertentu dapat dijadikan merek yang terdaftar. Dengan kata lain, sifat "kekuatan pembedaan" akan warna-warna ini sudah diterima, dapat tumbuh walaupun hanya merupakan warna-warna tertentu tanpa ditambahkan dengan karakteristik lain sebagai pembeda dari merek yang bersangkutan (Sudargo Gautama dan R. Winata, 1997: 36).

Ada dua cara dalam prosedur pendaftaran permintaan merek yaitu dengan cara biasa dan dengan hak prioritas. Undang-undang memang tidak menyebutkan demikian, namun untuk membedakan penyebutan dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek. Disebut 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).

Permintaan pendaftaran merek dengan cara menggunakan hak prioritas hanya untuk merek yang pernah diajukan pendaftarannya di negara lain. Cara ini bersumber pada Konvensi Internasional mengenai perlindungan merek, yaitu *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* Tahun 1883. Karena itu sebagai negara yang ikut dalam konvensi tersebut, maka dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 memasukkan pula aturan tentang pendaftaran merek dengan hak prioritas.

Beberapa ketentuan dari Konvensi Paris diatas beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya, sehubungan dengan permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas sebagai berikut:

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

2.3.4 Prosedur Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek menganut 2 (dua) sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Menurut sistem ini, hak atas merek atau perlindungan hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk pertama kali.

Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Satu permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk 2 (dua) atau lebih kelas barang atau jasa (Pasal 8 UU No.15/2001) dengan menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas bersangkutan.

Permohonan pendaftaran merek apabila diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, nama orang-orang yang mengajukan permohonan tersebut harus dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan permohonan tersebut ditandatangani oleh

salah seorang yang berhak atas merek dengan persetujuan tertulis dari orang-orang yang berhak dan apabila melalui kuasanya maka surat kuasa harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Surat permohonan pendaftaran merek wajib mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan warna;
- f. kelas serta jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, dan;
- g. nama negara dan tanggal permohonan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permohonan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas (pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001).

Surat permohonan diatas juga harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
- b. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 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).

Permohonan pendaftaran merek tersebut akan diberikan tanggal penerimaan apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dan penarikan kembali. Perubahan permohonan hanya diperbolehkan sebatas penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Penarikan kembali, hanya dapat dilakukan selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perubahan dan penarikan tersebut harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan pendaftaran merek.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya akan melakukan pemeriksaan substansif 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 dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diberikan tanggal penerimaan. Hasil dari pemeriksaan ini nantinya adalah berupa keterangan apakah permohonan tersebut disetujui ataukah ditolak.

Penolakan permohonan pendaftaran merek atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disampaikan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan disertai alasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan surat pemberitahuan penolakan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapan disertai alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jika keberatan tersebut diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan apabila keberatan ditolak, penolakan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan tersebut.

Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Menempatkannya dalam Berita Resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Menempatkannya pada sarana khusus yang mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Pasal UU No 15/2001).

Hal yang perlu dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran merek adalah:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa.
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau 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 cara pengucapannya dalam ejaan latin.

(Pasal 23 UU No. 15/2001)

Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula dimungkinkan pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diumumkan tersebut melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan keberatan pihak lain itu, pemilik permohonan pendaftaran merek dapat melakukan 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.

Langkah selanjutnya adalah dilakukannya pemeriksaan kembali dengan mempergunakan keberatan atau sanggahan tersebut diatas sebagai bahan pertimbangan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan ini dilakukan selama 2 (dua) bulan semenjak berakhirnya jangka waktu pengumuman

dan hasilnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Keberatan yang diterima akan mengakibatkan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, sedangkan apabila keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual permohonan tersebut akan didaftar dalam Daftar Umum Merek serta dapat diterbitkan dan diberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

Suatu merek yang telah terdaftar tetapi tidak dipergunakan sebagaimana ketentuan Undang-undang dapat mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. Jika diperhatikan ketentuan pasal 61 ayat (1) dan pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dapat diketahui Undang-undang membedakan tiga macam cara penghapusan pendaftaran merek, yaitu: atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena permohonan pemilik merek, dan adanya gugatan pihak ketiga. Supaya lebih jelas, akan dibahas satu persatu bentuk penghapusan dimaksud.

1. Penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pengawasan represif berupa tindakan administratif yang bersumber pada dirinya sendiri dalam kedudukannya sebagai badan atau pejabat Negara untuk melakukan penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek. Oleh karena itulah bentuk penghapusan ini disebut "murni" atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanpa campur tangan pihak lain atau tanpa perintah dari institusi lain, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas inisiatif dan kewenangannya sendiri berhak menghapus dan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek berdasar "kuasa" yang diberikan Undang-undang kepadanya.

a. Alasan penghapusan

Mengenai alasan penghapusan yang dapat dipergunakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merujuk kepada ketentuan pasal 61 ayat (2). Pada pasal ini, telah ditentukan secara "limitatif" dasar alasan penghapusan.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh mempergunakan alasan lain di luar yang disebut pasal itu saja. Apabila Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempergunakan alasan lain selain alasan tersebut, tindakan penghapusan yang dilakukan mengandung "*ultra vires*" atau melampaui batas kewenangan yang diberikan Undang-undang kepadanya. Berarti tindakan yang dilakukan "batal demi hukum" dan harus dikembalikan kepada keadaan semula. Alasan yang dimaksud adalah:

1. Merek tidak digunakan atau "*non use*"

Merek yang bersangkutan tidak dipergunakan oleh pemilik setelah didaftarkan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Alasan-alasan tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 61 ayat (3), yaitu:

- a) adanya larangan impor;
- b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau;
- c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia pernah ada larangan impor untuk jangka waktu tertentu, misalnya: semen atau seng. Kita saksikan pula merek "*Ma Ling*" yang digunakan untuk barang makanan seperti ikan makarel dan produk lainnya dari Republik Rakyat Cina pernah dilarang untuk masuk ke Indonesia hingga merek tersebut tidak dipakai lagi oleh masyarakat Indonesia. Merek "*Ma Ling*" tersebut dalam prakteknya kemudian diambil alih oleh pengusaha nasional dengan merek yang sama yang ingin membonceng atas ketenaran dari merek Republik Rakyat Cina itu. Setelah hubungan perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina membaik, maka merek "*Ma Ling*" tersebut dikembalikan dan didaftarkan lagi pada kantor merek Indonesia.

Dengan demikian, jika ada keadaan yang terjadi tanpa kuasa dari pemilik merek yang akan menjadi halangan untuk memperpanjang pendaftaran merek, adanya larangan impor dan larangan lain berkenaan dengan barang-barang atau jasa-jasa yang dilindungi oleh merek bersangkutan, maka semua ini dianggap

sebagai alasan yang sah untuk tidak dipakainya suatu merek. (Sudargo Gautama dan R. Winata, 2002:81)

Merek tersebut tidak dipergunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (terus-menerus) baik sejak tanggal pendaftaran tidak pernah dipakai atau dari pemakaian terakhir tidak dipergunakan lagi. Cara menentukan perhitungan "pemakaian terakhir" merujuk kepada penjelasan pasal 61 ayat (2). Dijelaskan, yang dimaksud dengan "penggunaan terakhir" adalah:

1. Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan;
2. Saat tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menilai fakta "*non use*", tidak perlu mempermasalahkan ada atau tidak unsur kesengajaan pada diri pemilik. Tidak menjadi soal apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Yang penting dinilai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanyalah mengenai fakta: merek tersebut nyata benar-benar tidak dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menilai "*non-use*", dapat mempergunakan "**dugaan**" (*presumption*) apabila pemilik tidak dapat membuktikan bahwa masih tetap dipakai terus-menerus. Penerapan dugaan yang demikian dapat dilihat dalam kasus LONG HORN STEAK.

Pemilik dinyatakan tidak mempergunakan merek sejak tahun 1983 sampai tahun 1989. Atas pernyataan itu, pemilik membantah, namun bantahan tidak didukung dengan pembuktian bahwa dia masih terus-menerus memakai dalam perdagangan. Dalam kasus ini, kegagalan pemilik membuktikan pemakaian "**dianggap**" sebagai kenyataan atas kebenaran "*non use*". (M. Yahya Harahap, 1996:550)

Penghapusan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus didasari dengan bukti yang cukup yaitu tidak semata-mata bertumpu pada pemeriksaan administratif di belakang meja namun juga pemeriksaan dalam

bentuk keterangan saksi atau ahli maupun pemeriksaan setempat berupa survei ke pabrik atau ke pasar. (M. Yahya Harahap, 1996:552)

2. Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai

Alasan kedua, Merek dipergunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan dalam pendaftaran, misalnya: dalam permintaan pendaftaran, merek akan digunakan melindungi barang-barang elektronik yang berupa AC, alat pembersih udara, alat penguap udara dan suku cadangnya yang mana barang-barang tersebut termasuk dalam kelas 11. Ternyata dalam prakteknya, merek tersebut digunakan untuk melindungi jenis barang lain baik yang berada dalam satu kelas apalagi jenis barang yang berbeda kelasnya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penjelasan pasal 61 ayat (2) menjelaskan bahwa, ketidaksesuaian dalam penggunaan tersebut meliputi:

1. Bentuk penulisan/kata atau huruf, atau
2. Penggunaan warna yang berbeda.

Tujuan Undang-undang memperluas pengertian ketidaksesuaian dalam penggunaan, meliputi bentuk penulisan kata atau huruf maupun penggunaan warna yang berbeda tersebut adalah untuk membina terciptanya penggunaan merek yang "jujur" dan "beritikad baik". Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar, tidak boleh dipergunakan dengan curang dan itikad buruk. Terhadap pemilik merek yang sengaja maupun lalai mempergunakan merek yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diminta dalam pendaftarannya adalah perbuatan "penyelewengan" atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan salah satu alasan diatas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsa sendiri dapat bertindak menghapuskan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek. Pelimpahan kewenangan ini memberi peran serta kedudukan yang sangat besar kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pengawasan atas pembinaan perkembangan merek. Pekerjaan ini tidak mudah sebab untuk mendapatkan bukti-bukti penggunaan merek yang menyimpang tentu tidak gampang. Keputusan yang keliru dapat

mengakibatkan bumerang, akan digugat ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang merasa dirugikan (pasal 61 ayat (5)).

2. Penghapusan Atas Permohonan Pemilik

Bentuk penghapusan pendaftaran yang kedua, dilakukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan pemilik selama jangka waktu perlindungan merek yang ditentukan pasal 28 Undang-undang Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek masih berjalan, pemilik merek dapat mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya tidak dapat menolak permohonan penghapusan pendaftaran yang diajukan pemilik. Landasan prinsip ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 62 ayat (1) yang menegaskan: "Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal".

Menurut pasal 62 ayat (1), permohonan pemilik ini boleh untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas barang. Ketentuan ini penulis anggap sangat bijaksana karena tidak memaksakan permintaan penghapusan harus untuk seluruh jenis barang atau jasa. Undang-undang memberi kebebasan kepada pemilik untuk menghapus jenis yang diperkirakannya tidak menguntungkan, sebab pemilik yang lebih tahu jenis mana yang daya saingnya kuat dan jenis mana yang tidak.

Dalam hal penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik yang masih terikat perjanjian lisensi, pasal 62 ayat (2) memberikan perlindungan kepada penerima lisensi atas tindakan penghapusan yang diminta pemilik (pemberi lisensi). Pemilik merek tidak dibenarkan menghapuskan pendaftaran merek yang dilisensikan secara semena-mena. Perlindungan tersebut adalah:

- a) Harus ada "persetujuan tertulis" dari penerima lisensi

Apabila merek yang dimohon penghapusan oleh pemilik masih terikat dalam perjanjian lisensi, permohonannya harus dilampiri "persetujuan tertulis" dari

penerima lisensi. Jika tidak ada persetujuan dari penerima lisensi, permohonan penghapusan merek harus “ditolak” oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

- b) Dalam perjanjian lisensi terdapat klausula yang mengesampingkan hak penerima lisensi memberi persetujuan atas permohonan penghapusan.

Pasal 62 ayat (3) Undang-undang, mengesampingkan persetujuan tertulis dari penerima lisensi apabila dalam perjanjian lisensi secara tegas diatur bahwa permohonan penghapusan yang diajukan pemilik tidak memerlukan persetujuan dari penerima lisensi.

Tata cara penghapusan pendaftaran merek atas permintaan pemilik diatur dalam pasal 62 ayat (4), yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat permohonan penghapusan tersebut pada Daftar Umum Merek, mencoret jenis barang atau jasa yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

3. Penghapusan Atas Prakarsa Pengadilan

Melalui pasal 63, Undang-undang memberi kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek dengan alasan seperti pada penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seperti yang telah dibicarakan diatas. Dengan aturan yang demikian, menunjukkan bahwa selain menghendaki Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau pemilik merek yang menghapuskan pendaftaran merek, tampak bahwa Undang-undang juga menghendaki adanya kontrol dari masyarakat terhadap pelaksanaan merek terdaftar.

Pihak ketiga dimaksud yang dapat mengajukan gugatan penghapusan, tidak dirinci oleh Undang-undang. Oleh karena itulah, pengertian pihak ketiga ini dapat ditafsirkan sebagai siapa saja. Siapapun tanpa terkecuali dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga.

Berkaitan dengan siapa yang menjadi pihak tergugat, maka pihak ketiga tidak cukup hanya menggugat pihak pemilik merek terdaftar, tetapi harus melibatkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena instansi ini yang

menyelenggarakan pendaftaran merek. Jadi sebagai Tergugat I adalah pemilik merek dan Tergugat II adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (M Yahya Harahap, 1996: 563).

Tuntutan pihak ketiga dalam gugatannya adalah agar pengadilan menyatakan merek terdaftar milik Tergugat I tidak dipergunakan lagi atau tidak digunakan sesuai jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran kemudian menuntut agar Tergugat II diperintahkan untuk menghapus pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek.

Pasal 64 ayat (1) mengatur bahwa putusan Pengadilan Niaga mengenai sengketa penghapusan pendaftaran merek merupakan putusan "tingkat pertama dan terakhir". Terhadap putusan yang demikian tidak dapat diajukan permohonan banding tetapi dapat diajukan langsung permintaan kasasi dan peninjauan kembali

Tindak lanjut pengabulan gugatan yang dijatuhkan Pengadilan adalah penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek. Tata cara penghapusan diatur pada pasal 64 ayat (3) sebagai berikut:

1. Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Cara penghapusan berupa tindakan "mencoret" merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek;
3. Pencoretan dibarengi dengan pemberian catatan:
 - a) Mengenai alasan penghapusan;
 - b) Tanggal penghapusan.
4. Mengumumkan penghapusan dalam Berita Resmi Merek;
5. Pemberitahuan penghapusan kepada pemilik atau kuasanya:
 - a) Diberitahukan secara tertulis;
 - b) Menyebut alasan penghapusan;
 - c) Berisi penegasan sejak tanggal pencoretan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terhitung sejak tanggal pencoretan, mengakibatkan hapus dan berakhirnya perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik yang melekat pada merek yang bersangkutan (pasal 65).

3.2 Dasar Petimbangan Hukum Hakim dan Rasa Keadilan Mahkamah Agung

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu dituntut untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan untuk memutuskan perkara, seorang hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, tidak semata memberikan penguraian yang logis akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberi nilai. Selain memberi nilai, hakim juga memberi otoriter pada suatu peraturan. Maka sekali lagi hakim harus memilih, bukan atas pertimbangan akal semata melainkan juga perasaan hakim yaitu perasaan keadilan juga ikut bicara.

Pada kasus ini, setelah perkara tersebut masuk di Pengadilan Niaga kemudian hakim Pengadilan Niaga memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memberikan putusan dalam perkara No. 03/Merek/2001/PN.Jkt.Pst tertanggal 01 Februari 2002 yang dilandasi dengan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

1. Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar tindakan hukum penghapusan merek milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan pasal 51 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997
2. Pasal 51 jo pasal 61 ayat (2) Undang-undang tersebut diatas, menentukan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Tergugat) diberi wewenang untuk menghapus pendaftaran merek dagang dalam Daftar Umum terbatas pada 2 alasan yaitu:
 - a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir dalam perdagangan barang atau jasa.

- b) Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang terdaftar.
3. Merek yang tidak digunakan (*non-use*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berarti merek ini tidak pernah dipakai selama 3 (tiga) tahun secara terus-menerus sejak terdaftar/pemakaian terakhir.
 4. Data-data yang diminta oleh Tergugat dari Instansi terkait, ternyata tidak menyangkut penggunaan Merek Sinko, melainkan kepada izin usaha Penggugat dan kedudukan PT. Shinkyō Indonesia sebagai Importir barang merek Sinko di Indonesia hal ini tidak tepat.
 5. Berdasarkan surat bukti T.16-P.13-P.15-P.22-P.23-P.24-P.25-P.27A=P.27B dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu antara 1996 sampai dengan tahun 2001, pihak Penggugat masih tetap memasarkan barang-barang produksinya merek "SINKO" di Indonesia.
 6. Terbukti, bahwa Penggugat masih menggunakan merek "SINKO" untuk produksinya dalam perdagangan di Indonesia dan itu terbukti dan terbukti barang merek Sinko masih di produksi di negara Jepang.
 7. Dengan demikian penghapusan pendaftaran merek "SINKO" milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, terbukti tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga penghapusan pendaftaran merek Sinko tersebut, secara Juridis tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
 8. Berdasar atas pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya:
 9. Mengadili:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat
 - Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek dagang "SINKO" terdaftar No.317184 di Indonesia.
 - Menyatakan "Surat Keputusan " Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Tergugat) No. H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali Merek Dagang Sinko terdaftar No.317184 dalam Daftar Umum Merek.

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp.5.000.000,-

Putusan Pengadilan Niaga yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan. Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara yang dimohonkan pemeriksaan ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa "Memori Kasasi" dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2002, sedangkan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan tanggal 21 Februari 2002, dengan demikian penerimaan "Memori Kasasi" itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Dengan fakta tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi-Pemerintah RI. Cq. Dep. Kehakiman dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Cq. Direktorat Merek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
4. Mengadili:
 - Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi-Pemerintah RI. Cq. Dep. Kehakiman dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Cq. Direktorat Merek-tidak dapat diterima.
 - Menghukum Pemohon kasasi – dulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi : Rp. 5.000.000,-

Atas keputusan kasasi tersebut, Pemerintah RI. Cq. Dep. Kehakiman dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Cq. Direktorat Merek kemudian mengajukan pemeriksaan "Peninjauan Kembali" ke Mahkamah Agung. Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut:

1. Keberatan Peninjauan Kembali yang tercantum dalam ad. 1 dan ad. 8, tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak termasuk dalam salah satu

alasan untuk Permohonan Peninjauan Kembali yang dimaksudkan didalam pasal 67 huruf "a" sampai dengan huruf "f" Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

2. Keberatan Peninjauan Kembali yang tercantum dalam ad. 2 sampai ad.7, juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim, yang dimaksudkan dalam pasal 67 huruf "f" Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.
3. Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya demikian :
4. Mengadili:
 - Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Pemerintah RI. Cq. Dep. Kehakiman dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Cq. Direktorat Merek.
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan Rp 10.000.000,-

3.3 Analisis

Dasar dan Alasan Penghapusan Pendaftaran Merek Dari Daftar Umum Merek Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (pasal 101 UU No. 15 tahun 2001)

UU ini merupakan penyempurnaan dari kedua UU yang sebelumnya yaitu UU No. 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan UU No. 14 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 31). Sebagai UU baru, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, serta dalam pelaksanaannya dapat mengesampingkan dan membatalkan UU sejenis yang pernah dibuat. Hal ini sesuai dengan asas-asas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. UU tidak berlaku surut;
- b. UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum;
- d. UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama).

(C. S. T. Kansil, 1989:56)

Pasal 100 UU No. 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa dengan berlakunya UU baru ini maka UU No. 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan UU No. 14 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 31) tentang merek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa penggunaan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek khususnya pasal penghapusan sesuai dengan uraian penulis dalam bab pembahasan diatas sebagai dasar dan alasan dalam putusan penghapusan pendaftaran merek dagang oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dari Daftar Umum merek adalah telah benar menurut hukum.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Rasa Keadilan Mahkamah Agung

Proses pemeriksaan mulai di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali pada kasus ini. Penulis melihat bahwa Pemeriksaan yang berkaitan dengan materi perkara yaitu tentang penghapusan pendaftaran merek hanya dikaji dan diperiksa dalam pemeriksaan tingkat pertama yaitu pemeriksaan di Pengadilan Niaga. Pemeriksaan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam kasus ini hanya terfokus pada segi teknis dan formalitasnya saja yaitu tentang jangka waktu pengajuan Kasasi dan alasan-alasan Peninjauan Kembali belum sampai menelaah dan memeriksa kebenaran putusan Pengadilan Niaga dari segi penerapan hukum materiil yang berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek.

Penulis mencoba menganalisis Keputusan Pengadilan Niaga No. 03/Merek/2001/PN. Jkt. Pst namun dalam pembahasan dan analisis ini juga tidak mengesampingkan begitu saja putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali tetap penulis singgung.

Bab pembahasan khususnya tentang dasar pertimbangan hukum hakim dan rasa keadilan Mahkamah Agung, penulis berpendapat bahwa putusan Hakim pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat I dan keputusan dari Mahkamah Agung dalam upaya Kasasi dan Peninjauan Kembali telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan. Alasan dari pendapat penulis tersebut adalah:

Penggugat dalam pemeriksaan di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Niaga, telah mengajukan bukti-bukti yang sah yang berupa photo copy surat-surat bukti yang terdiri dari:

- a. Surat bukti T-16 yang sama dengan P14 yang mengungkapkan fakta bahwa Penggugat telah mengirimkan dokumen-dokumen tentang pemakaian merek Sinko milik Penggugat sesuai permintaan Tergugat.
- b. Surat bukti P15 yang memuat pemberitahuan Penggugat kepada Tergugat tentang konfirmasi dari Mr. Y. Takata selaku Presiden Direktur PT. Shinryo Indonesia yang membenarkan adanya permintaan quotation (penawaran barang) produk-produk Penggugat.

- c. Surat bukti P22, P23, P24, P27A, P27B diperoleh fakta bahwa dalam tahun 1996 Penggugat mengirimkan barang-barang dengan merek Sinko kepada PT. Tehnika Perkasa Intilestari (bukti P22, P23); pada tanggal 04 Januari 1997, Penggugat mengirimkan barang-barang produksinya yang menggunakan merek Sinko kepada PT. Catur Wahana Endah Persada di Indonesia (bukti P24) dan pada tahun 2001 Penggugat masih menawarkan barang-barang produksinya dengan merek Sinko yaitu kepada PT. Taikisha Indonesia Engineering dan PT Kinden di Jakarta (bukti P27A, P27B) dan pada tanggal 09 Juli 1999 Penggugat telah mengirimkan surat kepada semua pelanggannya tentang perpanjangan waktu pemberian garansi mesin dan suku cadangnya sampai bulan 07 tahun 2004 (bukti P25)

Dalam persidangan, telah diperiksa pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Air Conditioning Central yang disebut Sinko Climator type SCR 300 PS Nomor 19790 Single Phase dengan merek Sinko dan dari bukti-bukti tersebut terungkap bahwa dalam kurun waktu antara 1996 sampai dengan tahun 2001, pihak penggugat masih tetap memasarkan barang-barang produksinya yaitu barang-barang bermerek "sinko" di Indonesia, selain itu terbukti pula bahwa barang merek "sinko" tersebut masih diproduksi di negara asalnya yaitu negara Jepang.

Bukti-bukti yang telah disampaikan oleh tergugat yang berupa data-data yang diminta dari instansi terkait bukanlah berkenaan dengan penggunaan merek sinko melainkan lebih kepada izin usaha penggugat dan kedudukan PT Shinkyō Indonesia selaku importir barang merek "sinko" di Indonesia.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka penghapusan pendaftaran merek "sinko" milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat, terbukti tidak didukung oleh bukti yang cukup sehingga penghapusan pendaftaran merek tersebut secara yuridis tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal upaya kasasi setelah memeriksa keberatan dan permohonan kasasi dari Tergugat/ Pemohon kasasi, memberikan putusan bahwa permohonan tersebut ditolak. Penolakan permohonan kasasi ini didasarkan pada pasal 83 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001. Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

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

Dalam perkara diatas, bahwa “memori kasasi” dari Tergugat/Pemohon kasasi diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2002 sedangkan permohonan kasasi diterima di kepaniteraan tanggal 21 Februari 2002, dengan demikian penerimaan “memori kasasi” tersebut telah nyata-nyata melampaui tenggang waktu yang ditentukan.

Terbukti bahwa tenggang waktu penyampaian “memori kasasi” Tergugat/Pemohon Kasasi telah melampaui UU yang menentukan bahwa jangka waktunya adalah selama 7 (tujuh hari) sedangkan dalam kenyataannya pengajuannya adalah selama 13 (tiga belas) hari.

Pihak tergugat/pemohon kasasi terhadap keputusan penolakan kasasi tersebut, kemudian mengajukan upaya Peninjauan Kembali. Dalam hal Peninjauan Kembali ini, tidak akan kita jumpai dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Merek. Walaupun demikian, Undang-undang inipun tidak melarang upaya hukum Peninjauan Kembali dalam pasal-pasal nya. Oleh karena itu, Peninjauan Kembali tersebut dimungkinkan. Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa ada beberapa alasan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Suatu Peninjauan Kembali tanpa didasari dengan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, maka Peninjauan Kembali tersebut tidak akan dapat di terima. Dalam perkara tersebut diatas, Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaa Peninjauan Kembali telah menganggap bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut tidak sesuai dengan alasan Peninjauan Kembali seperti pada pasal 67 tersebut.

Hakim Mahkamah Agung menganggap bahwa alasan kekhilafan tidak pernah ada. Keberatan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi telah salah menerapkan hukum adalah tidak pada tempatnya. Penulis berpendapat bahwa Penggunaan pasal 83 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001 tentang merek sebagai dasar dan alasan penolakan terhadap permohonan kasasi Tergugat telah tepat dan sesuai dengan asas "*Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*" yaitu Peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan alasan putusan penghapusan pendaftaran merek dagang oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek adalah telah benar menurut hukum sesuai dengan asas Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal yang sama). Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek mengatur bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
Penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa merek bersangkutan:
 - a) Tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;
 - b) Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa atas mana merek yang bersangkutan dimohonkan pendaftaran;
 - c) Karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.
2. Pertimbangan hukum hakim pengadilan Niaga serta keputusan Mahkamah Agung dalam upaya kasasi dan Peninjauan Kasasi telah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Penghapusan atas merek dari daftar umum merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan alasan "Non-Use" adalah kurang tepat karena fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa penggugat masih memproduksi di Jepang barang AC merek "Sinko" dan masih pula digunakan dalam pemasarannya di Indonesia. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi mendasarkan putusannya pada pasal 83 ayat

(3) UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, keterlambatan mengajukan kasasi dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan mengakibatkan permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohonan pemeriksaan "Peninjauan Kembali" terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus berdasarkan atas alasan yang telah tercantum secara limitatif dalam pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f dari UU No 14 Tahun 1985.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan kewenangannya melakukan penghapusan terhadap pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 hendaklah dilakukan dengan arif dan bijaksana serta didasari dengan bukti-bukti yang sah dan cukup sehingga tidak akan menjadi bumerang bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sendiri dengan munculnya gugatan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan.
2. Perlu adanya penegasan dan pengaturan kembali masalah yang berkaitan dengan proses acara pemeriksaan dalam perkara penghapusan merek terutama dalam hal Kasasi dan Peninjauan Kembali agar tidak terjadi kerancuan sehingga tercipta adanya suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- C. S. T. Kansil, 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, 1987. **Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia**. Jogjakarta: Liberty.
- Gatot Supramono, 1996. **Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992**. Jakarta : Jambatan.
- Hilman Hadikusuma, 1993. **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**. Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1997. **Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan prakteknya**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M Yahya Harahap, 1996. **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Roni Hanitiyo Soemitro, 1998. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Galia Indonesia.
- Saidin, 1997. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property right)**. Jakarta : PT Raya Grafindo Persada.
- Sudarsono, 1994. **Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1994. **Komentar Atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya**. Bandung : Penerbit Alumni.
- _____, 1997. **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998. **Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual baru untuk Indonesia (1997)**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

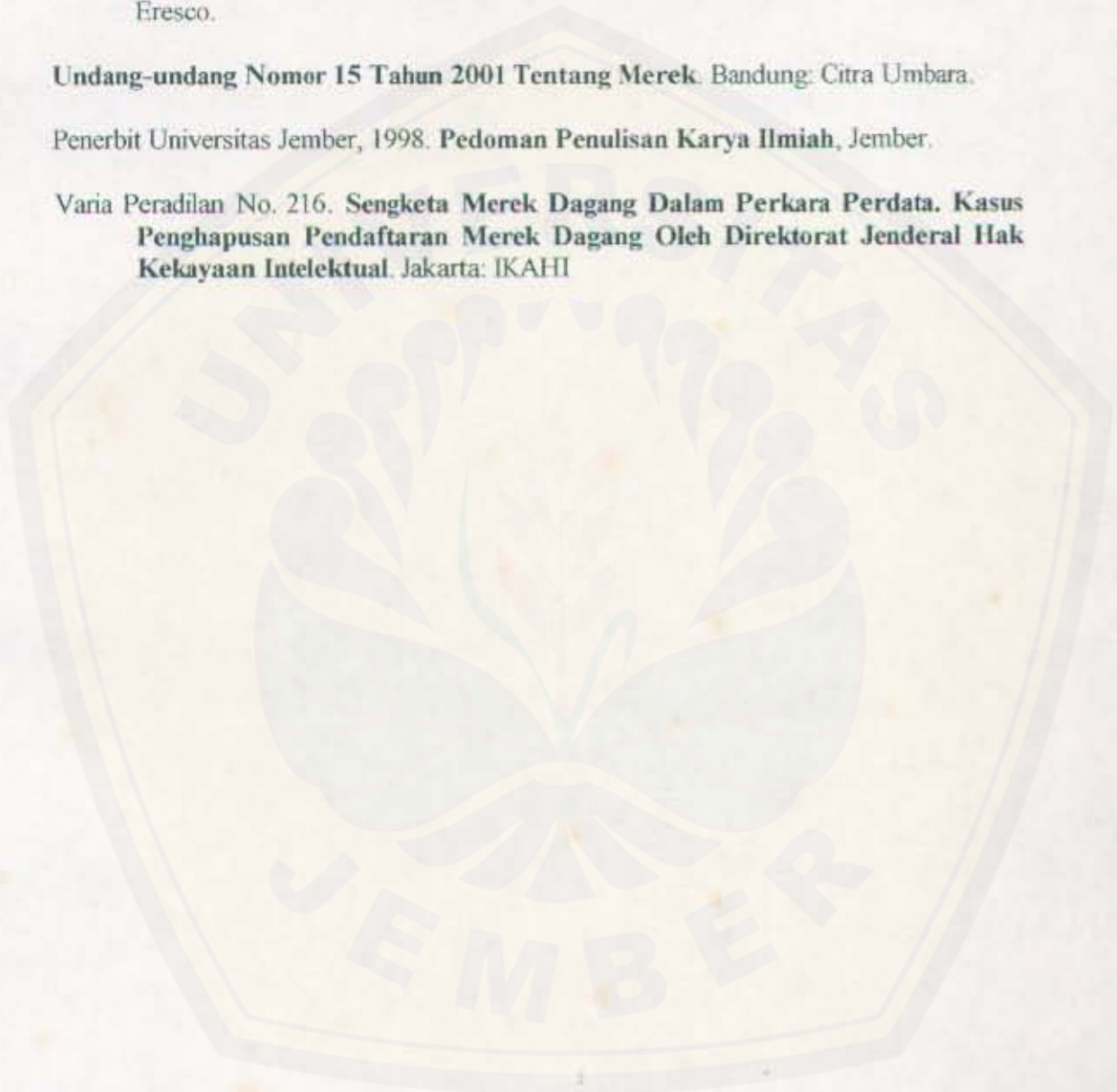
, 2002. **Undang-undang Merek Baru Tahun 2001**.
Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama , 1995. **Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual**. Bandung : PT
Eresco.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Bandung: Citra Umbara.

Penerbit Universitas Jember, 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Jember.

Varia Peradilan No. 216. **Sengketa Merek Dagang Dalam Perkara Perdata. Kasus Penghapusan Pendaftaran Merek Dagang Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**. Jakarta: IKAHI



HUKUM PERDATA :

SENGKETA MEREK DAGANG DALAM PERKARA PERDATA

KASUS POSISI :

- Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha atau dengan nama lain : Sinko Kogyo Ltd, suatu Perseroan yang didirikan di Negeri Japan berdasar UU Negara Japan berkedudukan di 4-5 Mina-morimachi-1-Chome-Kitaku-Osaka-Shi-Japan.
- Di Negara Japan, Perseroan Sinko Kogyo, Co.Ltd ini memproduksi barang elektronik berupa : A.C (Pendingin Udara); AC. Pendingin Kamar, Alat Pembersih Udara; Alat Penguap Udara dan suku cadangnya dengan merek dagang "Sinko".
- Merek dagang "Sinko" tersebut oleh produsennya telah didaftarkan di berbagai Negara Asia : Korea - China - Taiwan - Thailand - Vietnam - Cambodia - Malaysia dan Australia.
- Dan pada tahun 1996, "Merek Dagang Sinko" tersebut didaftarkan pada Ditjen HAKI - Dit Merek dari Dep. Kehakiman & HAM - RI dengan Nomor 317184 untuk melindungi jenis barang II Alat Pendingin Udara (AC) - Alat Pembersih Udara, Alat Penguap Udara Kamar dan suku cadangnya.
- Pada tahun 1999 di Indonesia berdiri sebuah Perseroan "PT. Tehnika Perkasa Lestari" yang memproduksi Alat Pendingin (AC) dengan merek "Sinko", namun merek dagang tersebut telah terdaftar di Ditjen Merek Dep. Kehakiman dengan No. 317184 atas nama Sinko Kogyo Co.Ltd - Japan.
- Diberikan informasi kepada Ditjen Merek Dep. Kehakiman bahwa merek Dagang "Sinko" Nomor Daftar 317184 tersebut adalah merek dagang yang "no-use", artinya merek dagang ini telah didaftarkan, namun sejak didaftarkan sampai dengan waktu 3 tahun tidak pernah dipergunakan untuk barang yang diproduksinya dan tidak pernah ada dipasaran Indonesia barang A.C bermerek "Sinko".

- Berdasar atas informasi ini, maka Ditjen Merek Dep. Kehakiman membentuk suatu Team Penyelidikan tentang merek dagang Sinko No. 317184 yang tak pernah dipakai tersebut (No-Use).
- "Team Penyelidik" ini menghubungi beberapa instansi Pemerintah RI antara lain :

1. Dep. Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Timur.
 2. Dit.Jen Perdagangan Dalam Negeri.
 3. Dit.Jen Perdagangan Luar Negeri.
 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 5. Dit.Jen Industri Logam Mesin Elektronika (Dep. Perindustrian & Perdagangan RI).
 6. Mengirim surat ke Sinko Kogyo Co.Ltd di Japan.
- Hasil dari penelitian Ditjen Merek Dep. Kehakiman & HAM RI menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang akurat tentang penggunaan merek dagang Sinko daftar No.317184 di Indonesia oleh Pendafatnya Sinko Kogyo Co.Ltd - Tokyo Japan.
- Dari hasil "survey Team" telah diketemukan fakta bahwa benar Sinko Kogyo.Co.Ltd daftar No.317184 dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak pendaftarannya atau 3 (tiga) tahun sejak produksi terakhir.
- Dengan adanya fakta tersebut, maka "Direktorat Merek" Dep. Kehakiman & HAM RI sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf "a" UJ No.19 tahun 1992 jo UJ No.14 tahun 1997 jo UJ No.15 tahun 2001, maka diterbitkan "Surat Keputusan" Ditjen Merek No. SK.H4.HC.UM.02.02.1717/tertanggal 29 Agustus 2001 yang isinya : menghapuskan/mencoret dari Daftar Umum Merek yaitu Merek Dagang Sinko, terdaftar atas nama Perseroan "Sinko Kogyo, Co.Ltd-Japan".

- Pemilik "Merek Sinko" - Sinko Kogyo Co.Ltd menolak penghapusan/pencoretan merek miliknya dengan alasan merek Sinko sejak didaftarkan tetap digunakan sampai sekarang. Info yang diberikan oleh pihak tertentu bahwa merek Sinko tidak pernah digunakan dan tidak ada barangnya dipasaran Indonesia adalah informasi yang tidak benar.

- Sinko Kogyo Co.Ltd mohon Ditjen Merek Dep. Kehakiman RI untuk membatalkan SK.H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001.
- Karena tidak ada penyelesaian masalah diatas, akhirnya "Sinko Kogyo, Co.Ltd Tokyo-Japan", melalui Penasehat Hukumnya di Indonesia mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terhadap Tergugat : Pemerintah RI cq. Dep. Kehakiman & HAM RI cq. Dit.Jen HAKI cq. Direktorat Merek di Jakarta.

berturut-turut bernilai merek ini tidak pernah dipakai selama 3 tahun secara terus menerus sejak terdaftar/pemakaian terakhir. Data-data yang diminta oleh Tergugat dari Instansi Terkait, ternyata tidak menyangkut penggunaan Merek Sanko, melainkan kepada izin usaha Penggugat dan kedudukan PT. Shinky Indonesia sebagai Importir barang merek Sanko di Indonesia hal ini tidak tepat.

Berdasar surat bukti T.16 - P.13 - P.15 - P.22 - P.23 - P.24 - P.25 - P.27A - P.27B dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu antara 1996 sampai dengan tahun 2001, pihak Penggugat masih tetap memasarkan barang-barang produksinya merek "SINKO" di Indonesia.

Terbukti, bahwa Penggugat masih menggunakan merek "Sanko" untuk produksinya dalam perdagangan di Indonesia dan terbukti barang merek Sanko masih diproduksi di negara Jepang.

Dengan demikian penghapusan pendaftaran merek "Sanko" milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, terbukti tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga penghapusan pendaftaran merek Sanko tersebut, secara Juridis tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasar atas pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek dagang "SINKO" terdaftar No.317184 di Indonesia.
3. Menyatakan "Surat Keputusan" Dit.Jen HAKI (Tergugat) No. H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali Merek Dagang Sanko terdaftar No.317184 dalam Daftar Umum Merek.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp.5.000.000,-

Penggugat, Pemerintah RI cq. Dep. Kehakiman & HAM cq. Ditjen HAKI cq. Direktorat Merek, menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam "Memori Kasasi" nya.

Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat Sanko Kogyo Co.Ltd tersebut didasarkan pada pasal 61 ayat (5) UU No.19 tahun 1992 jo UU No.14/1997 jo UU No.15/tahun 2001 tentang merek yang menyebutkan : bahwa keberatan terhadap Keputusan penghapusan pendaftaran merek, yang dimaksud pasal 2, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dalam Surat Gugatan tersebut, oleh Penggugat diajukan tuntutan (petitum) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek dagang "SINKO" daftar No. 317184 di Indonesia.
3. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan" Tergugat No.H4.HC.UM.02.02.1717, tanggal 29 Agustus 2001, perihal penghapusan pendaftaran merek daftar No.317184 dengan segala akibatnya.
4. Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali merek dagang "SINKO" daftar No. 317184 dalam Daftar Umum Merek.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

PENGADILAN NIAGA :

Setelah mendengar kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat beserta Surat buktinya masing-masing di persidangan, maka Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya memberikan pertimbangan yang menjadi pokok masalah sebagai berikut :

Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar tindakan hukum penghapusan merek milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan pasal 51 UU No.19/ tahun 1992 jo UU No.14/tahun 1997.

Pasal 51 jo pasal 61 (2) UU tersebut diatas, menentukan bahwa Ditjen HAKI (Tergugat) diberi wewenang untuk menghapus pendaftaran merek dagang dalam Daftar Umum terbatas pada 2 alasan yaitu :

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir dalam perdagangan barang atau jasa.
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang terdaftar.
3. Merek yang tidak digunakan (non - use) selama 3 (tiga) tahun

MAHKAMAH AGUNG RI (pemeriksaan kasasi) :

- Majelis Mahkamah Agung yang memeriksakan kasasi yang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya pokoknya sebagai berikut : bahwa "Memori Kasasi" dari Pemohon kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2002, sedangkan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan tanggal 21 Februari 2002, dengan demikian penerimaan "Memori Kasasi" itu, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 83 ayat (3) UU No.15/tahun 2002 tentang Merek.
- Dengan fakta tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi - Pemerintah RI, Cq. Dep. Kehakiman & HAM cq. Dirjen HAKI cq. Direktorat Merek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
- Mengadili :
 - Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi - Pemerintah RI Cq. Dep. Kehakiman dan HAM cq. Dirjen HAKI Cq. Direktorat Merek - tidak dapat diterima.
 - Menghukum Pemohon Kasasi - dulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi : Rp. 5.000.000,-

MAHKAMAH AGUNG RI (Pemeriksaan Peninjauan Kembali) :

- Pemerintah RI cq. Dep. Kehakiman & HAM RI cq. Dirjen HAKI cq. Direktorat Merek mengajukan pemeriksaan "Peninjauan Kembali" (PK) ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan "beberapa alasan P.K" antara lain :
 - Pertimbangan Judex facti yang menyimpulkan bahwa "Termohon PK" masih aktif memproduksi dan memperdagangkan AC merek Sanko hanya atas dasar "P-35" berupa AC dan sparepartsnya adalah pendapat yang keliru, karena pada saat upaya penyidikan oleh "Pemohon PK" dilakukan barang-barang bukti tersebut tidak ada dan tidak diketemukan dipasaran. Seandainya barang bukti tersebut ada pada saat itu, maka "Pemohon PK" tidak akan melakukan penghapusan merek Sanko yang terdaftar No.317184 dari Daftar Umum.
 - Pertimbangan Judex facti saling bertentangan khususnya mengenai keberadaan PT. Shinriyo Indonesia. Disatu pihak, keberadaannya tidak dapat dijadikan ukuran penggunaan merek Sanko untuk jenis barang AC, namun dilain pihak dinyatakan dapat

dijadikan ukuran - periksa putusan halaman 18 alinea 4 dengan halaman 19 alinea 2. Menurut bukti T-12, membuktikan bahwa PT. Shinriyo Indonesia telah menyangkal tidak pernah memesan barang dari "Termohon PK".

Sesuai bukti P-14, "Termohon PK" telah mengakui bahwa produksi terakhir adalah pada tahun 1997, sedangkan tindakan penghapusan merek Sanko, baru dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2001.

Hal ini membuktikan bahwa penghapusan merek Sanko untuk jenis barang "AC", telah dilakukan setelah nyata bahwa merek tersebut tidak digunakan lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal produksi atau pemakaian terakhir.

Seharusnya pengakuan "Termohon PK" tersebut diatas dapat dijadikan "bukti sempurna" vide pasal 1914 B.W., namun justru Judex facti telah mengabaikannya, Judex facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan pengakuan dari "Termohon PK" tersebut.

Dst.....dst.....dst.....dst.....

Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intisariannya sebagai berikut :

"Keberatan "PK" tercantum dalam ad.1 dan ad.8, tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk "Permohonan PK" yang dimaksudkan didalam pasal 67 huruf "a" sampai dengan huruf "f" UU No.14/tahun 1985.

"Keberatan PK" yang tercantum dalam ad.2 sampai ad. 7, juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimohonkan pemeriksaan "PK" tersebut tidak terdapat kekhilatan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim, yang dimaksudkan dalam pasal 67 huruf "f" UU No.14/tahun 1985.

Berdasar atas pertimbangan hukum tersebut diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya demikian :

Mengadili :

- Menolak Permohonan "Peninjauan Kembali" dari "Pemohon PK" yaitu Pemerintah RI, cq. Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RI, cq. Dirjen. Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.

- Menghukum "Pemohon PK" untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan "PK" ini ditetapkan Rp. 10.000.000,-

CATATAN :

- Kaldah Hukum yang dapat diangkat dari putusan diatas sebagai berikut :

NOMOR : 03/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

SINKO KOGYO KABUSHIKI KAISHA (Sinko Kogyo Co., Ltd), suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-undang Negara Jepang dalam hal ini diwakili oleh Terutaka Nakayama, selaku Wakil Presiden Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Sinko Kogyo Co., Ltd), warga Negara Jepang, berkedudukan di 4-5, Minamirimachi 1-chome, kita-ku, Osaka-shi, Japan (2-57-7, Nihon bashi Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, Japan), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya Turman M. Panggabean, SH Parluhutan Sitanggang, SH, Maridiri Sijabat, SH, Dis. Achmad Fatchy, Pengacara-pengacara dan Penasehat Hukum ber Kantor di Setiabudi Building 1, 4th Floor, Suite A 3-4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 September 2001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

TERHADAP

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2001 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Nopember 2001, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama yang beritikad baik atas merek dagang terkenal SINKO yang telah terdaftar di Jepang dan di berbagai Negara di Dunia, antara lain di Australia, Kamboja, China, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand dan Vietnam (vide bukti P-1 sampai dengan P-9);
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama yang beritikad baik atas merek dagang terkenal sinko yang telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan No. 317184 untuk melindungi jenis barang AC (pendingin udara), AC/pendingin kamar, alat pembersih udara, alat pembersih udara kamar, alat pengupas udara kamar dan suku cadangnya, yang termasuk dalam kelas barang II (vide bukti P-10);
3. Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek menyebutkan : "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";
4. Bahwa berdasarkan pasal 28 Undang-undang No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, secara jelas menyebutkan : "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang ;
5. Bahwa bersandar pada pasal 3 dan pasal 28 Undang-undang No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka merek Sinko terdaftar No.317184 milik Penggugat sepatutnya mendapat perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 24 Nopember 2002;
6. Bahwa ternyata tanpa didasari alasan-alasan hukum yang kuat dan tanpa bukti-bukti yang sah, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001; perihal penghapusan pendaftaran merek daftar No.317184 milik Penggugat dengan mencoret dari Daftar Umum Merek (Vide Bukti P-11);
7. Bahwa sepatutnya Tergugat harus melindungi pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 28 Undang-undang No.19 tahun

1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa inisiatif penghapusan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghapus merek SINKO terdaftar No.317184 milik Penggugat adalah merupekan tindakan yang sangat merugikan penggugat, mengingati penghapusan dengan alasan adanya informasi tidak dipergunakannya merek SINKO terdaftar No. 317184 milik penggugat adalah tidak benar, karena sampai saat ini merek SINKO tersebut masih dipergunakan oleh Penggugat untuk perdagangan jenis barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek SINKO terdaftar No.317184 tersebut ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001 perihal penghapusan pendaftaran merek daftar No.317184 tersebut, mengingat Surat Keputusan tersebut tanpa didasari alasan-alasan hukum yang kuat dan sah menurut hukum serta sangat merugikan bagi Penggugat. Oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor H4.HC.UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001 perihal penghapusan pendaftaran merek daftar No.317184 sangatlah patut dan adil untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah ;

1. Mengembalikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang SINKO terdaftar No.317184 di Indonesia ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor H4.HC.UM.02.02-1717 tanggal 29 Agustus 2001, perihal penghapusan pendaftaran merek daftar No.317184, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali merek dagang SINKO terdaftar No.317184 dalam Daftar Umum Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Turman M, Panggabean, SH dan Marodin Sijabat, SH. Untuk Tergugat datang menghadap Ahmad Sodikin, SH, Pegawai Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakuman dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Desember 2001 ;

Menimbang, bahwa persidangan telah diusahakan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 13 Desember 2001 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2001 dengan surat Direktur Merek Nomor : H4.HC.UM.02.02.1717/2001, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No.19 tahun 1992 tentang sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 tahun 1997, Tergugat telah melakukan penghapusan pendaftaran atas merek SINKO daftar nomor 317184 atas nama Penggugat dari Daftar Umum Merek;
2. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 55 UU No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 tahun 1997, dengan dihapusnya suatu merek terdaftar dari dalam Daftar Umum Merek, secara hukum perlindungan hukum atas merek tersebut juga akan berakhir, dengan demikian dengan dihapusnya pendaftaran merek SINKO daftar nomor 317184 atas nama Penggugat dari Daftar Umum Merek, maka telah berakhir juga perlindungan hukum atas merek tersebut;
3. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 3 UU No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 14 Tahun 1997, Negara akan memberikan perlindungan

dungan hukum terhadap merek-merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi apabila selanjutnya Penggugat memahami hukum merek secara maksimal terutama ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 tahun 1997 yang menyatakan "Merek adalah dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Dengan demikian didalam pasal tersebut telah tersirat suatu ketentuan hukum, bahwa ketentuan hukum merek tersebut selain mengutamakan kepentingan hukum, juga mempertimbangkan nilai perekonomian bangsa. Dengan demikian walaupun secara hukum merek tersebut telah mendapat perlindungan hukum akan tetapi nilai ekonomisnya juga tidak dapat ditanggalkan begitu saja yang terealisasi didalam penggunaan suatu merek didalam kegiatan produksi dan perdagangan ;

4. Bahwa berdasarkan angka 3 tersebut diatas, Undang-undang merek tidak akan memberikan perlindungan, hukum terhadap merek merek yang sifatnya hanya untuk didaftar saja tanpa pernah dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan, karena terhadap merek-merek yang sedemikian dapat diduga telah menjadi suatu upaya untuk menghalangi iklim tumbuhnya perekonomian bangsa dan secara nyata dan langsung akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia, dengan demikian tindakan untuk menghapukan pendaftaran merek SINKO daftar Nomor 317184 atas nama Penggugat adalah dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif terhadap upaya-upaya tersebut yang dari pihak lain yang tidak memiliki itikad baik ;

5. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Direktorat Merek didalam melakukan penghapusan pendaftaran merek SINKO daftar nomor 317184 merupakan tindakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanpa bukti-bukti yang kuat dan akurat, karena dalil-dalil tersebut telah mengada-ada dan selanjutnya keputusan Tergugat untuk menghapuskan pendaftaran merek SINKO atas nama Penggugat adalah merupakan tindakan yang telah berdasarkan kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 51 UU No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 tahun 1997 serta telah dilandasi fakta-fakta akurat yang dapat menunjukkan suatu fakta hukum. Dan bukan tindakan yang bersifat sepihak dan tidak mempunyai landasi hukum, karena Direktorat Merek sebelum menerbitkan surat nomor : H4.HC.UM.02.02.1717/2001 tersebut adalah telah terlebih dahulu melakukan survey secara persurat antara lain terhadap :

- A. Instansi terkait :
 - Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Jakarta Timur;

- adalah terletak dalam bentuk fisik barang yang dapat diketemukan dipasaran;
9. Bahwa apabila suatu merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Dit.Jen Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI., maka baik terhadap pendaftar merek yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, secara hukum peredaran barang dengan merek terdaftar tersebut harus diketemukan dipasaran Indonesia, karena dengan terdapatnya suatu merek didalam Daftar Umum Merek diharapkan dari sisi perekonomian dapat memberikan income, pendapatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh dari perdagangan berupa import dan export barang dengan suatu merek. Dan ternyata Air Conditioner dengan merek SINKO atas nama Penggugat tidak dapat diketemukan dipasaran Indonesia karena sebagai Produsen yang berasal dari luar negeri tentu Penggugat harus memiliki distributor ataupun agen-agenya di Indonesia sebagai wakil didalam bidang pemasaran;
 10. Bahwa didalam komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sebelum Tergugat melakukan tindakan hukum menghapuskan pendaftaran merek SINKO atas nama Penggugat dari Daftar Umum Merek, Penggugat telah memberikan suatu petunjuk bahwa Penggugat memiliki barang di Indonesia yang dipasarkan melalui PT. Shinryo Indonesia, dan selanjutnya untuk menguji kebenaran informasi dari Penggugat tersebut Direktorat Merek telah melakukan pengecekan secara persurat dengan nomor H4.HC.01. Lidik/12/2000 tertanggal 3 Oktober 2000 kepada PT. Shinryo Indonesia tersebut, akan tetapi jawaban surat PT. Shinryo Indonesia tertanggal 25 Juli 2001 juga dapat menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak memproduksi dan memperdagangkan barangnya di Indonesia karena yang dilakukan/disampaikan Penggugat kepada PT. Shinryo Indonesia adalah hanya berupa penawaran barang dan tidak ada bukti pembelian dan pemesanan barang ;
 11. Bahwa berdasarkan hasil-hasil survey-survey yang dilakukan Tergugat tersebut diatas secara hukum dapat diketemukan fakta bahwa ternyata benar Penggugat telah tidak menggunakan merek SINKO daftar nomor 317184 dalam 3 (tiga) tahun sejak pendaftaran atau 3 (tiga) tahun sejak produksi terakhir. Dengan demikian penghapusan pendaftaran merek SINKO yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51, Pasal 51 ayat 1 huruf (a) UU No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 tahun 1997. Yang secara keseluruhan telah memberikan gambaran, bahwa Penggugat nyata-nyata telah tidak mempergunakan merek SINKO daftar nomor 317184 ;
- Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Departemen Perindustrian dan Perdagangan);
 - Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Departemen Perindustrian Dan Perdagangan RI);
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
 - Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika (Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI) ;
 - B. Pemilik Merek Terdaftar
6. Bahwa untuk menemukan fakta yang sesungguhnya demi mewujudkan suatu penyesuaian data-data yang diperoleh Tergugat dari Instansi terkait, Direktorat Merek juga telah melakukan tindakan yang arif dengan melakukan suatu upaya pendekatan hukum kepada Penggugat dengan mengirimkan surat dengan nomor : H4.HC.01.Lidik.12d/2000 tanggal 3 Oktober 2000, yang intinya juga memohon informasi data tentang penggunaan merek SINKO daftar nomor 317184 kepada Penggugat di Jepang dan ternyata Penggugat juga tidak dapat memberikan bukti-bukti yang akurat tentang penggunaan merek SINKO daftar nomor 317184 tersebut ;
 7. Bahwa selanjutnya walaupun demikian Direktorat Merek juga tetap masih melakukan tindakan persuasif terhadap Penggugat melalui kuasa hukumnya, Direktorat Merek masih tetap membintikan waktu agar Penggugat dapat memberikan/memperlihatkan data-data dan bukti fisik berupa barang agar lebih menjamin suatu kepastian tentang penggunaan merek tersebut, akan tetapi hingga dilakukannya penghapusan pendaftaran merek SINKO tersebut, Penggugat hanya memperlihatkan bukti-bukti surat saja tanpa dapat menghadirkan barang bukti berupa Air Conditioner dengan merek SINKO yang diproduksi oleh Penggugat. Karena secara hukum apabila Penggugat nyata-nyata masih menggunakan merek SINKO tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan tentu tidak merupakan suatu hal yang sulit untuk memperlihatkan barang bukti. Dengan demikian keputusan Tergugat untuk mengambil kesimpulan bahwa merek SINKO telah tidak dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan sudah tepat;
 8. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU.No.14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 1992 tentang Merek, Hukum merek adalah merupakan suatu kerangka teroris yang harus dibuktikan dengan suatu itikad baik yang harus dapat diperlihatkan oleh pemilik merek terdaftar secara nyata untuk menggunakan merek tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan, jadi itikad pemilik merek terhadap penggunaan merek

Januari 2002, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 Januari 2002 dan kesimpulan tertanggal 31 Januari 2002;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan demi-dalilnya Penggugat telah mengajukan photocopy surat-surat bukti dan diberi tanda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana berlaku di depan persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka berita Acara tersebut dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dan penditur pertama yang beritikad baik atas merek miyang terkenal SINKO dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI (Tergugat) dibawah Nomor : 317.184 untuk jenis barang-larang dalam kelas 11 uar sepatutnya mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 24 Nopember 2002, akan tetapi Tergugat berdasarkan surat Keputusannya No.H4.HC.UM.02.02.1717, tertanggal 29 Agustus 2001 telah menghapus pendaftaran merek nomor : 317.184 milik Penggugat tersebut dari Daftar Umum Merek atas inisiatif Tergugat, dan sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar penghapusan pendaftaran merek Penggugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah melakukan penghapusan pendaftaran merek SINKO daftar nomor : 317.184 atas nama Penggugat dari Daftar Umum Merek berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang Nomor : 19 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor : 14 tahun 1997 yaitu berdasarkan surat Direktur Merek Nomor : H4.HC.UM.02.02.1717/2001, tanggal 29 Agustus 2001, dan tindakan penghapusan tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap upaya-upaya terselubung dari pihak yang beritikad tidak baik serta dilakukan berdasarkan fakta-fakta berdasarkan survey secara persurat kepada instansi terkait maupun kepada Penggugat sendiri yang memberi fakta bahwa ternyata benar Penggugat telah tidak menggunakan merek SINKO tersebut dalam 3 (tiga) tahun sejak pendaftarannya atau sejak produksi terakhir;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan photo copy surat bukti P-1 s/d P-35 sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas;

menyatakan tindakan penghapusan pendaftaran merek SINKO daftar nomor 317184 atas nama Penggugat adalah telah merugikan Penggugat, just u tindakan Tergugat tersebutlah yang lebih mencerminkan suatu rasa keadilan hukum bagi kalangan pelaku ekonomi. Tindakan mendafarkan merek tanpa pernah dipergunakan didalam kegiatan produksi dan perdagangan akan menutup pihak lain (Kompetitor) untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan menggunakan merek-merek tertentu dan secara hukum karena Penggugat tidak menggunakan merek SINKO tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan tentu tidak ada suatu kerugian nyata yang ditimbulkannya;

13. Bahwa apabila Penggugat keberatan dengan sikap dari Tergugat yang menghapuskan pendaftaran merek SINKO daftar nomor 317184, seharusnya Penggugat harus mencari alasan pemaaf atas sikap Penggugat yang tidak memproduksi dan memperdagangkan merek SINKO daftar nomor 317184 tersebut sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 52 UU No.19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.14 tahun 1997 yakni adanya larang-an-arangan yang berkaitan dengan penguhaan suatu merek untuk produk tertentu dan bukan sebagaimana yang terdapat didalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya pada sekarang ini, apalagi sebelum tindakan tersebut dilakukan, Tergugat telah terlebih dahulu melakukan komunikasi langsung dengan Penggugat;

14. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat kelak didalam acara pembuktian karena mengingat tenggang waktu keputusan Direktorat Merek dikeluarkan/diterbitkan dengan tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan karena hal tersebut sangat berkaitan dengan tempus delictie dilakukannya penghapusan pendaftaran merek, dengan demikian bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Penggugat adalah bukti-bukti yang diperoleh Penggugat sebelum diputusnya penghapusan pendaftaran merek SINKO daftar nomor 317184 atas nama Penggugat tersebut;

15. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut pada angka 1 - 15, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan : **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan perdebatannya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Januari 2002 dan kesimpulan tertanggal 31

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dali-dalilnya telah mengajukan photo copy surat bukti T-1 s/d T-16 sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di periksa barang bukti berupa 1 (satu) unit Air Conditioning Central yang disebut SINKO Climator yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Type SCR 300 PB, Nomor 19790, single phase, dengan menggunakan merek SINKO, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat sebagai produk dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah benar tindakan penghapusan merek milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 51 Undang-undang Nomor : 19 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1997;

Menimbang, bahwa pasal 51 Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal HAKI (Tergugat) untuk melakukan penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan terbatas pada 2 (dua) alasan, yaitu :

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir dalam perdagangan barang atau jasa;
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang terdaftar ;

Menimbang, bahwa merek yang tidak digunakan (non use) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mengandung arti bahwa merek terdaftar tidak pernah dipakai selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus sejak terdaftar atau pemakaian terakhir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah tanggal terakhir penggunaan atau pemakaian suatu merek terhadap suatu produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, tanpa mempersoalkan apakah barang yang bersangkutan masih beredar atau tidak dipasarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Tergugat melakukan penghapusan pendaftaran merek Penggugat didasarkan pada fakta-fakta sebagai hasil survey persurat yang dilakukan oleh Tergugat kepada instansi terkait dan Penggugat, yang memberi bukti bahwa Penggugat tidak menggunakan merek miliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak didaftarkan atau sejak produksi yang terakhir, dalam perdagangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan bukti-bukti Tergugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 yang sama dengan bukti P-16B adalah surat tertanggal, Tangerang 03 Oktober 2000 yang dibuat dan dikeluarkan Tergugat yang memuat perintah kepada Sutikno, SH, Ignatius, M.T. Silalahi, SH dan John Henry, SH untuk mencari bukti tentang diduga tidak digunakan merek terdaftar nomor : 317.184 dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-2 yang sama dengan bukti P-12 adalah surat tertanggal, Tangerang 29 Agustus 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat serta ditunjukkan dan dialamatkan kepada Penggugat yang memuat pemberitahuan penghapusan pendaftaran merek Daffar No. 317.184 oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-3 adalah sama dengan bukti P-16A. yaitu surat tertanggal, Tangerang 25 Januari 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat serta ditunjukkan dan dialamatkan kepada Penggugat yang memuat permintaan Tergugat kepada Penggugat tentang informasi penggunaan merek milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-4 adalah surat, tertanggal, Tangerang, 22 Januari 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat serta ditunjukkan dan dialamatkan kepada Direktur Industri Logam, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Depperindag RI), yang memuat permintaan informasi tentang izin usaha industri AC Merek SINKO atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-5 adalah surat, tertanggal, Tangerang, 22 Februari 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang ditunjukkan dan dialamatkan kepada Tergugat, yang memuat balasan surat Tergugat, agar Tergugat menghubungi Direktorat Bina Pasar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan ;

Menimbang bahwa surat Bukti T-6 adalah surat, tertanggal, Tangerang 30 Maret 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat serta ditunjukkan dan dialamatkan kepada Kepala Biro Perizinan dan fasilitas Bidang Industri BKPM, yang memuat permintaan informasi izin PMA Industri AC Merek SINKO atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-7 adalah surat, tertanggal, Tangerang, 12 April 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan Koordinasi Penanaman

Pengenal Impor (API) dari PT. Shinryo tidak terdaftar di Jakarta Timur, karena alamatnya di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa surat bukti T-3, adalah surat, tertanggal, Tangerang 24 Juli 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat serta ditujukan dan dialamatkan kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan RI, yang memuat permintaan informasi tentang Importasi AC Merek Sanko produk Penggugat kepada PT. Shinryo Indonesia;

Menimbang, bahwa surat bukti T-16 adalah surat, tertanggal, Jakarta 8 Agustus 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat serta ditujukan dan dialamatkan kepada Tergugat, yang memuat pemberitahuan bahwa pada tanggal 10 Mei 2001 Penggugat telah mengirimkan dokumen-dokumen yang membuktikan Penggugat menggunakan mereknya dalam perdagangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-16 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Tergugat telah membentuk Tim pencari fakta atau bukti bukti berkaitan dengan dugaan tidak digunakannya merek milik Penggugat, dan pembentukan tim tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 19 tahun 1992 jo Undang-undang Nomor : 14 tahun 1997 serta didasarkan pada surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ong Thiam Eng, yang memuat permohonan investigasi khusus merek "SINKO" daftar nomor : 317.184 (bukti T-1); dan oleh Tim tersebut telah dilakukan korespondensi dengan instansi-instansi terkait (bukti T-4, T-8, T-10, T-13) dan atas surat-surat yang dikirimkan oleh Tim tersebut diperoleh balasan dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Depperindag RI, yang memuat tidak mengeluarkan izin usaha Industri AC Merek Sanko atas nama Penggugat dan selanjutnya menyarankan agar menghubungi Direktorat Bina Pasar Depperindag (bukti T-5); Penjelasan dari BKPM, bahwa ternyata Penggugat tidak tercatat sebagai peserta asing dalam Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendapat persetujuan pemerintah in casu BKPM (bukti T-7), jawaban dari Direktur Bina pasar, Depperindag yang menyarankan agar menghubungi BKPM (bukti T-9); dan jawaban dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang memuat penjelasan bahwa PT. Shinryo Indonesia tidak tercatat sebagai importir Indonesia (bukti T-11) dan juga jawaban dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Jakarta Timur, yang memuat penjelasan bahwa PT. Shinryo Indonesia, beralamat di Jakarta Selatan sehingga tidak terdaftar di Jakarta Timur (bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan korespondensi yang dilakukan oleh Tergugat dengan instansi terkait sebagaimana disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa data-data yang dimintakan oleh Tergugat dari instansi

Modal, serta ditujukan dan dialamatkan kepada Tergugat, yang memuat pemberitahuan bahwa Penggugat belum pernah tercatat sebagai peserta asing dalam perusahaan PMA yang telah mendapat persetujuan pemerintah (BKPM);

Menimbang, bahwa surat bukti T-8 adalah surat, tertanggal, Tangerang 08 Februari 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat, serta ditujukan dan dialamatkan kepada Direktur Bina Pasar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Depperindag RI., yang memuat permintaan informasi tentang izin perdagangan AC merek Sanko milik Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti T-9 adalah surat, tertanggal, Jakarta 14 Februari 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag RI, yang memuat pemberitahuan tentang tidak adanya informasi mengenai AC Merek SINKO dan menyarankan agar Tergugat menghubungi BKPM untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa surat bukti T-10 adalah surat, tertanggal, Tangerang 24 Juli 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat serta ditujukan dan dialamatkan kepada Direktur Import, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag RI., yang memuat permintaan informasi tentang import produk Penggugat kepada PT. Shinryo Indonesia,

Menimbang, bahwa surat bukti T-11, adalah surat, tertanggal, Jakarta 20 Agustus 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag, serta ditujukan dan dialamatkan kepada Tergugat, yang memuat bahwa PT. Shinryo Indonesia tidak terdaftar sebagai Importir Indonesia;

Menimbang, bahwa surat bukti T-12, adalah surat, tertanggal, Jakarta 25 Juli 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Shinryo Indonesia, serta ditujukan dan dialamatkan kepada Tergugat, yang memuat penjelasan bahwa PT. Shinryo tidak pernah mengorder barang-barang sesuai dengan faktur penawaran Penggugat No.008-00, tanggal 10 Januari 2001;

Menimbang, bahwa surat bukti T-13, adalah surat, tertanggal, Tangerang 02 Agustus 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat serta diajukan dan dialamatkan kepada Kepala Kantor Depperindag RI., Jakarta Timur, yang memuat permintaan informasi tentang data PT. Shinryo Indonesia sebagai importir produk Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti T-14, adalah surat, tertanggal, Jakarta 10 Agustus 2001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Jakarta Timur, serta ditujukan dan dialamatkan kepada Tergugat, yang memuat pemberitahuan bahwa Angka

Menimbang, bahwa surat bukti P-15 yang memuat pemberitahuan Penggugat kepada Tergugat tentang konfirmasi dari MR. Y. Takata, selaku Presiden Direktur PT. Shinryo Indonesia yang membicarakan adanya permintaan Quotation (penawaran harga) produk-produk Penggugat sabagai mana disebutkan dalam surat bukti P-13 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-22, P-23, P-24, P-27 A, P-27B diperoleh fakta bahwa dalam tahun 1996 Penggugat mengirimkan barang-barang dengan merek SINKO kepada PT. Tehnika Perkasa Intilestari (bukti P-22, P-23); pada tanggal 04 Januari 1997 Penggugat mengirimkan barang-barang produksinya yang menggunakan merek SINKO kepada PT. Caturwahana Indahpersada di Indonesia (bukti P-24); dan pada tahun 2001 Penggugat masih menawarkan barang-barang produksinya dengan merek SINKO, yaitu kepada PT. Taikisha Indonesia Engineering dan PT. Kinden di Jakarta (bukti P-27A, P-27B); dan pada tanggal 09-07-1999 Penggugat telah mengirimkan surat kepada semua pelanggannya tentang perpanjangan waktu pemberian garansi mesin dan suku cadangnya sampai dengan bulan 7 tahun 2004 (bukti P-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-16, P-13; P-15, P-22; P-23; P-24; P-25; P-27A; P-27B tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 Penggugat masih tetap memasarkan barang-barang produksinya di Indonesia, hal tersebut juga didukung oleh bukti P-35 berupa photo produk AC Sentral dan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit AC Sentral type 300 PB, Nomor : 19790, Single Phase sebagai produksi Penggugat di Jepang, dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, Majelis Hakim setuju dengan Tergugat yang telah mengutip putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 516 PK/PDT/1997, tanggal 11 Februari 1998 ;

Menimbang, bahwa untuk menguji tentang kebenaran atau menentukan kebenaran tentang dipergunakan atau tidaknya suatu merek terdaftar dapat dikaitkan dengan azas Abandonment, azas inferred from circumstances, azas cessation dan azas diperdagangkan dipasaran domestik ;

Menimbang, bahwa azas abandonment memberi anggapan hukum bahwa pemilik merek terdaftar dianggap melepaskan haknya apabila tidak mempergunakan mereknya yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa azas inferred from circumstances adalah pelepasan hak yang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu yang memperlihatkan

terkait tersebut termg dari izin usaha Penggugat (bukti T-4, T-5), izin Penanaman Modal Asing atas nama Penggugat (bukti T-6, T-7); izin perdagangan AC Merek Sinko atas nama Penggugat (bukti T-8, T-9); izin impor (Angka Pengenal Impor) PT. Shinryo Indonesia selaku importir (bukti T-10, T-11); konfirmasi order barang oleh PT. Shinryo Indonesia kepada Penggugat sesuai faktur No.0008.00, tanggal 10 Januari 2001 (bukti T-12); data importasi produk AC merek Sinko oleh PT. Shinryo Indonesia (bukti T-13, T-14);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan data-data yang dimintakan oleh Tergugat dari instansi terkait tersebut ternyata tidak menyangkut penggunaan Merek SINKO oleh Penggugat dalam perdagangan barang, akan tetapi menitik beratkan kepada izin usaha Penggugat dan kedudukan PT. Shinryo Indonesia sebagai importir barang AC dan suku cadang yang menggunakan merek Sinko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-2 s/d T-6; P-11 s/d P-27 B; P-29; P-30 diperoleh fakta bahwa Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Penggugat) adalah perusahaan asing yang berkedudukan di Minamimori-machi I-chone, kitaku, Osaka-shi, Japan, dan dari surat bukti yang telah diajukan tersebut ternyata tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan investasi di Indonesia; oleh itu pula pencarian data tentang izin usaha Penggugat di Indonesia, tidaklah tepat ;

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa penelitian data tentang posisi PT. Shinryo Indonesia sebagai importir AC dan suku cadangnya yang menggunakan merek Sinko tidak menjadi ukuran untuk menentukan dipakai atau tidak dipakainya merek SINKO oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa adalah benar bahwa Tergugat dapat secara aktif mencari bukti-bukti sebelum melakukan penghapusan merek Penggugat, akan tetapi Penggugat selaku pemilik merek seharusnya didengar pula atau diberi kesempatan untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa korespondensi Tergugat kepada pihak Direktorat Kepabeanan Bea dan Cukai (bukti T-15) sebenarnya dapat membantu untuk mengetahui alur keluar masuknya barang dari dan atau ke Indonesia akan tetapi ternyata respon atas surat Tergugat tersebut tidak ada dan untuk mengetahui apakah Merek SINKO digunakan terhadap produksi Penggugat, seharusnya dilakukan pemeriksaan setempat (Checking on the spot) di Perusahaan Penggugat yang berkedudukan di Jepang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-16 yang sama dengan P-14 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengirimkan dokumen-dokumen tentang pemakaian merek SINKO milik Penggugat sesuai permintaan Tergugat;

bahwa secara substansial suatu merek tidak dipakal selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan diatas ternyata Penggugat masih memproduksi barang-barang dengan menggunakan Merek SINKO di Jepang dan tidak satupun bukti-bukti yang diajukan yang memperlihatkan keadaan-keadaan "non use" merek Penggugat;

Menimbang, bahwa azas cessation adalah non use suatu merek dalam transaksi perdagangan;

Menimbang, bahwa azas diperdagangkan dalam pasar domestik berarti barang-barang yang menggunakan merek dimaksud terdapat dipasar domestik atau pasar Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16; P-13; P-15; P-22; P-23; P-24; P-25; P-27A; dan P-27B terbukti bahwa Penggugat masih memasarkan barang-barang produksinya dengan menggunakan merek Sinko; berdasarkan transaksi yang dilakukan dengan pihak tertentu antara lain PT. Teknika Perkasa Intilestari; PT. Catur Wahana Indah Persada; PT. Taikisha Indonesia Engineering maupun PT. Kinden; dan melihat produk Penggugat berupa AC dan suku cadangnya, maka produk tersebut merupakan produk yang memberi sentuhan kesenangan dan kemewahan yang terbatas pemakainya; dan dengan adanya transaksi jual beli antara Penggugat dan pelanggannya atau peminat di Indonesia memperlihatkan bahwa produksi Penggugat dengan merek Sinko telah menembus pasar di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat masih menggunakan merek SINKO untuk produksinya dalam perdagangan di Indonesia dan juga terbukti bahwa Penggugat masih memproduksi barang-barang berupa AC dengan merek Sinko di Jepang, maka dengan demikian penghapusan pendaftaran merek Sinko atas nama Penggugat oleh Tergugat tidaklah didukung oleh bukti-bukti yang cukup; oleh karena itu pula penghapusan pendaftaran merek Sinko milik Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; dan dengan demikian juga tuntutan Penggugat dalam petitum point 2, 3, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tergugat Nomor : H4.HC.UM.02.02.1717 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Tergugat juga diwajibkan untuk mendaftarkan kembali merek Penggugat Nomor : 317.184 tersebut dalam Daftar Umum Merek;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan pembentukan Tim Pencari Fakta sesuai bukti T-1 yang sama dengan

P-16B yang menyebutkan bahwa salah satu alasan pembentukan Tim Pencari Fakta atau bukti non use merek Penggugat adalah surat tertanggal 1 Agustus 2000, yang dikirimkan oleh Ong Thiam Eng kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-18 di peroleh fakta bahwa pada tanggal 31 Juli 1988 antara Penggugat dengan Ong Group yang diwakili oleh Ong Thiam Eng; Gitiawati Winarko; Ong Thiam Siew dan Irene Sulejah telah disepakati kepemilikan saham perusahaan MC, Air Industries Pte Ltd (Mc Air) di Singapura dengan pemilikan saham sebanyak 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu) lembar saham (34%) untuk Penggugat, dan sebanyak 2.723.000; (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu) lembar saham (55%) untuk Ong Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-19 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 April 1988 telah disepakati bahwa Penggugat membeli lisensi untuk menggunakan merek SINKO terhadap produksi Mc, Air Industries Pte Ltd;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-20 diperoleh fakta bahwa MC Air Industries Pte Ltd adalah satu-satunya pemegang hak tunggal untuk memproduksi dan menjual unit-unit kipas seri model TCR dengan merek SINKO untuk wilayah Asean;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-23 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 Oktober 1999 antara Ong Thiam Eng, selaku Presiden Direktur SINKO Singapore Air Condition Pte.Ltd dan Dedy Prasetyo, selaku Direktur PT. Teknika Perkasa Intilestari serta Ong Tommy telah sepakat mendirikan PT. SINKO Industries Indonesia yang berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-24 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 Nopember 1999 PT. SINKO Industries Indonesia telah mengajukan permohonan pendaftaran merek SINKO untuk jenis barang berupa pesawat pengatur udara (Air Conditioning) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Ong Thiam Eng adalah Wakil Ong Group yang telah mendirikan Mc, Air Industries Pte Ltd di Singapur bersama-sama dengan Penggugat; dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 1999 Ong Thiam Eng telah mendirikan PT. SINKO Industries Indonesia, berkedudukan di Jakarta; dan pada tanggal 25 Nopember 1999 PT. SINKO Industries Indonesia tersebut mengajukan permohonan pendaftaran merek SINKO kepada Tergugat; serta pada tanggal 1 Agustus 2000 Ong Thiam Eng memohon agar Tergugat melakukan investigasi tentang non use merek Penggugat; ini berarti bahwa tindakan Ong Thiam Eng memohon investigasi non use merek Penggugat dilandasi suatu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) dari :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CO. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CO. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CO. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Damarsasongko, SH, MH dan Jujun Zaenuri, SH para Pegawai Direktorat Merek Ditjen Hakl Departemen Kehakimian dan Hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jl. Daan Mogot Km.24 Tangerang 15119 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2001, sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

melawan

SINKO KOGYO KABUSHIKI KAISHA (SINKO KOGYO CO. LTD) berkedudukan di 4-5 Minamori-machi 1 Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Japan (2-57-7, Nihon bashi Hamacho, Chou-ku, Tokyo, Japan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, SH, Parluhutan Sitanggang, SH, Marodin Sijabat, SH, dan Drs. Achmad Fatchy, para Advokat dan Pengacara, ber Kantor di Setiabudi Building I, Lantai 4, Suite A, 3-4 Jalan H.R. Rasuna Said Kav.62 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2002, sebagai Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon kasasi/Penggugat;

MAHKAMAH Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 2002 Nomor : 02K/N/HaKl/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali,

keinginan untuk menggunakan merek SINKO yang telah terdaftar atas nama Penggugat untuk barang-barang produksi PT. Sinko Industries Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan dengan demikian bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 61 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor : 15 tahun 2001 ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas merek dagang SINKO terdaftar No.317.184 di Indonesia ;

Menyatakan surat Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Tergugat Nomor: H4.HC.UM.02.02.1717 tertanggal 29 Agustus 2001 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali merek dagang SINKO terdaftar Nomor : 317.184 dalam Daftar Umum Merek ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : Jum'at, tanggal 01 Februari 2000 dua, oleh kami Erwin Mangatas Malau, SH, selaku Ketua Sidang, Tjahjono, SH dan Ny. Nur Aslam Bustaman, SH, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 11 Februari 2000 dua oleh Erwin Mangatas Malau, SH ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Tjahjono, SH dan Sirende Palayukan, SH, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh R. Ida Iskandiatuti, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

dahulu sebagai Termohon Kesasi/Penggugat dengan posisi perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama yang bertelepon baik atas merek dagang terkenal SINKO yang telah terdaftar di Jepang dan diberbagai negara didunia, antara lain di Australia, Kamboja, China, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand dan Vietnam (vide bukti P-1 sampai dengan P-9);

Bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.317184 untuk melindungi jenis barang A.C. (pendingin udara), A.C./pendingin kamar, alat pembersih udara, alat pembersih udara kamar, alat penguap udara kamar, dan suku cadangnya, yang termasuk dalam kelas barang II (vide bukti P-10);

Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-undang No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka merek Sinko terdaftar No.317184 milik Penggugat sepatutnya mendapat perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 24 November 2002;

Bahwa ternyata tanpa didasari alasan-alasan hukum yang kuat dan tanpa bukti-bukti yang sah, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor H4.HC.UM.02.02-1717 tanggal 29 Agustus 2001; perihal Penghapusan Pendaftaran Merek daftar No.317184 milik Penggugat dengan mencoret dari Daftar Umum Merek (vide bukti P-11);

Bahwa sepatutnya Tergugat harus melindungi pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-undang No.19 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek; Bahwa inisiatif penghapusan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghapus merek SINKO terdaftar No.317184 milik Penggugat adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan Penggugat mengingat, penghapusan dengan alasan adanya informasi tidak dipergunakannya merek SINKO terdaftar No.317184 milik Penggugat adalah tidak benar, karena sampai saat ini merek SINKO tersebut masih dipergunakan oleh Penggugat untuk perdagangan jenis barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek SINKO terdaftar No.317184 tersebut;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : H4.HC.UM.02.02-1717 tanggal 29 Agustus 2001 tersebut, mengingat Surat Keputusan tersebut tanpa didasari alasan-alasan hukum

yang kuat dan sah menurut hukum serta sangat merugikan bagi Penggugat. Oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut patut dan adil untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah;

Bahwa sebelum Tergugat menatbitkan Surat Keputusannya tersebut Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yakni Surat Penggugat tertanggal 10 Mei 2001, tertanggal 8 Agustus 2001 dan tertanggal 27 Agustus 2001 dengan disertai bukti-bukti masih dipergunakannya merek SINKO untuk diperdagangkan barang A.C. (pendingin udara), A.C./pendingin kamar, alat pembersih udara, alat pembersih udara kamar, alat penguap udara kamar dan suku cadangnya, di Indonesia (vide bukti P-12, P-13 dan P-14);

Bahwa gugatan diajukan berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-undang No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan: "Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga", oleh karenanya gugatan ini sangatlah beralasan dan berdasar, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar pertama atas merek dagang SINKO terdaftar No.317184 di Indonesia;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor H4.HC.UM.02.02-1717 tanggal 29 Agustus 2001, perihal Penghapusan Pendaftaran Merek daftar No.317184, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali merek dagang SINKO terdaftar No.317184 dalam Daftar Umum Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusannya tanggal 11 Februari 2002 No.03/MEREK/2001/PN.NIAGA_JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 05 November 2002 permohonan mana disertai memori yang memuat alasan-alasan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 November 2002, kemudian terdapatnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, formil dapat diterima;

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

1. Bahwa Mahkamah Agung telah telah menetapkan hukum yang diberlakukan untuk perhitungan tenggang waktu mengajukan memori kasasi dalam perkara ini yaitu dengan menerapkan ketentuan Pasal 83 ayat (3) UU No.15 tahun 2001.

Bahwa pertimbangan majelis kasasi yang menyatakan, pengajuan memori kasasi telah lewat waktu dan karenanya permohonan kasasi dipukulkan tidak dapat diterima adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sebab bila ketentuan Pasal 80, 82 dan 83 Undang-undang No.15 tahun 2001 dicermati, sebenarnya tidak ada mengatur tentang penghapusan merek terdaftar, akan tetapi hanya berlaku terhadap gugatan pembatalan merek;

Ketentuan-ketentuan tersebut juga tidak ada mengatur atau tidak ada mengandung klausula mutatis-mutandis terhadap penghapusan sehingga mengenai tata cara pengajuan kasasi dan memori kasasi dalam hal keberatan terhadap penghapusan merek tidak diatur dalam Undang-undang No.15 tahun 2001;

Bahwa dengan tidak adanya pengaturan tentang penghapusan merek terdaftar dalam Undang-undang No.15 tahun 2001 maka penghitungan tenggang waktu mengajukan memori kasasi dalam perkara ini haruslah mengacu kepada ketentuan umum yaitu selama 14 hari, bukan 7 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tersebut;

2. Bahwa putusan Judex facti (belum diperimbangakan oleh majelis kasasi) terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, karena majelis judex facti tidak memahami ketentuan hukum tentang penghapusan merek

Mengajukan gugatan Penggugat;

Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek dagang "SINKO" terdaftar No. 317184 di Indonesia;

Menyatakan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Tergugat) Nomor. H4.HC:UM.02.02.1717 tanggal 29 Agustus 2001, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum Tergugat untuk mendaftarkan kembali Merek Dagang Sinko terdaftar Nomor. 317184 dalam Daftar Umum Merek;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat dimohonkan kasasi yang atas permohonan tersebut Mahkamah Agung telah meniatuhkan putusan tanggal 5 Juni 2002 No.02 K/N/HaKI/2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek tersebut tidak dapat diterima.

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah terhadap putusan kasasi a quo dapat dimohonkan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 menyebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi, namun oleh karena Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai suatu Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang tentang Merek tidak melarang upaya hukum peninjauan kembali sebagai suatu upaya hukum luar biasa terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan berpedoman pada Pasal 21 Undang-Undang No.14 tahun 1970 Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan pasal-pasal tentang pemeriksaan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.e putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 2002 No.02K/N/HaKI/2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 18 Juni 2002, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2002 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan

- sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No.19 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.14 tahun 1997;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.19 tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.14 tahun 1997, Direktorat Merek pada Departemen Kehakiman diberikan kewenangan untuk menghapuskan suatu merek apabila merek yang bersangkutan tidak dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya (tidak sesuai dengan barang/jasa yang didaftarkan);
Bahwa untuk mengetahui apakah suatu merek masih dipergunakan atau tidak, patokannya adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 516 PK/PUU/1997 yaitu :
- Pemakaian secara bonafide, yaitu pemakaian dalam transaksi perdagangan berlangsung secara jujur dan wajar serta lumrah dalam kegiatan perdagangan; tidak boleh dipergunakan hanya sebagai reservasi hak oleh pemilik;
 - Penjualan tidak bersifat ordinary, seperti penjualan yang sangat terbatas dianggap tidak cukup untuk menyampingkan bukti prima facie atas pelepasan merek;
 - Diperdagangkan dalam pasar domestik;
- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan diatas, tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (Direktorat Merek) untuk menghapuskan pendaftaran merek SINKO, daftar No.31718, adalah sah. Oleh karenanya gugatan dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;
3. Bahwa Majelis Judex facti telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat.
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan berupa surat (bukti T-5, 7, 9, 11) adalah surat dari instansi terkait yang relevan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum penghapusan merek terdoffer. Melalui bukti tersebut dapat terungkap fakta yang faktual tentang keberadaan penggunaan merek SINKO untuk jenis barang AC dipasaran di Indonesia dan dengan fakta tersebut maka tidak seharusnya gugatan dalam perkara ini dikabulkan;
- Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan bukti-bukti tersebut dapat menunjukkan keberadaan merek SINKO atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena merek SINKO untuk atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang berdomisili di Jepang dalam melakukan kegiatan produksi sudah barang tentu akan terlebih dahulu mengurus dan akan berhubungan dengan instansi terkait di Indonesia yang berwenang untuk memberikan ijin yaitu antara lain :
- Direktorat Import, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (bukti T-11);
Direktorat Industri Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Logam dan Mesin (bukti T-5);
Direktorat Bina Pasar, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (bukti T-9);
4. Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan adanya lebih dahulu pemeriksaan setempat didomisil dari pemilik merek SINKO, sebelum melakukan penghapusan atas merek tersebut, adalah pertimbangan yang keliru dan salah, karena domisil pemilik merek tersebut ada di Jepang. Jadi suatu hal yang tidak relevan untuk mengadakan pemeriksaan di Jepang dan juga telah bartentangan dengan ketentuan Undang-undang Merek No.19 tahun 1992 jo No.14 tahun 1997 yang kerentuannya hanya berlaku diwilayah Indonesia dalam arti patokan tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut adalah penggunaan diwilayah Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan tindakan penghapusan Pemohon Peninjauan Kembali turut mempertimbangkan hasil penyidikan yang dilakukan tentang keberadaan merek SINKO untuk jenis barang AC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali di Indonesia yaitu dengan melakukan pengiriman surat tanggal 26 Januari 2002 kepada Termohon Peninjauan Kembali sehingga pertimbangan judex facti yang berpendapat bahwa sebaiknya Pemohon Peninjauan Kembali memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan penggunaan merek SINKO untuk jenis barang AC di Indonesia adalah bertentangan dengan fakta yang ada. Pemohon Peninjauan Kembali telah cukup memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan keberadaannya tersebut;
5. Bahwa pertimbangan judex facti yang menyimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali masih aktif memproduksi dan memperdagangkan AC merek SINKO hanya atas dasar bukti P-35 yaitu berupa AC serta sparepartnya adalah pendapat yang keliru, karena pada saat upaya penyidikan dilakukan, barang-barang bukti tersebut tidak ada dan tidak ditemukan; seandainya barang-barang tersebut ada pada saat itu maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan melakukan penghapusan;
6. Bahwa pertimbangan dan pendapat judex facti saling bertentangan khususnya mengenai keberadaan PT. Shinriyo Indonesia ; Disatu pihak, keberadaan PT. tersebut dinyatakan tidak dapat dijadikan ukuran penggunaan merek SINKO untuk jenis barang AC, namun dilain pihak dinyatakan dapat dijadikan ukuran (bandingkan putusan halaman 18 alinea 4 dan halaman 19 alinea 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakl peninjauankembali yang diajukan oleh : Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek tersebut adalah tidak berlawanan sehingga harus ditolak :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-undang No.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

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan kembali : Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek tersebut ;

Merujuk Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 19 Februari 2003** dengan **Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Marianna Sutadi, SH, dan H.Toton Suprpto, SH, Ketua-ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Ny. Marliana Sutadi, SH dan H. Toton Suprpto, SH, Hakim-Hakim Anggota dan Pahala Simanjuntak, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak :

K e t u a :

ttd./Ny. Marianna Sutadi, SH

ttd./H. Toton Suprpto, SH

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Bagir Manan

Panitera Pengganti :

ttd./Pahala Simanjuntak, SH

Biaya-biaya :

1. Materi	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi		
Peninjauankembali	Rp.	9.993.000,-
Jumlah	Rp.	10.000.000,-

ttd.

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP. 040 018 142

Mengenai keberadaan PT. Shiniyo Indonesia sebenarnya oleh Pemohon Peninjauankembali telah diajukan bukti (bukti T-12) yang membuktikan bahwa PT. Shiniyo Indonesia telah menyangkal tidak pernah memasarkan barang dari Termohon Peninjauankembali ;

7. Bahwa judex facti tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berkaitan dengan masa akhir kegiatan produksi barang AC yang menggunakan merek SINKO dihubungkan dengan tanggal penghapusan merek tersebut oleh Pemohon Peninjauankembali ; Sesuai bukti P-14, Termohon Peninjauankembali telah mengakui bahwa produksi terakhir adalah pada tahun 1997, sedangkan tindakan penghapusan baru dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2001; hal ini membuktikan bahwa, penghapusan merek SINKO untuk jenis barang AC telah dilakukan setelah nyata bahwa merek tersebut tidak digunakan lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal produksi atau pemakaian terakhir ;

Bahwa adanya pengakuan Termohon Peninjauankembali melalui suratnya tanggal 18 Agustus 2001 yang menyatakan bahwa produksi terakhir penggunaan merek SINKO untuk jenis barang AC pada tahun 1997, seharusnya dapat dijadikan bukti sempurna mengenai hak tersebut (vide Pasal 1914 RW), namun judex facti justru telah mengabaikannya. Judex facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan pengakuan dari Termohon Peninjauankembali tersebut ;

8. Bahwa pertimbangan judex facti yang mengkaitkan perihal lisensi dan kepemilikan saham dalam perkara ini adalah pendapat yang salah dan keliru karena hal lisensi dan kepemilikan saham tidak relevan dalam perkara ini, yang hanya menyangkut ada tidaknya penggunaan merek tersebut sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.8 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk permohonan peninjauankembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985; mengenai keberatan-keberatan ad.2 sampai dengan ad.7 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 67 huruf (f) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985;



PROSEDUR PERMOHONAN MEREK
(MENURUT UU MEREK NO.15 TAHUN 2001)

