



SKRIPSI

**GUGATAN PEMBATALAN MEREK “AYAM LEPAAS” TERDAFTAR
KARENA PEMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/MEREK/2013/PN.NIAGA/MEDAN)**

*LAWSUIT THE CANCELLATION OF THE BRAND CHICKEN OFF
REGISTERED BECAUSE SUPPLICANTS CONVICTIONS NOT WELL*

*(THE STUDY OF THE AWARD NUMBER:01 / BRAND / 2013 / PN.NIAGA /
MEDAN)*

AHMAD FAWAID
NIM : 100710101044

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**GUGATAN PEMBATALAN MEREK “AYAM LEPAAS” TERDAFTAR
KARENA PEMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/MEREK/2013/PN.NIAGA/MEDAN)**

*LAWSUIT THE CANCELLATION OF THE BRAND CHICKEN OFF
REGISTERED BECAUSE SUPPLICANTS CONVICTIONS NOT WELL
(THE STUDY OF THE AWARD NUMBER:01 / BRAND / 2013 / PN.NIAGA /
MEDAN)*

**AHMAD FAWAID
NIM : 100710101044**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah".*



*. Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda H.Ahmad.Zainullah dan Ibunda Hj Faiqotul Hikmah, Kakakku Hosniatul Farida, Adikku Qurrotul Faizah serta Istriku Ayu Kurnia Widi atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu- ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PRASYARAT GELAR
GUGATAN PEMBATALAN MEREK “AYAM LEPAAS” TERDAFTAR
KARENA PEMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/MEREK/2013/PN.NIAGA/MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AHMAD FAWAID
NIM : 100710101044

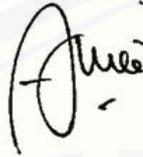
**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 18 September 2015

Oleh :

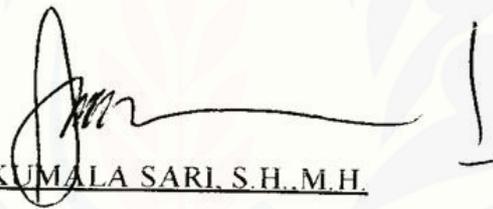
Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum

NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H. M.H.

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**GUGATAN PEMBATALAN MEREK “AYAM LEPAAS” TERDAFTAR
KARENA PEMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/MERЕК/2013/PN.NIAGA/MEDAN)**

Oleh :



AHMAD FAWAID
NIM : 100710101044

Dosen Pembimbing utama,



EDI WAHJUNI.S.H.,M.HUM
NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALA SARI,S.H.,M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. NIJROL GHUFRON, S.H., M.H
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 18
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris,



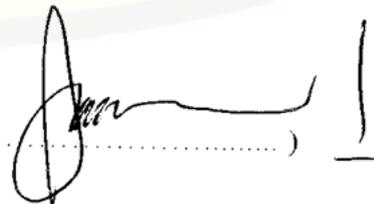
FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum:
NIP : 196812302003122001

()

2. NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.:
NIP : 198406172008122003

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fawaid

NIM : 100710101044

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : GUGATAN PEMBATALAN MEREK “AYAM LEPAAS” TERDAFTAR KARENA PEMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/MEREK/2013/PN.NIAGA/MEDAN) ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 oktober 2015
Yang menyatakan,



AHMAD FAWAID
NIM : 100710101044

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul GUGATAN PEMBATALAN MEREK “AYAM LEPAAS” TERDAFTAR KARENA PEMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/MEREK/2013/PN.NIAGA/MEDAN Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik ;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum
8. Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
9. Orang tuaku, Ayahanda H.Ahmad Zainullah dan Ibunda Hj Faiqotul Hikmah, Kakakku Hosniatul Farida, Adikku Qurrotul Faizah, serta Istriku Ayu Kurnia Widi atas doa dan dukungan yang telah diberikan ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Fembri,brista, Taufik, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu

persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

11. Teman-teman satu kostsan dulu, Taufik A, Taufik W, atas kebersamaan, kekeluargaan dan dukungan yang telah diberikan ;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 13 Oktober 2015

Penulis,



AHMAD FAWAID

RINGKASAN

Merek sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan Barang atau Jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Permasalahan sebagaimana latar belakang penelitian ini yaitu :1.Apa bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepas” terdaftar menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, 2.Apa Akibat Hukum terhadap Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar karena Pemohon Beritikad Tidak Baik, 3.Apa *Ratio decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor: 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan) tentang Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar.

Tujuan penulisan ini antara lain mengetahui dan memahami bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepas” terdaftar menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek; mengetahui dan memahami Akibat Hukum terhadap Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar karena Pemohon Beritikad Tidak Baik dan mengetahui dan memahami *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor : 1/Merek/2013/PN.Niaga/Medan) tentang Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan Undang Undang (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) beranjak pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum Preventif. Hal itu dilihat dari hasil putusan yang menerima gugatan Ahmad Saiful Bahri terdaftar merek gerai Ayam Lepas karena Suparno mendaftar tanpa seijin Berdasarkan perlindungan hukum merek tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maka merek Ayam Lepas yang menimbulkan konflik jika Nomor Permohonan: J012010023382, 28 Juni 2010 yang diajukan Suparno menjadi tidak syah karena ada pendaftaran merek yang diajukan dengan nomor Pendaftaran: IDM000327853, 25 Oktober 2011. Selain itu, usaha nama merk *Ayam Lepas* Suparno dicoret, sesuai dengan amanah, Pasal 70 ayat (2), jo penjelasan 80 ayat (3), Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001, tentang merek. Akibat Hukum dari Pembatalan Merek ‘Ayam Lepas’ terdaftar antara lain penghapusan Merek Terdaftar Pasal 63 Undang- Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. usaha nama merk *Ayam Lepas* Suparno dicoret, sesuai dengan amanah, Pasal 70 ayat (2), jo penjelasan 80 ayat (3), Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001, tentang merek. Kedua pembatalan Merek Terdaftar. Berdasarkan putusan Nomor 01/Merek/2013/PN/Niaga/Medan maka pertimbangan hakim dalam memutuskan antara lain (1) Penggugat pada tanggal 12 februari 2013 telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ayam lepas yang sama dengan merek ayam lepas tergugat yang telah terdaftar dalam daftar umum merek pada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia tangerang, dengan nomor

permohonan j002013062491, tertanggal 12 februari 2001, (2) Selama 3 (tiga) bulan merek 'ayam lepaas' tersebut diumumkan dalam berita resmi merek, penggugat tidak pernah melakukan keberatan dan sanggahan (vide pasal 21 jis pasal 24 dan 25 jis pasal 22 dan 23 uu nomor 15 tahun 2001 tentang merek) dan (3) tergugat adalah pemakai pertama (azas deklaratif) dan pendaftar pertama (azas konstitutit) di indonesia, karenanya tergugat adalah pemakai merek dan pendaftar merek yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum di indonesia (vide kaedah hukum putusan mahkamah agung r.i. no. 400 k/pdt.sus/2011 tanggal 10 november 2011).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepas” terdaftar menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal itu dilihat dari hasil putusan yang menerima gugatan Ahmad Saiful Bahri terdaftar merek gerai Ayam Lepas karena Suparno mendaftar tanpa seijin Berdasarkan perlindungan hukum merek tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maka merek Ayam Lepas yang menimbulkan konflik jika Nomor Permohonan: J012010023382, 28 Juni 2010 yang diajukan Suparno menjadi tidak syah karena ada pendaftaran merek yang diajukan dengan nomor Pendaftaran: IDM000327853, 25 Oktober 2011. Akibat Hukum dari Pembatalan Merek ‘Ayam lepaas’ terdaftar antara lain (1) penghapusan merek terdaftar, usaha nama merk Ayam Lepas Suparno dicoret, sesuai dengan amanah, Pasal 70 ayat (2), jo penjelasan 80 ayat (3), Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001, tentang merek; (2) Pembatalan Merek Terdaftar. Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang- Undang No.15 Merek Tahun 2001. Berdasarkan putusan Nomor 01/Merek/2013/PN/Niaga/Medan maka pertimbangan hakim dalam memutuskan antara lain: Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ayam lepaas yang sama dengan merek ayam lepaas tergugat, Selama 3 (tiga) bulan merek 'ayam lepaas' tersebut diumumkan dalam berita resmi merek, penggugat tidak pernah melakukan keberatan dan sanggahan (vide pasal 21 jis pasal 24 dan 25 jis pasal 22 dan 23 uu nomor 15 tahun 2001 tentang merek) , Tergugat adalah pemakai pertama (azas deklaratif) dan pendaftar pertama (azas konstitutit) di indonesia, karenanya tergugat adalah pemakai merek dan pendaftar merek yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum di indonesia (vide kaedah hukum putusan mahkamah agung r.i. no. 400 k/pdt.sus/2011 tanggal 10 november 2011)., Dilakukan secara itikad tidak baik, dapat diindentikkan dengan upaya perlawanan atau bantahan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (gezag van gewisjde).

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu : Pemerintah dapat melakukan penyesuaian mengenai penetapan biaya permintaan pendaftaran merek berdasarkan besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha di Indonesia, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek, bisa menjangkau semua golongan pelaku usaha., Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) harus segera membentuk tim konsultan hak kekayaan intelektual yang berkompeten dan berwenang di bidangnya yang berada di setiap daerah sehingga dapat memberikan kepastian akan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran merek bagi masyarakat., Bagi masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pendafatran merek dna hukum mengenai merek sehingga akan menjadi pengetahuan dalam membuat merek.

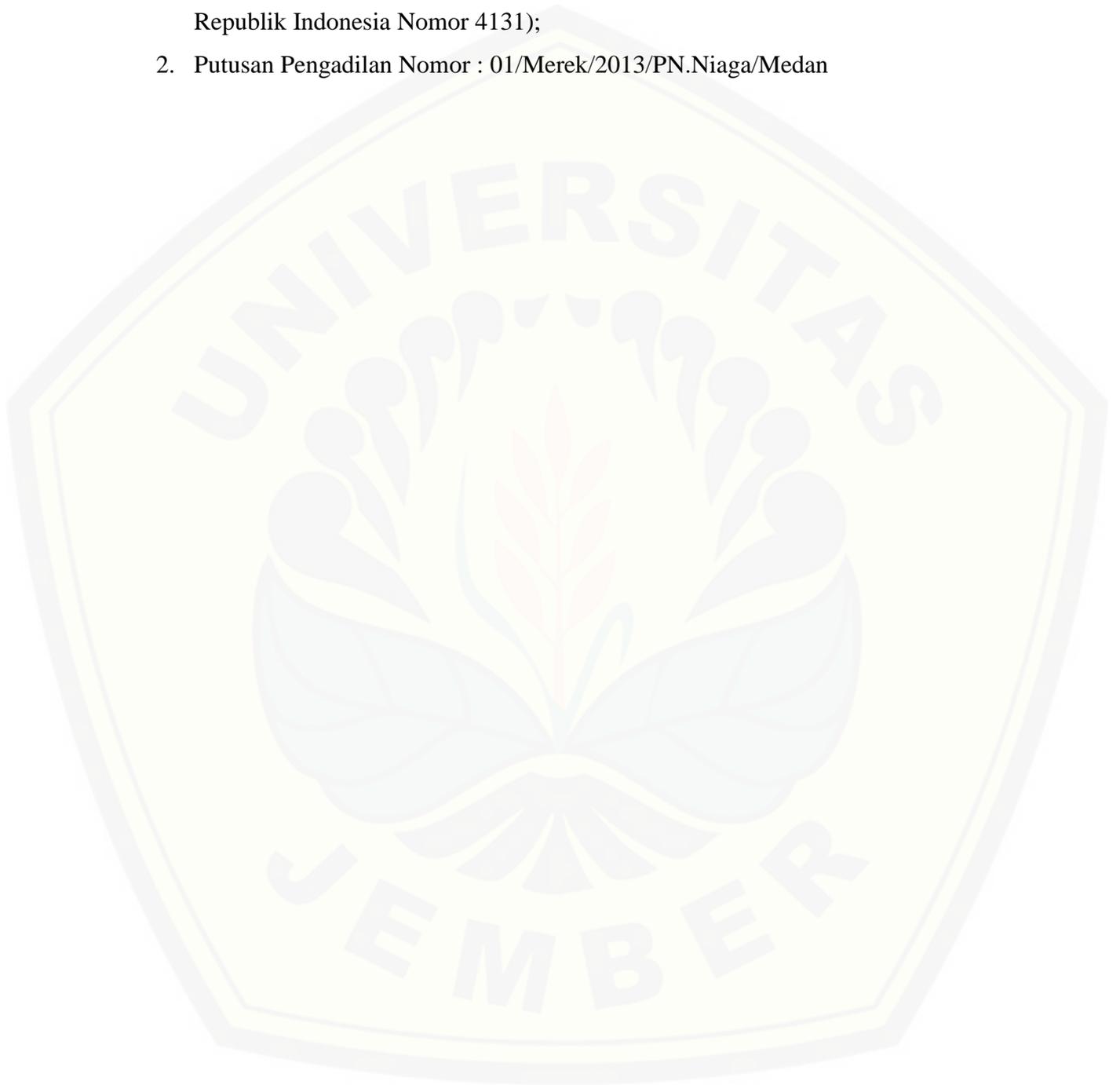
DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Umum.....	5
1.3.1. Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	10
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	10
2.1.2 Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12

2.1.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	13
2.2 Merek.....	14
2.2.1 Pengertian Merek.....	14
2.2.3 Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.....	15
2.2.4 Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	22
2.2.5 Cara mengajukan Gugatan Merek.....	26
2.3 Itikad Baik.....	27
2.3.1 Pengertian Itikad Baik.....	27
2.3.2 Perbedaan Itikad Baik dengan Itikad Tidak Baik.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN.....	31
3.1 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepas” terdaftar Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.....	31
3.2 Apa Akibat Hukum terhadap Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar karena Pemohon Beritikad Tidak Baik.....	43
3.3 Apa <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan) tentang Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar	56
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran-Saran.....	61
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
2. Putusan Pengadilan Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI merupakan terjemahan dari istilah istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, kekayaan, Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat atau dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.terakhir,Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh Norma-Norma atau Hukum-Hukum yang berlaku.¹

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Umpamanya, Hak untuk Hidup, Hak untuk mendapatkan Keadilan,dan sebagainya. Kedua, Hak Amanat Aturan / Perundangan, yaitu hak karena diberikan / diatur oleh masyarakat melalui Peraturan / Perundangan. Di berbagai Negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.²

Menurut Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek di dalam Pasal 1, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur - unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan Merek Jasa merupakan Merek yang digunakan pada Jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang, atau badan Hukum. Merek sebagai salah satu wujud Karya Intelektual memiliki penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan Barang atau Jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana

¹ Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cetakan ke 1, (Jakarta: sinar grafika) hal 38

² *Ibid* hal 38

persaingan bebas. Oleh karena itu, Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, keuntungan besar, tentunya bila didaya gunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan Hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan Hukum.³

Hak Merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁴ Tidak semua permohonan Pendaftaran Merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan Pendaftaran Merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak Pendaftarannya
- c. Diterima/didaftar

Dalam bahasa sehari – hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak Pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan Pendaftaran Merek atau tidak didaftarkannya Merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan Merek mengalami salah satu diantaranya kedua hal tersebut, mungkin sama “menyakitkannya”. Namun kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan, Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk tidak menerima permohonan tersebut.

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang Beritikad Tidak Baik, didalam penjelasan di dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek dalam pasal 4 menyatakan bahwa pemohon yang Beritikad Baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau

³ Andrian Sutedi, *Loc.Cit*, hal 92

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek :Cara Mudah Mempelajari Undang - Undang Merek*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007.) hal 12

menipu ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi usaha persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Pendaftaran Merek dilakukan Pemeriksaan Substantif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan, dan Pemeriksaan Substantif yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, dan Pemeriksaan substantif tersebut diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan, namun pada nyatanya banyak yang terjadi kasus penyalahgunaan Pendaftaran Merek tersebut seperti berikut :

Pada pertengahan tahun 2009, Tuan Ahmad Saiful Bahri berkenalan dengan Tuan Suparno di Banda Aceh, dimana pada saat itu usaha Ayam Penyet milik Tuan Suparno mengalami konflik internal dan kerugian, Dengan adanya konflik internal dan kerugian tersebut Tuan Suparno membutuhkan dana sebesar Rp 50.000.000,- untuk tetap mengembangkan kembali usahanya. Berkaitan dengan hal ini Tuan Ahmad Saiful Bahri bersedia memberikan dana kepada Tuan Suparno, dengan uang tersebut dibukalah Gerai Ayam Lepas di Lamprit Banda Aceh dimana Gerai tersebut pertama kali di Indonesia, kemudian Tuan Ahmad Saiful Bahri membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Malang. Pada saat itu terjadi hubungan erat antara Tuan Ahmad Saiful Bahri dengan Tuan Suparno, sehingga Mereka berdua melakukan pertemuan dan bersama - sama mengembangkan Gerai Ayam Lepas yang tersebar di beberapa tempat terutama daerah Aceh, Jakarta dan sekitarnya. Dalam usaha membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas tuan Ahmad Saiful Bahri dan Tuan Suparno melakukan pertemuan di Banda Aceh untuk menandatangani Akta pendirian PT. Rosso Dewe Jayakarta dimana Tuan Ahmad Saiful Bahri memiliki 45 % (Persen) Saham dan kedudukannya sebagai Direktur PT. Rosso Dewe Jayakarta termasuk salah satu pendirinya, dan akhirnya Gerai Ayam Lepas tersebar diseluruh daerah di

indonesia.⁵

Tuan Suparno tanpa sepengetahuan Tuan Ahmad Saiful Bahri, telah melakukan pengajuan Pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan nomor permohonan J012010023382, tertanggal pada 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011, dan juga Tuan Suparno telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J00201306349, Dengan hal ini menyebabkan Tuan Suparno memiliki Sertifikat Merek akan Ayam Lepas tersebut.

Tindakan Tuan Suparno yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Jasa Ayam Lepas secara sepihak tanpa sepengetahuan Tuan Ahmad Saiful Bahri sebagai rekan usahanya yang sejak awal telah mengembangkan Merek “Ayam Lepas” dimana perbuatannya menurut Hukum dikategorikan sebagai tindakan yang Beritikad Tidak Baik, dimana terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang tentang Merek No 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :”Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang Beritikad Tidak Baik.”⁶

Peranan Itikad Baik dalam Usaha Kerja Sama sangatlah penting agar tidak menimbulkan kondisi persaingan curang dalam melakukan kerja sama usaha, dan juga agar konsumen tidak terkecoh akan Merek Jasa tersebut yang nyatanya Merek Jasa tersebut dilakukan oleh dua pihak ternyata konsumen hanya mengetahui satu pihak saja, hal tersebut tidak boleh terjadi dalam melakukan suatu kerja sama dalam mengembangkan suatu Merek jasa, oleh karena itu penulis ingin mengangkat sebuah Putusan yang Berjudul Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek “Ayam Lepas” Terdaftar Karena Pemohon Beritikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor: 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan).

⁵ Putusan nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan hal 4

⁶ *Ibid*, hal 6

1.2. Rumusan Masalah

Penulis mencoba mengangkat beberapa permasalahan dengan batasan sebagaimana latar belakang penelitian yang telah penulis sebutkan diatas. Berikut beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan, yaitu :

1. Apa bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepas” terdaftar menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Apa Akibat Hukum terhadap Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar karena Pemohon Beritikad Tidak Baik?
3. Apa *Ratio decidenci* (pertimbangan hukum) Hakim dalam Putusan Nomor: 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan) tentang Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan Hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang berifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

1.3.2. Khusus

1. Mengetahui dan memahami bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepas” terdaftar menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Mengetahui dan memahami Akibat Hukum terhadap Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar karena Pemohon Beritikad Tidak Baik.
3. Mengetahui dan memahami *Ratio decidenci* (pertimbangan hukum) Hakim dalam Putusan Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan) tentang Pembatalan Merek “Ayam Lepas” terdaftar?

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan Hukum, dan analisis bahan Hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi.⁷ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan Hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁸ Di dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 35

⁸ *Ibid.* hal. 93.

1. pendekatan Undang Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum.⁹
3. Pendekatan Kasus (*case approach*) beranjak pada *ratio decidenci*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁰

Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi Hukum dalam memecahkan isu Hukum yang dihadapi.¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan non Hukum. Bahan Hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan Hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke 8,2013), hal 134

¹⁰ *Ibid hal 158*

¹¹ *Ibid. hal 136.*

¹² *Loc cit. hal 141.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522);
3. Putusan Pengadilan Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus Hukum dan jurnal-jurnal Hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan Hukum sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks Hukum dan tulisan-tulisan tentang Hukum yang relevan dengan isi Hukum yang dihadapi.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁴

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isu hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non Hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan Hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan

¹³ *Loc cit. hal* 180

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 35

beberapa langkah dalam penelitian Hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian Hukum, yaitu:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta Hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu Hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan Hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non Hukum;
3. Melakukan telaah atas isu Hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu Hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu Hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan Hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan Hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.¹⁶ Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu Hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 171.

¹⁶ *Ibid hal.* 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Kebendaan, hak atas suatu Benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda Inmateril. Benda tak berwujud. Kita ambil saja misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kanan berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.¹⁷

Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud. Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.¹⁸ Dengan demikian semakin jelaslah kepada kita, asal-usul kata intellectual property right itu.

Secara formal, Indonesia mengenal istilah kekayaan Intelektual pada era 90-an dengan lahirnya 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun masih terlalu asing, ketiga nama tersebut sudah banyak sekali dipakai. Tidak tahu harus melalui jalur mana menggunakan ketiga istilah tersebut, yang penting adalah

¹⁷ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan ke 7* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal 9

¹⁸ *Ibid* hal 10

bahwa setiap barang yang kita miliki, kita beri tanda Merek atau Hak Cipta. Tidak tahu bahwa yang namanya Hak Cipta, Paten, Merek merupakan sebuah rezim baru dalam dunia kepemilikan Intelektual. Belum lagi rasa canggung hilang, tahun 2000 lahir kembali 3 (tiga) buah Undang-Undang tentang HKI, yakni Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁹

Dalam kepastakaan Hukum Anglo saxon ada dikenal sebutan “*intellectual property rights*” . kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya akan lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “Hak Milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepastakaan Hukum. Padahal tidak semua Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.²⁰

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu Benda Tidak Berwujud (Benda Immateril). Benda dalam kerangka Hukum Perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi Benda Berwujud dan Benda Tak Berwujud. Untuk itu hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi : menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.²¹

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah menghilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya Hak Moral dimana nama pencipta / penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan / temuan meskipun hak tersebut telah dialihkan

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.10-11.

²⁰ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan ke 7*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal 11

²¹ *Ibid* hal 11

kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya Hak Ekonomi dimana para penciptanya, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.²²

2.1.2 Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ruang lingkup HKI secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Dalam terminologi HKI dikenal dengan istilah “Penemu” dan “Pencipta”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang Hak Cipta, sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang Hak Kekayaan Industri.²³

Hak Kekayaan Perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi :

1. Patent (*paten*)
2. *Utility models* (model dan rancang bangun) atau dalam Hukum Indonesia, dikenal dengan istilah Paten sederhana (*simple patent*)
3. *Industrial design* (Desain Industri)
4. *Trade merk* (Merek Dagang)
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
6. *Indication f Source or Appellation of Origin* (Sumber Tanda atau Sebutan Asal)²⁴

Pengelompokan Hak Kekayaan Perindustrian seperti tertera diatas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari Negara yang menganut sistem Hukum *Anglo Saxon*, bidang Hak Kekayaan Perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu : *trade secrets, service mark, dan unfair competition protection*. Sehingga Hak Kekayaan Perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Patent*

¹² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hal. 16.

²³ *Ibid.* Hal. 16.

²⁴ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan ke 7*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal 14

2. *Utility Model*
3. *Industrial Designs*
4. *Trade Secrets*
5. *Trade Marks*
6. *Service Marks*
7. *Trade Names or Commercial Names*
8. *Appellations of Origin*
9. *Indication of Origin*
10. *Unfair Competition Protection.*²⁵

Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni :

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan
2. *Integrated Circuits* (Rangkaian Elektronika Terpadu)

2.1.3 Tujuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Tujuan Hukum HKI secara umum yaitu :

- a. Memberikan Kepastian Hukum kepada para Pencipta dan /atau penemu terhadap status Hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
- b. Menjamin rasa Keadilan kepada para Pencipta dan /atau Penemu yang selama ini kurang mendapat Perlindungan Hukum atas hasil jerih payah Mereka.
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para Pencipta dan /atau Penemu sehingga Mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam Masyarakat.
- e. Mendorong tumbuhnya sektor Ekonomi kreatif dan Industri kreatif.
- f. Mendorong kemajuan Bangsa dan peradaban Umat Manusia.
- g. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh Masyarakat luas.

²⁵ *Ibid* hal 15

- h. Mencegah terjadinya kemungkinan duplikasi dan peniru Karya Intelektual.
- i. Memberikan Perlindungan Hukum terhadap karya budaya bangsa.
- j. Mendorong kemajuan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan.
- k. Memberikan Sanksi Hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran Pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
- l. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil Karya Intelektual untuk tujuan bisnis.
- m. Memberikan Kepastian Hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI.
- n. Merangsang terciptanya alih Informasi dan alih Teknologi.
- o. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
- p. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HAKI.
- q. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).²⁶

2.2 Merek

2.2.1. Pengertian Merek

Guna untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Merek, maka guna memudahkan pengertiannya terlebih dahulu dapat kita mengingat – ingat sewaktu berbelanja ke Pasar atau ke Supermarket. Di sana dapat dijumpai beraneka ragam macam Barang yang ditawarkan, dari Barang yang berwujud aslinya seperti cabe, sayur mayur dan buah-buahan, sampai barang-barang yang dikemas misalnya susu, teh, biskuit, sabun, alat-alat kecantikan dan sebagainya. Pada barang-barang yang dikemas umumnya diberi tanda atau cap dari perusahaan yang memproduksinya. tanda atau cap inilah dalam istilah Hukum dinamakan “Merek”. Masyarakat pengguna produk atau konsumen

²⁶ Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hal 25.

akan mengetahui dan memilih barang yang berMerek tertentu yang kualitas barangnya cocok dengan yang diinginkan.²⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek menjelaskan bahwa:

Merek adalah tanda yang berupa gambar ,nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari suatu unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Mengenai untuk apa Merek itu, hal ini terus dilihat dari tujuan menciptakannya Merek itu sendiri. Tujuan Merek secara tersirat dalam Pasal 1, bahwa Merek adalah untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya terutama dengan yang sama jenisnya. Ada susu cap nona, susu indomilk, susu cap bendera dan sebagainya, semua itu merupakan barang sejenis yang termasuk dalam satu kelas.²⁸

2.2.2. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

A. Syarat dan Tata Cara Permohonan

Prosedur Pendaftaran Merek yang pertama adalah dilakukannya permohonan, menurut Pasal 7 Undang - Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek permohonan Pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

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

Permohonan yang dimaksud diatas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat

²⁷ Gatot Suparmono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Jakarta : Djambatan, 1996)* hal 7.

²⁸ *ibid* hal 8

terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan Hukum. Namun dalam permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili. Apabila Pemohon sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya(Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.²⁹

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden. Pemohon untuk dua kelas atau lebih barang dan atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan Pendaftarannya. Untuk kelas barang atau jasa diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993.³⁰

Pendaftar harus memiliki Itikad Baik dalam melakukan Pendaftaran Mereknya karena telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang – Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang Beritikad Tidak Baik, yang maksudnya Pemohon yang BerItikad Baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menipu ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi usaha persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

²⁹ Ahmadi Miru ,*Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 21

³⁰ *Ibid* hal 22

B. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan Pendaftaran Merek, yaitu persyaratan Pendaftaran Merek, yaitu persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama tentang syarat dan tata cara Permohonan pada Pasal 7 sampai 12 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam hal kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel Pos. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam Jangka Waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali.³¹

C. Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Waktu penerimaan permohonan Pendaftaran Merek tidak selalu sama artinya dengan waktu diajukannya permohonan Pendaftaran Merek. Walaupun permohonan tersebut diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kalau persyaratan administratifnya belum terpenuhi, waktu tersebut belum bisa disebut waktu penerimaan permohonan Merek.³²

Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada bagian tentang syarat dan tata cara permohonan (lihat pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 Undang – Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek) telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang dikenal dengan *filing date*, yang dicatat oleh Direktorat

³¹ *Ibid* hal 34

³² *Ibid* hal 35

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Filling date* tersebut merupakan tanggal dimulainya perhitungan jangka waktu Perlindungan Atas Merek terdaftar apabila permohonan Pendaftaran Merek diterima. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.³³

D. Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan atau alamat pemohon atau kuasa menurut Pasal 16 Undang – Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Hal ini berarti bahwa perubahan yang terkait dengan substansi Merek tidak dimungkinkan, tetapi perubahan tersebut hanya meliputi identitas pemohon Pendaftaran Merek tersebut. Undang – Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan hak kepada pemohon atau kuasanya untuk membatalkan atau menarik kembali permohonan Pendaftaran Merek yang telah diajukan. Oleh karena itu, selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Namun apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.³⁴

E. Pemeriksaan Substantif

Selain memeriksa kelengkapan administratif terhadap suatu permohonan Pendaftaran Merek, dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan (9) bulan.

³³ *Ibid* hal 36

³⁴ *Ibid* hal 37

Pemeriksaan Substantif tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu apakah Merek tersebut diajukan oleh pemohon yang Beritikad Baik atau Merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan Merek ditolak Pendaftarannya atau Merek tersebut memang tidak dapat didaftarkan, dan apabila berdasarkan ketentuan tersebut Merek yang didaftarkan ternyata memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 pendaftaran terhadap Merek tersebut tidak akan dilakukan.³⁵

Pasal 19 menegaskan bahwa Pemeriksaan Substantif atas Permohonan Pendaftaran Merek tersebut dilaksanakan oleh pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan adalah pejabat karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Kemudian dari hasil pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah permohonan Pendaftaran Merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksaan menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar.³⁷

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya

³⁵ *Ibid* hal 39

³⁶ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia*, (bandung: PT. Alumni, 2013) hal 339

³⁷ *Ibid* hal 339

tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal penolakan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.³⁸

F. Pengumuman Permohonan

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam waktu paling lama sepuluh (10) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Menurut pasal 22, Pengumuman tersebut berlangsung selama (3) tiga bulan, dimana tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. dalam Berita Resmi Merek, dan pengumuman tersebut dilakukan dengan :

- a. Menempatkan dalam berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.; dan
- b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serja jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 23 menyatakan, Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. nama dan alamat lengkap pemohon termasuk kuasa apabila permohonan 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

³⁸ *Ibid* hal 339

- e. contoh Merek, termasuk keterangan warna dan apabila etiket Merek menggunakan Bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

G. Keberatan dan Sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman 3(tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual atas permohonannya yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menyampaikan atau mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan yang disampaikan pihak lain, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam waktu paling lama 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Keberatan atau sanggahan digunakan sebagai bahan (tambahan) dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.³⁹

H. Pemeriksaan Kembali

Pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diumumkan dan mendapat oposisi dari pihak lain diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan

³⁹ *Ibid* hal 341

mengenai hasil pemeriksaan kembali dimaksud. Dalam hal pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan terhadap ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun dalam waktu pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.⁴⁰

I. Pemberian Sertifikat Merek

Selama dilakukannya pengumuman dan sampai berakhirnya pengumuman ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, yang berarti proses Pendaftaran berjalan dengan lancar. Tahap selanjutnya Dirjen HKI dapat menerbitkan sertifikat Merek dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pengumuman.⁴¹

2.2.3. Penghapusan dan Pembatalan Merek

A. Penghapusan

Menurut Pasal 61 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek Penghapusan Pendaftaran Merek dari daftar umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan. Penghapusan Pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut :

- a. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan /atau jasa sejak tanggal Pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apa bila ada balasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

⁴⁰ *Ibid* hal 342

⁴¹ Gatot supamono, *Menyelesaikan sengketa Merek menurut hukum Indonesia (Jakarta: Rineka cipta, 2008) hal 37*

1. larangan impor;
 2. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 3. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 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.

Selain Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, ada juga pihak yang berhak untuk menghapus pendaftaran merek dalam hal menghadapi kenyataan adanya 2 (dua) kondisi tersebut di atas, yaitu pihak ketiga. Mereka pihak ketiga dapat mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran sesuatu merek berdasarkan alasan terpenuhinya kondisi tersebut. Adapun caranya dilakukan dengan bentuk gugatan melalui Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi hanya dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Mengetahui salinan putusan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut disampaikan oleh panitera kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan tersebut. Sedangkan pelaksanaan penghapusan Merek apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴²

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan prakarsanya untuk menghapus pendaftaran merek, dilakukan dengan cara aktif mencari bukti – bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangannya terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek ini, pemilik Merek dapat mengajukan keberatan berupa gugatan melalui pengadilan Niaga. Kesempatan pengajuan keberatan dimasukkan untuk memberikan perlindungan kepentingan kepada pihak pemilik merek yang bersangkutan.⁴³

⁴² Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal 195

⁴³ *Ibid* hal 196

Mengenai Penghapusan Pendaftaran Merek yang dilakukan atas permohonan pemilik Merek diatur dalam ketentuan pasal 62 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Permohonan Penghapusan Pendaftaran Merek oleh pemilik Merek, baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam 1(satu) kelas, diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan penghapusan ini apabila masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, dan hal itu pun bila tercantum secara tegas adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensinya. Permohonan Penghapusan Merek tersebut selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁴⁴

B. Pembatalan

Gugatan pembatalan Merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan / lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa Pendaftaran Merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 68 Undang – Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek . Pemilik Merek yang tidak didaftar dapat pula mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap terhadap Merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan Pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Keharusan mengajukan permohonan Pendaftaran Merek kepada direktorat jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena Pendaftaran Merek di Indonesia menganut sistem Kontitutif sehingga apa bila Merek tersebut harus didaftarkan. oleh karena itu, jika tidak di daftarkan, Pemilik Merek tersebut tidak dilindungi.⁴⁵

Permohonan permbatalan diajukan melalui gugatan kepada pengadilan Niaga, di antaranya karena alasan :

1. Merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik.
2. Merek terdaftar tersebut mengandung salah satu unsur berupa: unsur bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum: tidak memiliki daya pembeda: telah menjadi milik umum: atau

⁴⁴ *Ibid* hal 196

⁴⁵ Gatot supamono, *Loc.cit* hal 85

merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya:

3. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas;
4. Menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain.
5. Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional dengan secara tidak sah (tampa izin tertulis);
6. Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan dengan secara tidak sah (tampa izin tertulis);
7. Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.⁴⁶

Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek. Namun terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan Pembatalan Merek terdapat tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya Itikad Tidak Baik.⁴⁷

Setelah putusan diucapkan maka panitera menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pembatalan Pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud diatas diterima dan mempunyai ekuatan Hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Niaga yang tidak diajukan kasasi atau Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Sama halnya dengan penghapusan dan Merek, pembatalan Pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang

⁴⁶ *ibid* hal 198

⁴⁷ Gatot supamono, *Menyelesaikan sengketa Merek menurut hukum Indonesia (Jakarta: Rineka cipta, 2008) hal 86*

bersangkutan dari daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal Pembatalan tersebut. Pencoretan Pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek tersebut juga diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁴⁸

2.2.4. Cara mengajukan Gugatan Merek

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan /atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.⁴⁹

Tata cara pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diuraikan sebagai berikut :

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

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam undang-undang Merek adalah panitera pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.

⁴⁸ *Ibid* hal 87

⁴⁹ *Ibid* hal 93

4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama tiga(3) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan Hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya Hukum.
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas (14) hari setelah putusan atas gugaatan pembatalan diucapkan.⁵⁰

2.3 Itikad Baik

2.3.1. Pengertian Itikad Baik

Merek adalah Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang BerItikad Baik (*good faith*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 4 yang berbunyi:

⁵⁰ *Ibid* hal 197

“Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pada bagian Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa:

“Pemohon yang beritikad Baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”

Asas Itikad Baik berasal dari Hukum Romawi, asas ini disebut Bonafides. KUH Perdata mempergunakan istilah Itikad Baik dalam dua pengertian. *Pertama*, Itikad Baik dalam pengertian arti subyektif. Itikad Baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal ini terdapat dalam pasal 530 KUH Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad Baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua yaitu Itikad Baik dalam arti obyektif yang berarti kepatutan.⁵¹

Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

”Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad Baik”.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata di atas, Itikad Baik tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kepatutan di sini bersifat dinamis.

Kejujuran dan kepatutan berakar pada sifat peranan Hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pemohon Merek yang Beritikad Baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada

⁵¹<http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927>, Ismijati Janie, Itikad Baik Sebagai asas Hukum, diakses 13 November 2014, Jam 20.00 WIB

niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran Merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Asas-asas di atas membawa konsekuensi dalam Pendaftaran Merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pengaturan Merek tidak dapat menerima Pendaftaran atas dasar karena terdapatnya unsur itikad tidak baik sebagai suatu penjabaran dari asas legalitas dan dengan tidak diterimanya Pendaftaran Merek yang dialaskan kepada suatu niat buruk pendaftar, maka pengakuan terhadap Merek tersebut tidak dapat dijalankan secara serta merta. Hal semacam ini merupakan suatu bentuk perlindungan atas Merek terdaftar yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas tindakan-tindakan pihak yang sengaja untuk melakukan kompetitif secara tidak sehat melalui peniruan Merek terkenal yang sudah lama beredar di masyarakat.

2.3.2. Perbedaan Itikad Baik dengan Itikad Tidak Baik

Pemohon yang Baik dalam Pendaftaran Merek adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sedangkan Itikad Tidak Baik adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap Merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip Itikad Baik *vide* Pasal 4, yang menyebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Itikad tidak baik lawan dari Itikad Baik dimana itikad tidak baik pada intinya adalah “pemilik Merek memiliki Merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek orang lain”. Ketentuan Pasal 4 tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik Merek yang Beritikad Baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik Merek yang Beritikad Baik saja yang dapat diterima untuk

didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan Hukum tetap diberikan kepada Mereka yang berItikad Baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan Mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁵²

Ketentuan Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang ditentukan bahwa, "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang Beritikad Tidak Baik". Tidak dapat didaftarkan atau dapat dibatalkan menurut Pasal 5 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila mengandung salah satu unsur yakni:

- 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. akan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan Pendaftarannya.

Lawan dari prinsip Itikad Baik adalah itikad tidak baik yakni suatu tindakan pihak lain atau pihak ketiga yang mendaftarkan Mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak layak dan tidak jujur karena ada niat buruk untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Indikasinya adalah tidak memiliki unsur pembeda dengan Merek yang telah terdaftar dan Merek itu bertentangan pula dengan moralitas agama, kesusilaan, serta ketertiban umum.⁵³

⁵² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 368.

⁵³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hal 84

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Ayam Lepas terdaftar Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Hak atas merek adalah Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi.. Dengan adanya perlindungan maka kepentingan pemegang hak merek juga dilindungi. Dalam kenyataannya perlindungan terhadap Hak Atas Merek belum baik terbukti masih terdapat pelanggaran merek, karena dalam undang-undang tersebut masih banyak celah yang dapat mempengaruhi timbulnya pelanggaran merek. Oleh karena itu Undang-Undang perlu diregulasi. Dengan regulasi diharapkan Hak Atas Merek terdaftar terlindungi dengan baik. Regulasinya adalah terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan Hak Atas Merek.⁵⁴

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang Merek di Indonesia⁵⁵. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai identitas dari suatu produk (meliputi ruang lingkup, atribut, kualitas, dan penggunaan) kepada konsumen yang memiliki daya pembeda, yaitu membedakan sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan pihak yang satu dengan pihak yang lain (kompetitor) dengan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya. Merek tersebut lama-kelamaan dapat menjadi aset dari suatu perusahaan.

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* guna mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing the WTO*, dilakukan pembenahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Termasuk pula Undang-undang Merek di Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2001 mulai diberlakukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menggantikan

⁵⁴ Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 131

⁵⁵ Rooseno Harjowidogdo, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik, BPHN, Jakarta, 2001, hlm. 10

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan ini bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek⁵⁶.

Lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan warna baru dalam dunia usaha di Indonesia. Dalam hal ini adalah usaha restoran ayam di Aceh. Merek menjadi salah satu unsur penting yang dapat mewakili produsen restoran ayam untuk memperkenalkan identitas produknya kepada masyarakat luas. Melalui merek dapat digambarkan kualitas masing-masing merek restoran ayam yang dijual.

Ayam Lepas merupakan salah satu restoran yang diminati banyak orang. Sudah menjadi umum bahwa setiap orang yang berkunjung ke Kota Aceh ataupun setiap orang Aceh yang akan berkunjung ke daerah lain akan membeli makanan di resto Ayam Lepas sebagai salah satu restoran terkenal dari Aceh. Hal ini tentu saja dilirik oleh para produsen makanan sehingga muncul banyak produsen restoran ayam dengan merek yang bermacam-macam.

Turut-sertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meninggi. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek restoran ayam atau pemakaian merek restoran ayam milik orang lain secara tanpa izin. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek restoran ayam yang sebenarnya apabila kualitas restoran ayam yang dijual tidak sama dengan kualitas restoran ayam yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.

Undang-undang Merek diciptakan guna mengantisipasi hal-hal tersebut di atas. Namun, agar merek restoran ayam tersebut bisa memperoleh perlindungan hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-

⁵⁶ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 154

undang Merek dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang merek.

Merek yang tertera pada restoran ayam yang dijual di Aceh termasuk merek dagang. Hal ini dikarenakan merek tersebut digunakan dalam rangka memperdagangkan restoran ayam yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Merek yang tertera pada kemasan restoran ayam yang dijual tersebut menjadi pembeda dari produk-produk restoran ayam lainnya. Pengertian merek dagang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut.

”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.”

Hukum merek Indonesia menganut sistem *”first to file”*, sehingga yang mendaftarkan pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Agar merek-merek restoran ayam tersebut dapat dilindungi hukum, khususnya hukum merek di Indonesia, maka merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak/kepemilikan atas merek dagang produk. Bila tidak, maka pemilik merek yang sebenarnya akan sulit membuktikan haknya apabila suatu ketika merek tersebut digunakan pihak lain atau digugat oleh pihak lain. Mengenai hak atas merek tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 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 memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Suparno mendaftarkan merek Gerai Ayam lepass ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran

IDM000327853, 25 Oktober 2011. Kemudian rekan bisnis Suparno, Ahmad Syaiful Bahri juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek *Ayam Lepas* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menham) Tangerang. Pendaftaran itu tercatat dengan Nomor Permohonan: J00201306249, 12 Februari 2013.

Berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Merek, maka upaya hukum yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful adalah sudah benar, sebab Ahmad Syaiful merupakan pihak yang dirugikan dengan terbitnya sertifikat Merek Nomor. IDM000327853, yaitu bukti kepemilikan sendiri Merek Ayam Lepas atas nama Suparno. Adapun bunyi Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah sebagai berikut;

Pasal 68 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

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

Adapun bunyi Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah berikut; *"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*

dengan adanya sertifikat merek, mereka merasa lebih mudah membuktikan hak atas kepemilikan merek restoran ayam yang mereka gunakan, sehingga dalam usahanya ada kepastian hukum apabila suatu ketika ada yang menggugat merek yang mereka gunakan. Justru bagi mereka, sertifikat merek yang dimiliki bisa dijadikan alat untuk menggugat pihak lain yang dengan tanpa izin memproduksi dan menjual dengan merek yang sama sehingga merugikan konsumen yang sudah menjadi langganan.

Sertifikat merek merupakan tanda bukti bahwa merek tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.⁵⁷ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Hak eksklusif ini memberikan jaminan perlindungan hukum atas merek yang mereka gunakan. Hak eksklusif ini melarang produsen restoran ayam lain menggunakan merek dengan tulisan ataupun gambar yang sama pada kemasannya.

Hak tersebut tidak diberikan kepada para produsen yang belum memiliki sertifikat merek. Dalam kelanjutan usahanya, merek yang mereka gunakan bisa digunakan oleh orang lain. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan perlindungan hukum bagi merek yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sehingga, produsen yang belum mendaftarkan mereknya tidak bisa melakukan tindakan hukum atau gugatan kepada pihak ketiga yang memakai merek mereka tanpa izin.

Setelah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menerima berkas permohonan pendaftaran merek dan kelengkapannya, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pengisian formulir pendaftaran merek serta lampiran-lampiran yang disertakan. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, pemohon diberi waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang diwajibkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Apabila dalam waktu dua (2) bulan itu pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) apabila:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang

⁵⁷ Taran Soenandar, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

- dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - d. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
 - e. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - f. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lembaga negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - g. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Saiful Bahri dan Suparno seharusnya ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hal di atas menunjukkan bahwa tidak semua merek dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Untuk dapat mendaftarkan merek, maka merek tersebut haruslah mempunyai daya pembeda sebagaimana dikemukakan Sudargo

Gautama mengenai daya pembeda, yaitu sebagai berikut.⁵⁸

“Untuk mempunyai pembedaan ini, maka adalah syarat mutlak bahwa merek bersangkutan ini harus dapat memberikan penentuan atau “*individualisering*” daripada barang yang bersangkutan. Pihak ketiga akan melihat juga dan dapat membedakan karena adanya merek ini barang-barang hasil produksi seseorang dari hasil produksi orang lain.”⁵⁹

Sudargo Gautama juga mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang yang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek atau misalnya bentuk, warna, atau ciri lain dari barang atau pembungkusannya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos*, *tube*, dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembeda untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek⁶⁰.

Apabila merek yang didaftarkan tidak mempunyai kekuatan pembeda dengan merek yang lain untuk barang-barang yang sejenis, maka merek tersebut akan sulit diterima permohonannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dengan tanda bukti berupa sertifikat merek yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang 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 memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

⁵⁸ H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 329

⁵⁹ Djoko Prakoso, 1987. *Perselisihan Hak atas Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty). Hal.34

⁶⁰ *Ibid.* hal.54

Berdasarkan kasus ayam lepaas maka Suparno mengajukan permohonan pendaftaran merk *Ayam Lepaas* ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menham) Aceh, dengan Nomor Permohonan: J012010023382, 28 Juni 2010. Termasuk juga nomor Pendaftaran: IDM000327853, 25 Oktober 2011 seharusnya tidak sah karena ada pihak lain yang menggugat yaitu rekan bisnisnya Ahmad Saiful yang berkeberatan penggunaan merek ayam lepaas karena tanpa ada ijin dari pihaknya sebagai kongsi bisnis.

Kasus ini bermula pada pertengahan 2009 lalu. Berdasarkan dokumen keputusan yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) RI, pemilik saham PT. Rosso Dewe Jayakarta, Ahmad Syaiful berkenalan dengan Suparno di Banda Aceh. Saat itu, kuliner Ayam Penyet milik Suparno, di Lampriet, Kota Banda Aceh, sedang mengalami konflik internal, sehingga usaha kuliner tersebut nyaris bangkrut.

PT. Rosso Dewe Jayakarta (RDJ) kemudian menanamkan modal usaha Rp 50 juta. Tujuannya, untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha kuliner di Lampriet dengan merk *Ayam Lepaas*. Setelah itu Ahmad Syaiful membuka kuliner *Ayam Lepaas* di Malang, Jawa Timur dengan modal sendiri. Bulan Desember 2009, kuliner *Ayam Lepaas* mengembangkan sayapnya di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan, Agustus 2010, Ahmad Syaiful mengandeng kerja sama dengan Ade Mukhtar, membuka dan mengembangkan kuliner *Ayam Lepaas* di Tangerang Selatan, Simpang Tiga Pidie, Matang Glumpang Dua, Kabupaten Bireuen, Lamnyong Banda Aceh serta Simpang Peuniti Banda Aceh. Selain itu, Maret 2011, Ahmad Syaiful memutuskan untuk kembali membuka dan mengembangkan Merk *Ayam Lepaas* di Jakarta dan sekitarnya.

Usaha terus berkembang, dan 28 Maret 2011, Ahmad Syaiful diundang Suparno ke Banda Aceh. Maksudnya, untuk menandatangani akta pendirian PT. RDJ. Ahmad Syaiful. Maklum, dia memiliki saham 45 persen dengan posisi sebagai direktur, sekaligus pendiri PT. RDJ. Sementara, Ahmad Syaiful telah membangun dan mengembangkan Gerai *Ayam Lepaas* di beberapa daerah di Indonesia sehingga merk *Ayam Lepaas* mampu mendapatkan penghargaan franchise Tercepat Award.

Suparno mengajukan permohonan pendaftaran merk *Ayam Lepaas* ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menham) Aceh,

dengan Nomor Permohonan: J012010023382, 28 Juni 2010. Termasuk juga nomor Pendaftaran: IDM000327853, 25 Oktober 2011. Selanjutnya, tanggal 12 Februari 2013, Ahmad Syaiful Bahri juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek *Ayam Lepaas* pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menham) Tangerang. Pendaftaran itu tercatat dengan Nomor Permohonan: J00201306249, 12 Februari 2013.

Berdasarkan kasus tersebut maka diperlukan perlindungan hukum atas pemegang merek terdaftar. Perlindungan hukum merek dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum Represif seperti berikut.

a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁶¹ Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini perlindungan hukum preventif atas merek produk yang telah terdaftar. Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Dirjen HAKI. Oleh karena itu merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan Nomor register tersebut terdaftar di Dirjen HAKI maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sesuai dengan pasal 4 UU No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik.

Kemudian Perlindungan preventif sesuai dengan pasal 5 UU No 15 tahun 2001 yaitu Merek yang tidak dapat didaftarkan atau *permintaan* pendaftaran merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:⁶²

a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

⁶¹ Gatot Suparmono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Jakarta : Djambatan, 1996)* hal 7

⁶² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 85.

- b. tidak memiliki daya pembeda
- c. telah menjadi milik umum atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran .

Perlindungan hukum preventif berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek yang ditolak permintaan pendaftaran oleh Kantor merek apabila :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi – geografis yang sudah dikenal.

Perlindungan hukum preventif dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Permohonan juga harus ditolak oleh Kantor Direktorat Jenderal apabila Merek :

- 1) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;
- 3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan kasus pendaftaran merk *Ayam Lepaas* ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menham) Aceh yang menuai konflik hukum mengandung perlindungan terdaftar Merek Preventif. Hal itu dilihat dari hasil putusan yang menerima gugatan Ahamd Saiful Bahri terdaftar merek gerai Ayam Lepaas karena Suparno mendaftar tanpa ijin.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi negara melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1) Pasal 90 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek,

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Pasal 91 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

3) Pasal 92 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek,

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4) Pasal 93 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek,

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tand yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang dan/atau jasa sehingga dapat memperdaya dan menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atatau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

5) Pasal 94 UU No 15 tahun 2001 tentang Merek

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

6) Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

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

Berdasarkan perlindungan hukum merek tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 maka merek Ayam Lepass yang menimbulkan konflik jika Nomor Permohonan: J012010023382, 28 Juni 2010 yang diajukan Suparno menjadi tidak syah karena ada pendaftaran merek yang diajukan dengan nomor Pendaftaran: IDM000327853, 25 Oktober 2011. Gugatan Ahmad Syaiful dengan Nomor: 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan di Pengadilan Negeri Tata Niaga Medan, akhirnya menang mutlak. Dan, usaha nama merk *Ayam Lepaas* Suparno dicoret, sesuai dengan amanah, Pasal 70 ayat (2), jo penjelasan 80 ayat (3), Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001, tentang merek.

4.2 Akibat Hukum dari Pematalan Merek ‘Ayam lepas’ terdaftar

Tentang penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam undang-undang Merek dikenal dengan istilah tuntutan penghapusan dan pembatalan merek yang pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek. Yang membedakan dari kedua istilah tuntutan tersebut terletak pada alasan atau beban pembuktiannya.

Penghapusan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan tidak digunakannya lagi merek-merek yang didaftarkan atau digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Jadi secara rinci, kalau dalam tuntutan penghapusan bukti-bukti yang diperlukan yaitu:

1. Merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih (Pasal 61 ayat (2) huruf a); atau
2. Merek barang/jasa yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan (Pasal 61 ayat (2) huruf b).

Sedangkan pembatalan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan merek-merek yang seharusnya ditolak oleh Kantor Merek karena bertentangan dengan ketentuan- ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Jadi yang menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan pembatalan pendaftaran merek adalah:

1. Pendaftaran merek yang diajukan/dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 4), atau
2. Merek yang didaftarkan tidak memenuhi syarat sebagai merek (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a, b, c, dan d), atau
3. Merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain yang didaftarkan lebih dulu untuk barang/jasa yang sejenis (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1), atau
4. Merek yang didaftarkan tidak mendapat persetujuan tertulis dari yang berhak. (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3)).

Kewenangan mengadili tuntutan penghapusan dan pembatalan merek ada pada: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, tidak diperkenankan mengajukan banding kepada Pengadilan tinggi, melainkan langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I.

Adanya permohonan merek tanpa sepengetahuan kongsisnis penggugat (Ahmad Saiful Bahri) menunjukkan itikad buruk Suparno (Tergugat) untuk menguasai sendirian seluruh keuntungan (omzet) dari hasil kerja keras Penggugat yang telah bersusah payah membangun dan membesarkan merk 'Ayam Lepas' tersebut sejak awal, yang kemudian menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil terhadap Penggugat berupa, hilangnya hak untuk turut mengelola merk 'Ayam Lepas' tersebut di gerai-gerai Ayam Lepas yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Penggugat di luar propinsi Aceh, terutama gerai-gerai yang telah dibangun oleh Penggugat di pulau Jawa

Berdasarkan kasus tersebut maka ada sangsi yang harus dialami oleh tergugat dalam penggunaan merek Ayam Lepas antara lain penghapusan merek dna pembatalan merek dengan akibat hukumnya.

1. Penghapusan Merek Terdaftar

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jendral HaKI dapat dihapus (*Invalidation*) dari Daftar Umum Merek.⁶³ Menurut Pasal 61 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, penghapusan pendaftaran merek dari daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian Pasal 63 Undang- Undang No.15 Merek Tahun 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 61, 63 dan 67 ini, terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu: *pertama*, atas prakarsa Direktorat Jendral

⁶³ Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hal. 54

HaKI, *kedua*, oleh pemilik merek sendiri dan *ketiga*, adanya gugatan oleh pihak ketiga.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut:

- a. Merek tidak digunakan selama 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, yaitu: (1). larangan impor, (2). larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau (3). larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek

Berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan badan peradilan tersebut kepada Direktorat Jenderal HaKI hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap putusan penghapusan merek terdaftar ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Direktorat Jenderal HaKI. Direktorat Jenderal HaKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila

merek itu masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Mengenai tata cara penghapusan pendaftaran merek, Pasal 65 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Kasus merek Ayam Lepass pihak penggugat menginginkan Memerintahkan untuk mencoret dari pendaftaran merk, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 yang dimohonkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

2. Pembatalan Merek Terdaftar

Kasus merek Ayam Lepass pihak penggugat menginginkan membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang- Undang No.15 Merek Tahun 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pendaftaran merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada direktorat Jenderal HaKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

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

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi.

Adapun pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang bunyinya: *“Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.”*

Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Demikian pula menurut Pasal 70 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan

hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal HaKI setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HaKI hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilannya diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Sebelum kita membicarakan mengenai itikad baik, terlebih dahulu kita bicarakan mengenai siapakah yang dapat menjadi pemilik merek. Mengenai hak ini, Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang No.15 Merek Tahun 2001 menentukannya adanya 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 disertai dengan perjanjian dari si pembuat merek. Bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas dan Koperasi, karena bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan ini mempunyai harta kekayaan sendiri dan pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Berbeda dengan Pesekutuan Komanditer (CV) maupun Firma, keduanya bukan badan hukum karena pengurusnya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, yaitu sampai pada

harta kekayaan pribadi. Sehingga dalam Persekutuan Komanditer maupun Firma, yang dapat menjadi pemilik adalah pengurusnya, bukan perusahaannya.⁶⁴

didalam pembicaraan tentang pemilik merek yang beritikad baik, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Untuk itu, tidak ada salahnya bila kita melihat dahulu beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang didalamnya telah mempertimbangkan mengenai batasan pemilik merek beritikad baik.

Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain. Meskipun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 21 tahun 1961, namun masih dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu, walaupun dalam Undang-Undang Merek yang baru tidak dijelaskan tentang pemilik merek yang beritikad baik tetapi dengan melihat yurisprudensi-yurisprudensi yang lalu, kiranya pengertian beritikad baik menurut hemat saya tidaklah berbeda yaitu, pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain.

pengertian beritikad baik juga tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

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

⁶⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual – Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hal. 306-307.

resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a yang berbunyi “*Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal*” dan Pasal 4 yang berbunyi “*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.*”

Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia.

Pada kasus Ayam Lepas bahwa tindakan Suparno (tergugat) dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Rekan Usaha yang sejak awal telah mengembangkan Merk 'Ayam Lepas', menurut hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik; Sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa :

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"; karena tindakan Tergugat menurut hukum merupakan tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik, maka secara mutatis mutandis, Pendaftaran Merek Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek

Masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai "itikad tidak baik".

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsure kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Tindakan Suparno yang mendaftarkan merek Ayam Lepas ke Direktorat Jendral HKI pada tahun 2010 dengan tidak melibatkan atau mengajak Ahmad Syaiful adalah dibenarkan sepanjang apa yang diperjanjikan oleh keduanya tidak mengatur tentang pendaftaran merek, atau dengan kata lain, bahwa memang didalam perjanjian itu tidak diatur tentang ketentuan kepemilikan merek Ayam Lepas tersebut. Akan tetapi, jika kita menganalisis tindakan Suparno yang mendaftarkan secara sepihak Merek Ayam Lepas tanpa sepengetahuan dari Syaiful Bahri, dengan menggunakan Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka bisa dikategorikan bahwa tindakan Suparno tidak memenuhi rumusan Penjelasan Pasal 4. Dimana Suparno sebagai pemohon telah tidak beritikad baik, dimana kejujuran tentang asal mula merek yang akan didaftarkan itu tidak dia terangkan/sebutkan didalam proses pendaftarannya.

Bahwa sebenarnya merek Ayam Lepas merupakan milik bersama antara Suparno dan Syaiful Bahri. Dan apakah tindakan Suparno ini masuk kedalam kategori tindakan dengan itikad tidak baik, tentunya hakim pemeriksa perkara ini dengan keyakinannya akan menggali dan mencari sejauh mana tindakan Suparno termasuk kedalam tindakan itikad tidak baik, sebagaimana dirumuskan didalam Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Merek.

Upaya Kasasi yang dilakukan oleh Suparno melalui kuasa hukumnya adalah dibenarkan oleh Undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 70 ayat 1, berbunyi; *"Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi"*.

Subjek Hukum yang mengerti tentang hak dan kewajibannya, maka sudah sepatutnya bahwa semua pihak yang terlibat dan yang merupakan bagian didalam proses perkara ini harus bisa menghormati dan menjalankan apapun putusan Peradilan Kasasi yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung. Dan jika sekiranya putusannya sudah In Kracht, maka akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi; *"Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap"*. sesuai dengan Pasal 71 ayat (2), maka jika Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Medan, maka sertifikat Merek Ayam Lepas atas nama Supeno, berakibat berakhir masa perlindungan hukumnya dan Sertifikatnya sudah tidak berlaku lagi. Adapun Pasal 71 ayat (4) berbunyi;

"Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan". Dan bunyi Pasal 71 ayat (2) adalah sebagai berikut; "Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku".⁶⁵

⁶⁵ Undang-Undang Merek 2001 Pasal 71 ayat 1

3. Gugatan Ganti Rugi dan Penghentian Pemakaian Merek Beritikad Buruk

Sebagai konsekwensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa:

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

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

Berdasarkan bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.

Ganti rugi disini dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Sebagai aturan umum pada saat pemilik merek dapat membuktikan bahwa mereknya telah dilanggar maka pengadilan akan memerintahkan pelanggar untuk memberi kompensasi kepada pemilik merek atas kerugian yang nyata-nyata diderita sebagai akibat adanya pelanggaran, sebagai contoh: hilangnya

keuntungan dari hilangnya penjualan atau hilangnya reputasi/*goodwill* dan juga memerintahkan penghentian pelanggaran. Bila merek yang dilanggar telah terdaftar dan pemilik telah membuat peringatan telah terdaftarnya merek tersebut dengan tanda ® atau *Reg US.PTO*, maka umumnya PN juga berwenang memberikan hadiah pada pemilik merek yaitu:⁶⁶

1. Ganti rugi 3 kali lipat atas kerugian yang nyata-nyata diderita sebagai akibat pelanggaran;
2. Keuntungan yang didapat tergugat atas pelanggaran (biasanya dikenakan bila pelanggaran dengan sengaja pada barang atau jasa yang saling bersaing pada pasar yang sama;
3. Biaya pengacara.

Menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan pengadilan niaga dimaksudkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Ada satu hal yang perlu dicatat dalam penerapan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ini, bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekwensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 78 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁶⁶ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, hal 91

menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek dengan itikad buruk tersebut.

Sedangkan pada Pasal 79, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dapat juga diminta disamping pembatalan merek, penuntutan ganti rugi jika ada alasan untuk ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum membawa dengannya akibat dapat dimintakan penggantian kerugian atau kompensasi atas dilakukannya perbuatan melanggar hukum tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang mengajukan gugatan ini.

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (*vide* Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi uang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*, sedangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berfungsi sebagai *Lex Specialis*.

4.3 Ratio decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 01/Merek/2013/PN/Niaga/Medan tentang Pembatalan Merek “Ayam Lepass” terdaftar

Salah satu cita-cita bernegara yang penting diwariskan oleh *the founding leaders* Indonesia kepada generasi sekarang adalah cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁶⁷ Dalam bernegara, konsekuensi pernyataan sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan, hal ini disebabkan lembaga pengadilan harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum.⁶⁸

Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.⁶⁹

MA sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki posisi strategis dalam upaya penegakan hukum. Posisi MA sebagai puncak dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yang diharapkan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Lembaga inilah yang akan menentukan bagaimana akhir dari segala pergulatan konflik-konflik kepentingan hukum yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di tingkat bawah. MA yang kuat juga sangat dibutuhkan dalam memberikan interpretasi hukum yang berbobot sebagai solusi terhadap kebuntuan penerapan hukum. Sebagai puncak lembaga peradilan di Indonesia yang didasarkan pada UUD NRI tahun 1945, MA juga merupakan gambaran hukum itu sendiri.⁷⁰

Perjalanan MA dalam mengemban tugas kewajibannya terutama di dalam

⁶⁷ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal 3

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ J.Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2008, hal 4

⁷⁰ *Ibid*

memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan apapun, namun tidak jarang pula mendapatkan berbagai rintangan yang membuatnya sulit memberi keputusan yang adil sehingga sedemikian rupa memperoleh berbagai kritikan dan cacian dari berbagai lembaga dan kalangan.⁷¹ Diakui diantara beberapa putusan MA yang kurang mendapat simpati bahkan menjadi bahan kritikan dan cacian dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai putusan yang hanya mewakili kepentingan-kepentingan tertentu atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas dan atau sekedar kamufase belaka. Sebaliknya ada pula diantara putusan MA yang dinilai sebagai putusan yang mencerminkan keadilan masyarakat yang oleh karena itu mendapatkan pula sanjungan dan respon positif.

Putusan Nomor 01/Merek/2013/PN/Niaga/Medan tersebut menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat proses peradilan pidana yang tidak lazim dilakukan yaitupermohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. Di dalam putusan tersebut dapat dilihat *ratio decidendi* Hakim MA dalam membuat putusan. Putusan Hakim merupakan mahkota Hakim sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta gambaran etika beserta moral dari seorang Hakim.⁹ Segala fakta-fakta proses peradilan dan juga fakta-fakta dalam persidangan menjadi faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam membuat putusan.

Ratio Decidendi Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.¹⁰ Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.¹¹ Hakim juga dalam *ratio decidendi* mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.¹² Berikut *Ratio Decidendi* dalam putusan

⁷¹ *Op.Cit.* Rusli Muhammad,

Ratio decidenci tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*precedent*), akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki *ratio decidenci*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidenci* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang esensiil ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para pengacara untuk dibuktikan”.

Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidenci* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. *Ratio decidenci* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis", tidak seperti *obiter dicta*, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. *Ratio decidenci* dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan - semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) – adalah disebut *obiter dicta*. Menurut pendapat, *dissenting opinion* juga termasuk *obiter dicta*. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula *obiter dicta* dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi *ratio decidenci*.

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung telah memiliki dasar legalitas berdasarkan yurisprudensi sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Merek Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut:

- a. memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;

- c. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- d. bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara;

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dalam hal Pasal 69 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 5a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.”

“Bahwa perihal pengertian itikad tidak baik, harus mengacu pada Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam penjelasan tegas dinyatakan “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”, yaitu mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain, dan tidak terbatas jangka waktu gugatan pembatalan”.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Penjelasan pasal ini pada pokoknya dapat diartikan bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Kasus ini bermula pada pertengahan 2009 lalu. Berdasarkan dokumen keputusan yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) RI, pemilik saham PT. Rosso Dewe Jayakarta, Ahmad Syaiful berkenalan dengan Suparno di Banda Aceh. Saat itu, kuliner Ayam Penyet milik Suparno, di Lampriet, Kota Banda Aceh, sedang mengalami konflik internal, sehingga usaha kuliner tersebut nyaris bangkrut.

PT. Rosso Dewe Jayakarta (RDJ) kemudian menanamkan modal usaha Rp 50 juta. Tujuannya, untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha kuliner di Lampriet dengan merk *Ayam Lepaas*. Setelah itu Ahmad Syaiful membuka kuliner *Ayam Lepaas* di Malang, Jawa Timur dengan modal sendiri. Bulan Desember 2009, kuliner *Ayam Lepaas* mengembangkan sayapnya di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan, Agustus 2010, Ahmad Syaiful mengandeng kerja sama dengan Ade Mukhtar, membuka dan mengembangkan kuliner *Ayam Lepaas* di Tangerang Selatan, Simpang Tiga Pidie, Matang Glumpang Dua, Kabupaten Bireuen, Lamnyong Banda Aceh serta Simpang Peuniti Banda Aceh. Selain itu, Maret 2011, Ahmad Syaiful memutuskan untuk kembali membuka dan mengembangkan Merk *Ayam Lepaas* di Jakarta dan sekitarnya.

Usaha terus berkembang, dan 28 Maret 2011, Ahmad Syaiful diundang Suparno ke Banda Aceh. Maksudnya, untuk menandatangani akta pendirian PT. RDJ. Ahmad Syaiful. Maklum, dia memiliki saham 45 persen dengan posisi sebagai direktur, sekaligus pendiri PT. RDJ. Sementara, Ahmad Syaiful telah membangun dan mengembangkan Gerai *Ayam Lepaas* di beberapa daerah di Indonesia sehingga merk *Ayam Lepaas* mampu mendapatkan penghargaan franchise Tercepat Award.

Suparno mengajukan permohonan pendaftaran merk *Ayam Lepaas* ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menham) Aceh, dengan Nomor Permohonan: J012010023382, 28 Juni 2010. Termasuk juga nomor Pendaftaran: IDM000327853, 25 Oktober 2011. Selanjutnya, tanggal 12 Februari 2013, Ahmad Syaiful Bahri juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek *Ayam Lepaas* pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menham) Tangerang. Pendaftaran itu tercatat dengan Nomor Permohonan: J00201306249, 12 Februari 2013.

Penggugat meminta kepada Pengadilan Niaga Medan agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik ;
3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
4. Memerintahkan untuk mencoret dari pendaftaran merk, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 yang dimohonkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat maka pihak Pengadilan Niaga Medan telah memberikan putusan dengan Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan dalam amar putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik
3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nama : 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan : 28 Juni 2010, No. Pendaftaran : IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek : 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek
4. Memerintahkan untuk mencoret Merek dengan Nama : 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan : 28 Juni 2010, No. Pendaftaran : IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek : 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian

Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.511.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Dari putusan pengadilan tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya peran hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara – perkara yang diberikan kepadanya, dengan melihat bagaimana kasus itu terjadi antara penggugat dan tergugat serta turut tergugat, dalam kasus ini yaitu sengketa Merek yang dimana penggugat merupakan rekan usaha tergugat yang dimana penggugat merupakan orang yang mengenalkan dan meksukseskan merek ayam lepaas. Sedangkan tergugat adalah rekan bisnis tergugat yang dimana tanpa sepengetahuan si penggugat melakukan pendaftaran merek ayam lepaas dimana usaha ayam lepaas merupakan usaha bersama. Dengan itu maka timbullah persamaan perndafrtran merek ayam lepaas. Dengan melihat alasan ini hakim akan memberikan alasan hukumnya dalan suatu putusan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat, dan terhadap Jawaban tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, dan terhadap Replik tersebut telah pula diajukan Duplik oleh Tergugat, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara di atas

Menimbang, bahwa dari proses Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah keberatan pihak Penggugat kepada Tergugat atas diajukannya permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Tergugat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382,

tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 karena merek Ayam Lepas tersebut adalah atas usaha dan kerja keras Penggugat dalam membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Indonesia, sedangkan menurut Tergugat merek Ayam Lepas tersebut adalah ide, kreasi dan inisiatif Tergugat untuk menciptakannya, sehingga adalah hak mendapatkan Sertipikat Mereknya

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan sertipikat merek Ayam Lepas tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang mendukungnya, yakni bukti surat tanda P-01 s.d. P-08 serta saksi Agus Purnomo, Saroh dan Hanansyah, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat tanda T-1 s.d. T-8B serta saksi Indra Sahputra, Achmad Mudhar Muzaki, Sugeng Saputra, Wahid Nuruddin, M. Badrul Yaman dan Patra Ardiyansyah

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P-01 s.d. P-06 merupakan dasar Penggugat menyatakan berhak pula terhadap merek Ayam Lepas dengan tambahan bukti surat tanda P-07 didukung saksi Agus Purnomo, Saroh dan Hanansyah, namun pihak Tergugat menyatakan dirinyalah yang berhak atas merek Ayam Lepas dengan dasar utama bukti surat tanda T-1, T-1A, T-1B, T-5A, T-5B, T-6A s.d. T-6G, T-7A s.d. T-7F, T-8A, T-8B, diperkuat dengan bukti tanda T-5C s.d. 5-N, juga bukti surat tanda T-3, T-4A s.d. T-4F serta saksi Indra Sahputra, Achmad Mudhar Muzaki, Sugeng Saputra, Wahid Nuruddin, M. Badrul Yaman dan Patra Ardiyansyah

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti yang mengetahui secara pasti siapa pencetus dan pemrakarsa terciptanya merek Ayam Lepas, namun dari semua alat bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kerjasama untuk

memajukan, mengembangkan dan 2009 dengan didirikannya gerai-gerai di beberapa tempat dan diciptakannya sistem pengadministrasian sedemikianrupa, termasuk administrasi keuangan serta penempatan dalam posisi dan jabatan-jabatan tertentu, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan kerjasama yang sedemikian erat untuk kepopuleran merek Ayam Lepas, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat adalah pihak yang sama-sama berhak untuk mendaftarkan merek Ayam Lepas sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU No.15 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena ternyata terungkap dalam perkara ini merek Ayam Lepas tersebut tanggal 17 Juni 2010 telah didaftarkan oleh Tergugat sendiri tanpa Penggugat, melalui Kantor Wilayah Propinsi Aceh Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diteruskan dengan surat tertanggal 17 Juni 2010 No.W1.HI.06.01-209 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, dan ternyata Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Sertifikat Merek Ayam Lepas tersebut dengan No.Pendaftaran IDM000327853 dan Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011 (vide : bukti surat tanda T-1, P-08, T-1A, T-1B) a.n. Suparno, STP (Tergugat), dan ternyata Penggugat mengajukan keberatan sebagaimana gugatan in casu, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak benar dan Tergugat dapat dikualifisir sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik, maka Pendaftaran Merek dengan Nama : 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan : 28 Juni 2010, No. Pendaftaran : IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek : 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., haruslah dibatalkan dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi

Menimbang, bahwa karena merek Ayam Lepas atas nama pemilik merek Suparno, STP tersebut dibatalkan, maka merek a quo harus dicoret dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan

Menimbang, bahwa untuk dapatnya dilaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek tersebut dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka sesuai amanah Pasal 70 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 80 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

Dengan demikian, gugatan Merek Ayam Lepas yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Niaga Medan di Terima dan dikabulkan sepenuhnya oleh majelis hakim karena tidak adanya itikad baik dari tergugat kepada penggugat selaku rekan bisnis dari Merek“ Ayam Lepas”

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01 / Merek / 2013 / PN.Niaga / Medan jika dianalisis adalah sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik

Pasal 5

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

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

Pasal 6

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

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

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

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali

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

Pasal 68

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

Pada pasal tersebut, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim adalah memberikan perlindungan hukum terhadap tuan Ahmad Saiful Bahri (Penggugat) karena Tuan Suparno memiliki unsur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 undang undang no 15 tahun 2001 tentang merek. Pendaftaran Merek dapat menghadapi tiga kemungkinan,yaitu :

- d. Tidak dapat didaftarkan
- e. Harus ditolak Pendaftarannya
- f. Diterima/didaftar

Dalam bahasa sehari – hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak

Pendaftarannya” tentu memiliki perbedaan karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan Pendaftaran Merek atau tidak didaftarkannya Merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan Merek mengalami salah satu diantaranya kedua hal tersebut, mungkin sama “menyakitkannya”. Namun kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan, Perbedaan tersebut terletak pada itikad tidak baik yang dipertimbangkan oleh hakim untuk tidak menerima permohonan tersebut.

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang Beritikad Tidak Baik, didalam penjelasan di dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek dalam pasal 4 menyatakan bahwa pemohon yang Beritikad Baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menipu ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi usaha persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

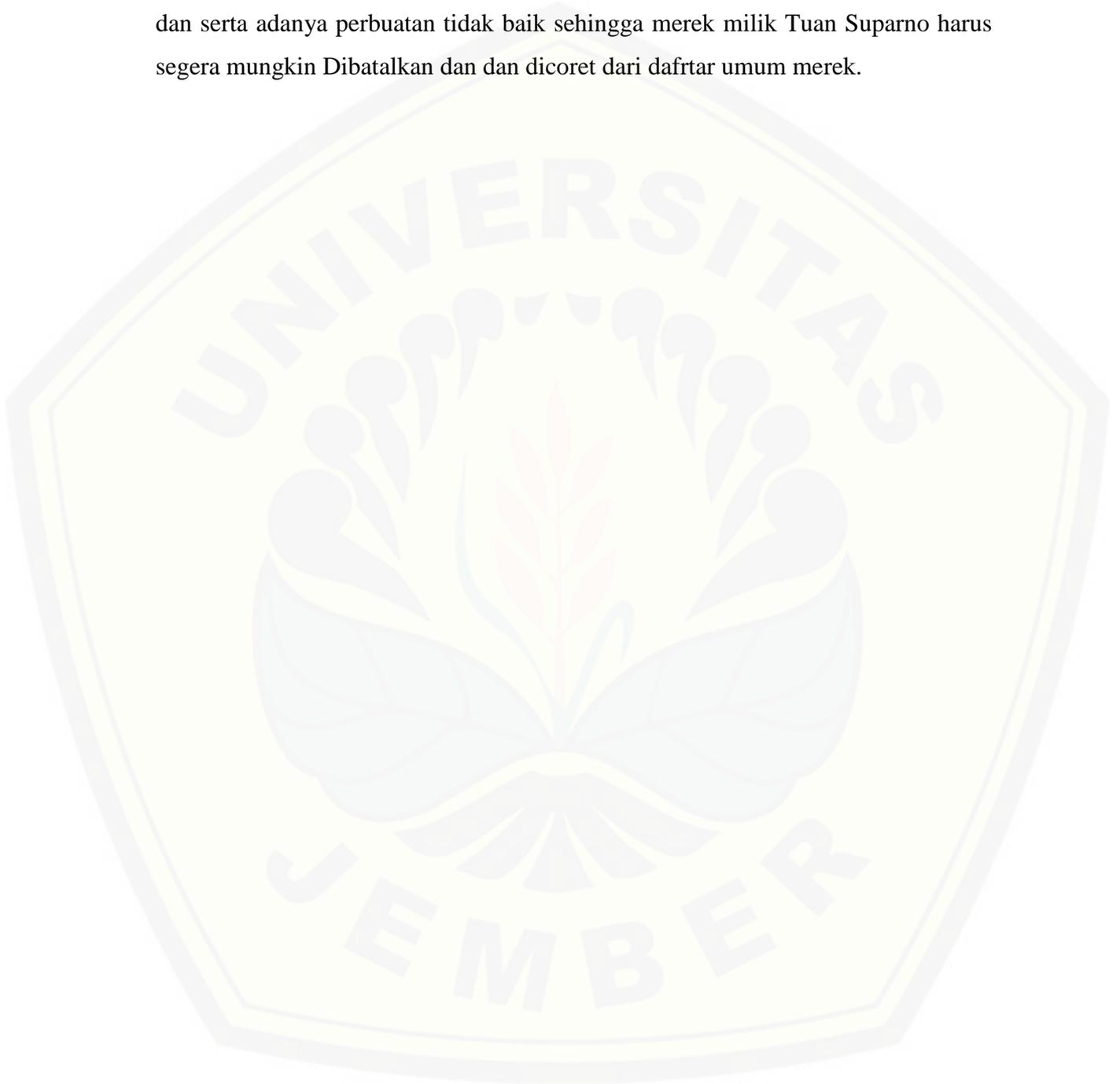
Merek juga harus memiliki daya pembeda artinya tidak adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka apa yang telah menjadi pertimbangan hakim dalam sengketa **“Pembatalan Merek Ayam Lepaas Terdaftar”** sudah sesuai dengan teori dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ini karena rekan bisnis dari Tuan Ahmad Saiful Bahri yaitu Tuan Suparno telah melakukan tindakan itikad tidak baik yaitu dengan melakukan Pendaftaran Merek tanpa memberitahukan Tuan Ahmad Saiful Bahri.

adanya persamaan Pendaftaran Merek Ayam Lepaas antara Tuan Ahmad Saiful Bahri Nomor Pendaftaran: IDM000327853, 25 Oktober 2011 dengan Tuan Suparno dengan Nomor Permohonan: J012010023382, 28 Juni 2010, maka dari itu pendafratan merek atas nama Tuan Suparno Harus segera dibatalkan dan

dicoret sesuai yang ada pada pasal 6 Undang –Undang no 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Putusan yang dikaji dan analisis tentang perkara gugatan pembatalan merek Ayam Lepas milik tuan Suparno dimana merek tersebut tidak memiliki daya pembeda dan serta adanya perbuatan tidak baik sehingga merek milik Tuan Suparno harus segera mungkin Dibatalkan dan dan dicoret dari daftar umum merek.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hukum pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “Ayam Lepas” terdaftar menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah perlindungan Merek Preventif sebagaimana dalam pasal 4,5,6 . Hal itu dilihat dari hasil putusan yang menerima gugatan Ahmad Saiful Bahri terdaftar merek gerai Ayam Lepas karena Suparno mendaftarkan tanpa izin sebagaimana dalam pasal 90,91,92,93,94,95 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Akibat Hukum dari Pembatalan Merek ‘Ayam lepas’ terdaftar antara lain (1) penghapusan merek terdaftar dimana berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No.15 Merek Tahun 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek. Usaha nama merk Ayam Lepas Suparno dicoret, sesuai dengan amanah, Pasal 70 ayat (2), dan penjelasan 80 ayat (3), Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001, tentang merek; (2) Pembatalan Merek Terdaftar. Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang No.15 Merek Tahun 2001.
3. Rasio Desidendi (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan yaitu Adanya itikad tidak baik dalam gugatan sehingga dapat diindentikkan dengan upaya perlawanan atau bantahan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam suatu perkara perdata, dimana dalam hal perlawanan/bantahannya tidak terbukti, maka pengadilan akan menyatakan bahwa pelawan/pembantah adalah pelawan/ membantah yang tidak benar dan beritikad tidak baik dan selanjutnya menyatakan bahwa terlawan/terbantah adalah terlawan / terbantah yang benar dan beritikad baik;

4.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini antara lain:

1. Hendaknya Pemerintah dapat mengkaji ulang perihal perlindungan hukum terhadap pembatalan merek dan juga penyesuaian mengenai penetapan biaya permintaan pendaftaran merek berdasarkan besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha di Indonesia, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek, bisa menjangkau semua golongan pelaku usaha.
2. Hendaknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) harus segera membentuk tim konsultan hak kekayaan intelektual yang berkompeten dan berwenang di bidangnya yang berada di setiap daerah sehingga dapat memberikan kepastian akan informasi mengenai akibat hukum dan persyaratan, prosedur pendaftaran merek bagi masyarakat.
3. Hendaknya masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pendaftaran merek sehingga akan menjadi pengetahuan dalam mendaftarkan merek.

DAFTAR BACAAN**A. BUKU**

- Abdul kadir Muhammad. 2001 . *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009 . *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru,2007.*Hukum Merek:Cara Mudah Mempelajari Undang - Undang Merek*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dwi Rezki Sri Astarini,2009 *Penghapusan Merek Terdaftar*,Bandung: Alumni
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhamad Djumhana,Djubaedillah.2003. *Hak Milik Intelektual:Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*,Bandung:PT.Citra Aditnya Bakti.
- Ok Saidin. 2010 . *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*.cetakan ke 7. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi Usman.2013. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*,Bandung:PT.Alumni.
- Rooseno Harjowidogdo, 2001. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik*, BPHN, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1984. *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung
- Taran Soenandar, 2007. *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tim Lindsey, 2011. *Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung
- Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti

B. UNDANG –UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

C. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Nomor : 01/MERЕК/2013/PN.NIAGA/MEDAN

D. INTERNET

Ismijati Jenie, 2014, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, (<http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927>, diakses tanggal 13 November 2014)

Tatang Sutardi, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (<http://linger7.express/2013/05/27/metode-penelitian-reblog/> ,diakses pada 9 Desember 2014)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat :

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

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

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.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut

dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

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

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.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 4

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

Pasal 5

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

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

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

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

Pasal 9

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

Pasal 10

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

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

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

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

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

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 15

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

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

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

Pasal 17

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

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

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

Pasal 19

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

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

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

Pasal 22

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

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan 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 tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

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

Pasal 25

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

Bagian Keempat Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

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

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa
 - f. Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

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

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

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

Pasal 30

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

Pasal 31

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

Pasal 32

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

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

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

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

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

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

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

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

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

BAB V PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40

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

Pasal 41

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

Pasal 42

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

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

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

Pasal 44

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

Pasal 45

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

Pasal 46

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

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

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

Pasal 49

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

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pengelasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

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

Pasal 52

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

Pasal 53

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

Pasal 54

- (1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama Indikasi-Geografis

Pasal 56

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

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

Bagian Kedua Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

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

Pasal 60

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

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

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

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
- a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

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

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

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

Pasal 66

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

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

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

Pasal 69

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

Pasal 70

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

Pasal 71

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

Pasal 72

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

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

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

Pasal 74

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

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta
- (2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (4) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

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

Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

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

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

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

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

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

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

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

Pasal 87

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

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

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

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 89

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

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis
- (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

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

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

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

Pasal 99

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

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

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

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET Republik Indonesia
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

I. UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut *Undang-undang Merek-lama*, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek-lama antara lain menyangkut proses penyelesaian Permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa, dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Dengan Undang-undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Merek-lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah *seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum*.

Pasal 4

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut.

Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

Ayat (1)

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan *filing date*.

Tanggal Penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *sarana khusus* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, *mikrofiche*, CD-ROM, internet dan media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapai kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Ayat (2)

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan *Pemeriksa senior* adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-undang Merek-lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya.

Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud *lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang* adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi-geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *pemakaian terakhir* adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pihak yang berkepentingan* antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

Yang dimaksud dengan *menggunakan penerimaan* adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Ketua Pengadilan Niaga* adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan *panitera* dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juru sita* adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *berkas perkara kasasi* adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bukti kepemilikan Merek* adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian Lisensi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131





PUTUSAN

Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan
putusan dalam perkara antara : -----

AHMAD SYAIFUL BAHRI, S.Sos., pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan
T. Sudimoro No.10 RT 009/007, Mojolangu, Malang, dalam hal ini diwakili
oleh EBEN NESER GINTING, S.H., FIDELIS ANGWARMASSE, S.H.,
PANGIHTAN B. HALOHO, S.H., RESHA PANDU SASONGKO, S.H.,
ADOLF GERRIT SURYAMAN, S.H., CHARLES HADI MENDA, S.H. dan
ERWIN PARLINDUNGAN, S.H., para Advokat berkantor di Kantor
Hukum "DL GINTING & ASSOCIATES" Jl. Tebet Barat I No.19 Jakarta
Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret
2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 09 April 2013, Reg.No.685/Pen.K/2013/PN.Mdn.,
sebagai **Penggugat** ; -----

----- I a w a n : -----

SUPARNO, STP., pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Lawe Komplek PKS,
Gampong Lamreung Kecamatan Darut Imarah Kabupaten Aceh Besar,
sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Niaga tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, tanggal 09 April
2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 84
Putusan No.01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan



Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, tanggal 10 April 2013 tentang Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; --

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 8 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 April 2013 pada Register No.01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertengahan tahun 2009, Penggugat berkenalan dengan Tergugat di Banda Aceh, di mana pada saat itu Usaha Ayam Penyet milik Tergugat, yang bertempat di Lampriet Banda aceh, mengalami konflik Internal dan kerugian ;

2. Bahwa dengan adanya konflik internal dan kerugian yang dialaminya, Tergugat membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tetap mengembangkan usahanya ;

3. Bahwa Penggugat kemudian bersedia dan memberikan dana kepada Tergugat, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dengan dana tersebut dibukalah Gerai Ayam Lepas di Lampriet



Banda Aceh, yang merupakan Gerai Ayam Lepas yang pertamakali dibuka di Indonesia ; -----

4. Bahwa setelah membuka Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh, pada 3 Maret 2010 Penggugat kemudian membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Malang, tepatnya di Jl. MT. Haryono No.193B Rt/Rw 01/05 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Malang (tepat di depan) Unisma, dengan menggunakan tempat dan modal sendiri ;

5. Bahwa pembangunan Gerai Ayam Lepas di Malang dilakukan pada bulan Desember 2009 dan Grand Openingnya tepat pada tanggal 3 Maret 2010 ;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Penggugat bekerja sama dengan Ade Mukhtar, membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Bintaro 9Walk, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan ;

7. Bahwa dalam tahun 2010, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama kembali mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Propinsi Aceh, dengan membuka gerai di beberapa tempat, yaitu : -----

- Gerai Ayam Lepas Simpang Tiga ; -----
- Gerai Ayam Lepas Matang ; -----
- Gerai Ayam Lepas Lamnyong ; -----
- Gerai Ayam Lepas Sigli ; -----
- Gerai Ayam Lepas Simpang Peuniti ; -----



8. Bahwa mulai sejak bulan Maret 2011, Penggugat memutuskan untuk kembali membuka dan mengembangkan Merk Ayam Lepas di Jakarta dan sekitarnya dengan membuka gerai Ayam Lepas di beberapa lokasi, yaitu : -----

- Gerai Ayam Lepas Metro Kalimalang, Jakarta Timur ; -----
- Gerai Ayam Lepas Bojana Tirta Rawamangun, Jakarta Timur ; -----
- Gerai Ayam Lepas Gading Golden Eye, Kelapa Gading, Jakarta Utara ; -----
- Gerai Ayam Lepas Cimanggu, Bogor ; -----
- Gerai Ayam Lepas Cililitan, Jakarta Timur ; -----
- Gerai Ayam Lepas Kranji, Bekasi ; -----
- Gerai Ayam Lepas Bintaro Utama, Jakarta Selatan ; -----
- Gerai Ayam Lepas Jatiwaringin, Jakarta Timur ; -----
- Gerai Ayam Lepas Pondok Gede, Jakarta Timur ; -----
- Gerai Ayam Lepas Grand Cakung, Jakarta Timur ; -----

9. Bahwa dalam usaha membuka dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas tersebut, pada tanggal 28 Maret 2011, Penggugat diundang oleh Tergugat ke Banda Aceh untuk menandatangani Akta Pendirian PT. Rosso Dewe Jayakarta (selanjutnya disebut PT. RDJ) di mana Penggugat memiliki 45% saham dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur pada PT. RDJ tersebut termasuk sekaligus sebagai salah satu Pendirinya ;

10. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2011, Penggugat kemudian kembali membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Sumatera dan Jawa Timur, dengan membuka gerai dilokasi berikut : --



- Gerai Ayam Lepas Simpang Patal, Palembang pada 23 November 2011 ;

- Gerai Ayam Lepas Soekarno Hatta, Malang, Jawa Timur pada 25 Desember 2011 ;

11. Bahwa dimulai sejak awal tahun 2012, Penggugat kembali membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di beberapa tempat, dengan lokasi sebagai berikut :

- Gerai Ayam Lepas Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 29 Januari 2012 ;

- Gerai Ayam Lepas Jl. Kisamaun, Tangerang pada 11 Pebruari 2012 ;

- Gerai Ayam Lepas Bratang, Surabaya, Jawa Timur pada 10 April 2012 ;

- Gerai Ayam Lepas Klampis, Surabaya, Jawa Timur pada 18 April 2012 ;

12. Bahwa berkat usaha dan kerja keras Penggugat dalam membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Indonesia selama ini, pada akhirnya Merk 'Ayam Lepas' mampu mendapatkan penghargaan



kecepatan perkembangan franchise tercepat Award dari Majalah Franchise ; -----

13. Bahwa dalam perkembangannya kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011; -----

14. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J00201306249, tertanggal 12 Februari 2013 ; -----

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Rekan Usaha yang sejak awal telah mengembangkan Merk 'Ayam Lepas', menurut hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik ; ---

Vide : Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa : "*Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*" ; -

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menurut hukum merupakan tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik, maka secara mutatis mutandis, Pendaftaran Merek Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek ;



17. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mendaftarkan merk 'Ayam Lepas' tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut semata-mata menunjukkan itikad buruk Tergugat untuk menguasai sendirian seluruh keuntungan (omzet) dari hasil kerja keras Penggugat yang telah bersusahpayah membangun dan membesarkan merk 'Ayam Lepas' tersebut sejak awal, yang kemudian menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil terhadap Penggugat berupa, hilangnya hak untuk turut mengelola merk 'Ayam Lepas' tersebut di gerai-gerai Ayam Lepas yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Penggugat di luar propinsi Aceh, terutama gerai-gerai yang telah dibangun oleh Penggugat di pulau Jawa ;

18. Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga telah menciptakan konflik (adu domba) antara Penggugat dengan para rekanan bisnis Penggugat yang selama ini telah bekerjasama dengan Penggugat dalam mengelola dan menjalankan gerai-gerai Ayam Lepas tersebut dengan baik ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik ; -----
3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;-----

4. Memerintahkan untuk mencoret dari pendaftaran merk, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 yang dimohonkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR : -----
Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang dipersidangan, untuk kepentingan pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya : EBEN NESER GINTING, S.H. tersebut di atas dan Kuasa Substitusi RASNITA SURBAKTI, S.H., M.H., Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Hukum R. SURBAKTI, S.H.,M.H. & REKAN, Jalan Jamin Ginting No.41 Pancur Batu Medan, sedangkan untuk kepentingan pihak Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya : SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H.,M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator "LUGA & REKAN", beralamat di Griya Asri 2 Blok I 6 No.15, Samping SMP Negeri 5 Sumberjaya Tambun Selatan Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Mei 2013, Reg.No.889/Pen.K/2013/PN.Mdn. ; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Mei 2013, sebagai berikut : -----

MOHON AKTA : -----

- Bahwa Tergugat dengan ini MEMOHON AKTA kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta akan memutus perkara ini, bahwa Penggugat TETAP pada gugatannya SEMULA dan TIDAK ADA PERUBAHAN SAMA SEKALI atas gugatannya tertanggal 8 April 2013 tersebut, sebagaimana dinyatakan secara TEGAS dan JELAS oleh Penggugat dalam persidangan pada hari SENIN, 06 MEI 2013. Untuk itu Tergugat MEMOHON kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta akan memutus perkara ini, agar berkenan MEMERINTAHKAN Panitera Pengganti untuk MENCATAT secara KHUSUS dalam Berita Acara Sidang bahwa Penggugat TETAP pada gugatannya SEMULA dan TIDAK ADA PERUBAHAN SAMA SEKALI atas gugatannya tertanggal 8 April 2013 tersebut ; -----
- Bahwa oleh karenanya bilamana setelah Tergugat mengajukan JAWABAN ini Penggugat melakukan PERUBAHAN GUGATAN baik berupa PERBAIKAN, PENGURANGAN dan atau PENAMBAHAN baik POSITA dan atau PETITUM, maka hal tersebut harus dinyatakan DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN. Dan untuk itu Tergugat menyatakan secara TEGAS dan JELAS, bahwa Tergugat MENOLAK PERUBAHAN



GUGATAN baik berupa PERBAIKAN, PENGURANGAN dan atau PENAMBAHAN baik POSITA dan atau PETITUM yang dilakukan oleh Penggugat SETELAH Tergugat MENYERAHKAN JAWABAN ini. Oleh karenanya MOHON Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta akan memutus perkara ini, bersikap dan bertindak TEGAS dalam pemeriksaan perkara ini dalam persidangan ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat *gugatan* tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa *dari* segi FORMALITAS beracara *dalam* perspektif *hukum acara perdata* maupun *tertib hukum acara* yang pertama-tama DIPERIKSA adalah FORMALITAS *gugatan* meliputi antara lain : -----
 - a. IDENTITAS PARA PIHAK BERSENGKETA sesuai dengan IDENTITAS PENGGUGAT yang *tercantum* dalam *Surat Gugatannya* selanjutnya diteliti POSITA, dimana dari IDENTITAS Penggugat dihubungkan dengan POSITA dapat diketahui LEGALITAS Penggugat untuk bertindak mengajukan *gugatan* ; -----
 - b. HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat yang diuraikan dalam POSITA gugatan Penggugat ; -----
 - c. HUBUNGAN antara POSITA gugatan Penggugat dengan PETITUM gugatan Penggugat ; -----
 - d. DASAR HUKUM pengajuan gugatan Penggugat ; -----



e. Dll ; -----

setelah FORMALITAS barulah ke MATERI JAWAB JINAWABnya ; -----

3. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*),
Karena TIDAK ADA URAIAN yang JELAS dan LENGKAP mengenai
DASAR HUKUM pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud UU
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu DASAR HUKUM pengajuan
gugatan Pembatalan Merek : -----

3.1. Bahwa pada *bagian AWAL gugatan* Penggugat dinyatakan
sebagai berikut : -----

"Perihal : Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek" ; -----

3.2. Bahwa apabila angka 1 *berturut-turut sampai dengan angka*
18 POSITA gugatan Penggugat tersebut diCERMATI
SELURUHnya TERNYATA TIDAK URAIAN yang JELAS dan
LENGKAP akan dasar hukum pengajuan *gugatan* Penggugat yang
mendukung Perihal dalam *surat gugatan* Penggugat tersebut yaitu
GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK tersebut ;

3.3. Bahwa pada *angka 15* Posita *gugatan* Penggugat HANYA
dinyatakan sebagai berikut : -----

"15. *Bahwa tindakan Tergugat dalam mengajukan permohonan*
pendaftaran Merek AyamLepaas secara SEPIHAK TANPA
SEPENGETAHUAN Penggugat sebagai REKAN USAHA sejak
awal telah mengembangkan Merk 'AYAM LEPAAS', menurut
hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan PEMOHON



YANG BERITIKAD TIDAK BAIK ;

Vide : Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek, yang menyatakan bahwa : "*Merek tidak dapat didaftar
atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang
beritikad tidak baik*"; -----

3.4. Bahwa *ketentuan* Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek tersebut TIDAK MENGATUR tentang GUGATAN
PEMBATALAN PENDAFTARAN suatu MEREK ;

3.5. Bahwa *dengan demikian* TELAH TERBUKTI menurut HUKUM
bahwa *gugatan* Penggugat KABUR (*Obscur Libel*), Karena
TIDAK ADA URAIAN yang JELAS dan LENGKAP mengenai
DASAR HUKUM pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana
dimaksud UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu DASAR
HUKUM pengajuan gugatan Pembatalan Merek tersebut, oleh
karenanya patut dan adil apabila *Majelis Hakim* yang memeriksa
dan memutus perkara aquo menyatakan *Gugatan* Penggugat
TIDAK DAPAT DITERIMA *seluruhnya* (*Niet Ontvankelijke
veridawd*) ; -----

4. Eksepsi Tentang Penggugat TIDAK MEMPUNYAI HAK dan KAPASITAS
untuk MENGGUGAT (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*), Karena
Penggugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Tergugat atas
MEREK Ayam Lepas dan PENGGUGAT aquo TIDAK MEMPUNYAI HAK



TUNGGAL/KHUSUS untuk dan atas merek "Ayam Lepas" tersebut :

- 4.1. Bahwa tentang Itikad buruk Tergugat sangatlah tidak relevan karena merek Tergugat telah terdaftar dalam *Daftar Umum Merek* karena Merek hanya dapat didaftarkan oleh PEMILIK MEREK yang BERITIKAD BAIK ; -----

Hal ini berarti bahwa dengan TELAH DITERIMANYA Pendaftaran Merek 'Ayam Lepas' dan DITERBITKANNYA SERTIPIKAT MEREK dengan nama merek 'Ayam Lepas' *atas nama* Tergugat berarti Tergugat adalah PEMAKAI dan PENDAFTAR merek 'Ayam Lepas' yang BERITIKAD BAIK ;

- 4.2. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN dan oleh karenanya TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' oleh Tergugat sampai dengan PENERBITAN Sertipikat merek 'Ayam Lepas' *atas nama* Tergugat/SUPARNO,STP oleh Direktorat Merek tersebut, TELAH memenuhi dan melalui semua TAHAPAN, PROSEDUR dan PERSYARATAN pengajuan PERMOHONAN Pendaftaran Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut : -----

- a. Tergugat sudah mengajukan permohonan kepada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") sesuai



dengan SYARAT dan TATA CARA PERMOHONAN (*vide* Pasal 7, 8 dan 10 UU Merek) ; -----

b. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah melalui pemeriksaan persyaratan pendaftaran merek (*vide* Pasal 13 dan 14 UU Merek) ; -----

c. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah diberikan tanggal penerimaan (*vide* Pasal 15 UU Merek) ; -----

d. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah melalui PEMERIKSAAN SUBSTANTIF (*vide* Pasal 18, 19 dan 20 UU Merek) ; -----

e. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' telah DIUMUMKAN dalam *Berita Acara Resmi Merek* (*vide* Pasal 21 UU Merek) ; -----

f. Pengumuman pendaftaran merek 'Ayam Lepas' dalam *Berita Acara Resmi Merek* berlangsung selama 3 (tiga) bulan (*vide* Pasal 22 dan 23 UU Merek) ; -----

g. Selama merek 'Ayam Lepas' DIUMUMKAN, Penggugat TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEBERATAN dan SANGGAHAN (*vide* Pasal 24 dan 25 UU Merek) ; -----

h. Karena tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat, Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") pada tanggal 25 Oktober 2011 MENERBITKAN dan MEMBERIKAN



Sertifikat Merek 'Ayam Lepas' kepada Tergugat (*vide* Pasal 27 UU Merek) ; -----

- i. Setelah merek "Ayam Lepas" terdaftar, maka merek 'Ayam Lepas' menurut undang-undang mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal PENERIMAAN yaitu sejak tanggal 28 Juni 2010 (*vide* Pasal 28 UU Merek) ; -----

4.1. Bahwa di samping itu pada waktu diumumkan dalam *Berita Resmi Merek* ditemukan FAKTA HUKUM sebagai berikut : -----

- a. bahwa TERNYATA selama 3 (tiga) bulan merek 'Ayam Lepas' tersebut DIUMUMKAN dalam *Berita Resmi Merek* TIDAK PERNAH ADA yang MELAKUKAN KEBERATAN dan SANGGAHAN baik dari PIHAK LAIN yang MENGAKU sebagai PEMILIK / PEMEGANG MEREK 'Ayam Lepas' TERLEBIH DAHULU SEBELUM Tergugat MENDAFTARKAN merek 'Ayam Lepas' termasuk dari Penggugat (*vide* Pasal 21 jjs Pasal 24 dan 25 jjs Pasal 22 dan 23 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek);
- b. bahwa TIDAK PERNAH ADA PEMILIK Merek 'Ayam Lepas' yang TELAH memiliki KETENARAN terlebih dahulu sebelum Tergugat MENDAFTARKAN Merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat ;

4.1. Bahwa dengan demikian *dalil angka 13 dan 15 POSITA gugatan* Penggugat yang menyatakan sebagai berikut : -----

" 13. Bahwa dalam perkembangannya kemudian, TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT, TERGUGAT telah



mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 ; -----

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas secara SEPIHAK TANPA SEPENGETAHUAN Penggugat sebagai REKAN USAHA sejak awal telah mengembangkan Merk 'AYAM LEPAAS', menurut hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK ;

Vide : Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyatakan bahwa : -----

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" ; -----

demikian pula angka 2 PETITUM gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut : -----

"2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT adalah Pemohon yang BERITIKAD TIDAK BAIK" ;

adalah TIDAK BENAR dan TELAH TIDAK TERBUKTI KEBENARANnya ; -----

4.2. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' oleh Tergugat sampai dengan PENERBITAN



Sertipikat merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat/
SUPARNO,STP oleh Direktorat Merek tersebut TELAH memenuhi
dan melalui semua TAHAPAN, PROSEDUR dan PERSYARATAN
pengajuan PERMOHONAN Pendaftaran Merek serta TELAH juga
MEMENUHI Ketentuan Hukum yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena telah
MENDAFTARKAN MEREKnya secara LAYAK dan JUJUR TANPA
NIAT APAPUN untuk MEMBONCENG, MENIRU atau MENIRU
KETENARAN MEREK MILIK pihak lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain itu
atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyesatkan konsumen, dengan demikian Tergugat dapat
dikualifisir sebagai PEMAKAI Pertama Merek Ayam Lepas dan
Pendaftaran Pertama Merek Ayam Lepas yang BERITIKAD
BAIK, oleh karenanya Tergugat harus MEMPEROLEH
PERLINDUNGAN MEREK berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek ; -----

- 4.3. Bahwa dengan demikian oleh karena TELAH TERBUKTI menurut
HUKUM bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/
KEWENANGAN dan juga TIDAK MEMPUNYAI HAK untuk
mengajukan Gugatan di Pengadilan *a quo* (*Non Legitima Persona
Standi Injudicio*), Penggugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM
dengan Tergugat atas MEREK Ayam Lepas dan PENGGUGAT
aquo TIDAK MEMPUNYAI HAK TUNGGAL/ KHUSUS untuk dan
atas merek a quo menyatakan *Gugatan* Penggugat TIDAK DAPAT



DITERIMA *seluruhnya* (*Niet Ontvankelijke verklaani*) ;

5. Eksepsi Tentang *gugatan* Penggugat KURANG PIHAK berperkaranya (*Plurium Litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. selaku PIHAK yang MENERBITKAN Sertipikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat TIDAK DITARIK dan TIDAK DIKUTSERTAKAN sebagai PIHAK Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara a quo : -----

5.1. Bahwa pada *angka3 dan 4* PETITUM *gugatan* Penggugat yang berbunyi : -----

“3. MEMBATALKAN PENDAFTARAN MEREK dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dari Daftar Umum Merek dan MENGUMUMKANNYA dalam *Betita Resmi Merek*”; -----

“4. Memerintahkan untuk MENCORET dari PENDAFTARAN MERK, Pendaftaran Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 yang dimohonkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh”; -----

5.2. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN pula dan oleh karena TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak



Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") selaku PIHAK yang MENERBITKAN Sertipikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat TIDAK DITARIK dan TIDAK DIKUTSERTAKAN sebagai PIHAK terperkara sebagai Teraugat II atau Turut Tergugat dalam perkara a quo ; -----

5.3. Bahwa kedudukan Direktorat Merek dalam perkara a quo sangat penting dan strategis untuk ditarik sebagai pihak berperkara, karena Direktorat Merek merupakan institusi yang TELAH MENGELUARKAN SERTIFIKAT MEREK dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat, sehingga Direktorat Merek yang paling mengetahui mengenai ALASAN HUKUM dalam rangka PENGABULAN/PENDAFTARAN PERMOHONAN Merek Ayam Lepas. Kedudukan Direktorat Merek teramat penting untuk menjelaskan ALASAN-ALASAN HUKUM bagaimana PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepas milik Tergugat a quo dapat terdaftar. Apabila Direktorat Merek TIDAK PERNAH DITARIK sebagai pihak dalam perkara ini, maka praktis ALASAN-ALASAN mengenai PENGABULAN dan PENDAFTARAN atas Merek Ayam Lepas tersebut menjadi TIDAK TERUNGKAP secara FORMIL di persidangan ;

5.4. Bahwa dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai KETENTUAN KHUSUS (*lex specialis*) mengenai HUKUM ACARA PEMERIKSAAN perkara merek di pengadilan Niaga



sebagai PENGADILAN KHUSUS dilingkungan PERADILAN UMUM TIDAK MENGATUR tentang WAJIB atau TIDAK WAJIB dan juga TIDAK ADA LARANGAN untuk MENARIK atau MENYERTAKAN Direktorat Merek sebagai PIHAK BERPERKARA sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat ;

5.5. Bahwa oleh karena dalam peraturan yang berlaku khusus (*Lex Specialis*) yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 tersebut TIDAK DIATUR mengenai hal tersebut, maka menurut *adagium* hukum harus kembali kepada hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*) yaitu Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg/Rv), sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* dengan dimaknai bahwa *Ketentuan-ketentuan* yang didapati dalam ATURAN UMUM TETAP BERLAKU, *kecuali* yang DIATUR KHUSUS dalam ATURAN HUKUM KHUSUS tersebut atau dapat pula dimaknai bahwa *apabila* dalam ATURAN KHUSUS TIDAK DIATUR maka BERLAKUlah ATURAN UMUM (Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers), 2012, halm. 1021) ;

5.6. Bahwa salah satu KETENTUAN / ATURAN UMUM dalam HUKUM ACARA PERDATA pada UMUMnya adalah *asas* KEKUATAN MENGIKAT dari suatu PUTUSAN Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewisjde*) dalam suatu perkara perdata yaitu *asas* PERSONALITAS (*non erga omnes*)



KEKUATAN MENGIKAT dari suatu Putusan Pengadilan. Asas PERSONALITAS (*non erga omnes*) KEKUATAN MENGIKAT dari suatu Putusan Pengadilan menggariskan bahwa suatu PUTUSAN Pengadilan HANYA BERLAKU dan MENGIKAT bagi Para PIHAK yang BERSENGKETA saja, sehingga Putusan Pengadilan dimaksud tersebut TIDAK BERLAKU dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT terhadap PIHAK KETIGA yang BUKAN dan TIDAK merupakan PIHAK KETIGA (PIHAK LAIN) yang TERKAIT {*vide* MAKNA Pasal 1917 KUH Perdata, Lihat Prof. Dr. R.M.Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 4, Yogyakarta, Liberty, 1993, halm. 181; Lihat juga Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT Primamedia Pustaka, 1999, halm 2} ; -----

5.7. Bahwa satu dan lain hal, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. juga MEMBENARKAN penarikan subjek PIHAK KETIGA sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat demi LENGKAPnya PIHAK BERPERKARA dan EKSEKUSInya setelah PUTUSANnya berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewisjde*), sebagaimana tercermin dari dan dalam *kaedah hukum* yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut : -----

a. "TUNTUTAN PEMBATALAN suatu PENDAFTARAN MEREK TERDAFTAR yang telah dilakukan oleh Direktorat Merek berarti bermaksud untuk melawan suatu perbuatan Instansi Pemerintah berupa PENETAPAN TERTULIS dari Direktorat Merek yang berisi



telah mengabulkan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat (Sertipikat Merek). Dengan begitu sudah dengan sendirinya pihak Direktorat Merek merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk mempertahankan diri di muka Hakim Perdata guna mengemukakan alasan-alasan telah dilakukan sah menurut Hukum. Untuk KEPENTINGAN TERTIB BERACARA serta agar PUTUSAN AKHIR seperti itu *bersifat* MENCAKUP KESELURUHANNYA, Hakim Perdata seharusnya baru bisa menerima gugatan/tuntutan seperti yang diajukan oleh Penggugat asal sekarang bilamana pihak Direktorat Merek juga IKUT SERTA DIGUGAT. Sekalipun mungkin dalam perkara-perkara seperti ini pihak Direktorat Merek DIDENGAR sebagai SAKSI AHLI namun *posisi* sebagai SAKSI AHLI adalah BERBEDA dengan *posisi* seorang Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas TANPA MENELITI lebih lanjut MATERI POKOK PERSELISIHAN, seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA *karena* adanya PETITUM "MEMBATALKAN, setidaknya tidaknya MENYATAKAN BATAL PENDAFTARAN MEREK DAGANG "Emoon Pearl Grease" atas nama Tergugat di Direktorat Merek dengan nomor 118981 dan D122066 dst....."TANPA pihak Direktorat Merek DIAJUKAN sebagai Tergugat." {*putusan* Mahkamah Agung RI tanggal 15 September 1982 No. 2689 K/Sip/1981} ; -----

- b. "Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi PEMBATALAN HUBUNGAN HUKUM *antara Tergugat dengan pihak ketiga* HARUS DIBATALKAN *karena untuk itu Pihak Ketiga* dimaksud tersebut *harus*



DIIKUT SERTAKAN *sebagai* Tergugat". {Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 September 1972 No. 938 K/Sip/1971} ;

c. "Turut Tergugat *adalah seseorang yang* TIDAK MENGUASAI *sesuatu barang akan tetapi demi* FORMALITAS *gugatan harus* DILIBATKAN *guna dalam petitum sebagai* PIHAK yang TUNDUK dan TAAT *terhadap putusan hakim perdata"* {Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973} ; --

5.8. Bahwa sebagai ANALOGI, perkara PEMBATALAN SERTIFIKAT MEREK hampir identik dengan perkara Pembatalan SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK atas TANAH ("Sertipikat Tanah"), di mana apabila ada PIHAK hendak membatalkannya di *Pengadilan Tata Usaha Negara* (PTUN) melalui pengajuan gugatan PEMBATALAN Sertipikat Merek, maka Pihak Penggugat harus MENJADIKAN/ MENARIK pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan) sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena fakta hukumnya pihak BPN yang TELAH MENERBITKAN dan BERWENANG MELAKSANAKAN PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH tersebut atas PERINTAH PENGADILAN ; -----

5.9. Bahwa selain dari pada itu adalah juga merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa PRAKTEK PERADILAN *khususnya* PENGADILAN NIAGA juga MEMBENARKAN ditarik atau disertakannya Direktorat Merek



sebagai PIHAK BERPERKARA baik sebagai Tergugat II atau
Turut Tergugat, antara lain tercermin dari putusan perkara-perkara
sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.67/Merek/2003/
PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2003 dalam perkara
antara : Srellson AG selaku Penggugat *melawan* PT. Wirako
Aspas Ditek selaku Tergugat I dan Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual cq.Direktorat Merek selaku Tergugat II ;

b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.71/Merek/2003/
PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2003 dalam perkara
antara : Kabushiki Kaisha Audio Technica selaku Penggugat
melawan Djunarjo Liman bdn Duria International selaku Tergugat
I dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat
Merek selaku Tergugat II ; -----

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 012 PK/N/HaKI/2003 tanggal
22 Desember 2003 antara : Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH selaku Penggugat *melawan* NV. Sumatra Tobacco
Trading Company selaku Tergugat dan Pemerintah Republic
Indonesia, cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.
Direktorat Merek selaku Turut Tergugat ;



d. Putusan Mahkamah Agung RI No.04 PK/N/HaKI/2004 tanggal 4 November 2004 antara : PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk selaku Penggugat *melawan* H.M. Mansyur Syaerozi selaku Tergugat I dan Pemerintah Republic Indonesia, cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II ; -----

5.10. Bahwa apabila asas *lex specialis derogat legi generalis* dihubungkan dengan asas PERSONALITAS (*non erga omnes*) KEKUATAN MENGIKAT dari suatu Putusan Pengadilan dan dihubungkan juga dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. yang MEMBENARKAN penarikan subjek PIHAK KETIGA sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat demi LENGKAPnya PIHAK BERPERKARA dan EKSEKUSinya setelah PUTUSANnya berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewisjde*) serta dikaitkan pula dengan ANALOGI dalam HUKUM dan dikaitkan pula dengan PRAKTEK PENGADILAN NIAGA tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa PENARIKAN dan PELIBATAN Direktorat Merek selaku PIHAK sebagai Tergugat II atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK merupakan suatu KEHARUSAN dan KEBUTUHAN *karena* adanya TUNTUTAN yang MENGHUKUM adanya KEWAJIBAN HUKUM *kepada* Direktorat Merek untuk MEMBATALKAN dan MENCORET SERTIPIKAT merek yang telah DITERBITKAN/DIDAFTARKANnya



dari *Daftar Umum* Merek tersebut ;

11. Bahwa dengan TIDAK DITARIKnya Direktorat Merek dalam perkara aquo, maka *gugatan* Penggugat menjadi KURANG PIHAK berperkaranya (*Plurium Litis consortium*), karena itu sejatinya Penggugat harus mendudukan Direktorat Merek sebagai Tergugat II atau setidaknya sebagai Turut Tergugat ;

12. Bahwa mengacu pada kaidah Yurisprudensi MA RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975 menyebutkan bahwa *apabila gugatan Penggugat kurang Pihak, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;*

13. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *gugatan* Penggugat KURANG PIHAK berperkaranya (*Plurium Litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. selaku PIHAK yang MENERBITKAN Sertipikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas TIDAK DITARIK dan TIDAK DIKUTSERTAKAN sebagai PIHAK Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, *oleh karenanya* patut dan adil apabila *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan *Gugatan* Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA *seluruhnya* (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;



5. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*),
Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK
MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KAPAN DIMANA
dengan CARA APA (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM,
cicilan/bertahap) UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dari dan oleh Penggugat serta kepada SIAPA (Tergugat LANGSUNGkah
ataukah melalui suatu BADAN USAHA ataukah BADAN HUKUM
ataukah kepada PIHAK KETIGA/Investor} UANG sebesar Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut
dan KAPAN DIBUKA Garai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh ;

1. Bahwa pada *angka 2* dan *3* Posita *gugatan* Penggugat yang berbunyi :

"2. Bahwa dengan adanya konflik internal dan kerugian yang
dialaminya, TERGUGAT membutuhkan tambahan dana sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tetap
mengembangkan usahanya ;

3. Bahwa PENGGUGAT kemudian bersedia dan memberikan
dana kepada TERGUGAT, uang sejumlah Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dan dengan dana tersebut dibukalah
Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh, yang merupakan
Gerai Ayam Lepas yang pertamakali dibuka di Indonesia" ;

2. Bahwa apabila dicermati *angka 2* dan *3* Posita *gugatan* Penggugat
tersebut, maka diperoleh suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK



TERBANTAHKAN dan oleh karenanya TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa Penggugat dalam angka 2 dan 3 Posita *gugatan* Penggugat tersebut TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP hal-hal sebagai berikut

- a. KAPAN, DIMANA, dengan CARA APA (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada SIAPA {Tergugat LANGSUNGkah atukah melalui suatu BADAN USAHA atukah BADAN HUKUM atukah kepada PIHAK KETIGA/Investor} UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut ; -----
 - b. KAPAN DIBUKA Gerai Ayam Lepaas di Lampriet Banda Aceh, yang merupakan Gerai Ayam Lepaas yang pertamakali dibuka di Indonesia? ; -----
3. Bahwa *dengan demikian* TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KAPAN, DIMANA, dengan CARA APA (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada SIAPA {Tergugat LANGSUNGkah atukah melalui suatu BADAN USAHA atukah BADAN HUKUM atukah kepada PIHAK KETIGA/Investor} UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah) diberikan oleh Penggugat dan KAPAN DIBUKA Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan *gugatan* Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA *seluruhnya (Niet Ontvankelijke verklaard)* ; --

6. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP pada POSITA angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 POSITA gugatan Penggugat KAPAN, DIMANA, dengan PENDANAAN atau UANG dari MANA dan dari SIAPA untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut dibangun dan DIBUKA/ DIRESMIKAN dan DIKELOLA oleh Penggugat ; -----

6.1. Bahwa apabila dicermati *angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 POSITA gugatan* Penggugat tersebut, Penggugat semata-mata hanya BERCERITA tentang PEMBANGUNAN, PEMBUKAAN dan PENGELOLAAN beberapa atau lebih dari unit Gerai yang tersebar di LEBIH dari 3 (tiga) PROVINSI dan di 2 (dua) PULAU (Pulau Sumatera, Pula Jawa) ;

6.2. Bahwa apabila dicermati *angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 POSITA gugatan* Penggugat tersebut, maka diperoleh suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN dan oleh karenanya TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa Penggugat dalam *angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 Posita gugatan* Penggugat tersebut TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara



JELAS dan LENGKAP KAPAN, DIMANA, dengan PENDANAAN atau UANG dari MANA dan dari SIAPA untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut DIBANGUN dan DIBUKA / DIRESMIKAN serta DIKELOLA oleh Penggugat tersebut ; -----

- 6.3. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP pada POSITA angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 POSITA gugatan Penggugat KAPAN, DIMANA, dengan PENDANAAN atau UANG dari MANA dan dari SIAPA untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut DIBANGUN dan DIBUKA/ DIRESMIKAN dan DIKELOLA oleh Penggugat tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan *gugatan* Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA *seluruhnya (Niet Ontvankelijke verklaard)* ;

7. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KETENTUAN MANA YANG MEVVAJIBKAN Tergugat HARUS MEMBERITAHUKAN dan atau MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU kepada Penggugat dalam hal PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepas (*vide angka 13 Posita gugatan Penggugat*) ;

- 7.1. Bahwa pada angka 13 Posita *gugatan* Penggugat yang berbunyi :



"13. Bahwa dalam perkembangannya kemudian, TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT, TERGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011"; -----

7.2. Bahwa apabila dicermati SELURUH POSITA gugatan Penggugat TIDAK ADA SATUPUN POSITA yang MENGURAIKAN adanya KETENTUAN yang MENGIKAT, MENGATUR dan MENENTUKAN serta MEWAJIBKAN Tergugat HARUS MEMBERITAHUKAN dan atau MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU kepada Penggugat dalam hal PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepas ; -----

7.3. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KETENTUAN MANA YANG MEWAJIBKAN Tergugat HARUS MEMBERITAHUKAN dan atau MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU kepada Penggugat dalam hal PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepas tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ; ----



8. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP Proses dan HASIL serta PERKEMBANGAN PENDAFTARAN Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah PERMOHONAN PENDAFTARAN tersebut DITOLAK?, apakah Penggugat mengajukan Upaya BANDING MEREK kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut DITOLAK?.Justru Penggugat SENDIRI yang MEMPUNYAI ITIKAD TIDAK BAIK KarenaPenggugat MENDAFTARKAN MEREK Ayam Lepas yang SAMA DENGAN MEREK Ayam Lepas Tergugat yang TELAH TERDAFTAR dalam Daftar Umum Merek {vide angka 14 Posita gugatan Penggugat} ;

8.1. Bahwa pada *angka 14 Posita gugatan* Penggugat yang berbunyi :

"14. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 PENGGUGAT telah mengajukan PERMOHONAN PENDAFTARAN Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013" ;

8.2. Bahwa apabila dicermati *angka 14 POSITA gugatan* Penggugat tersebut TIDAK ADA SATUPUN URAIAN atau PENJELASAN yang JELAS dan LENGKAP yang MENGURAIKAN dan MENJELASKAN Proses dan HASIL serta PERKEMBANGAN PENDAFTARAN Merek



Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah PERMOHONAN PENDAFTARAN tersebut DITOLAK?, apakah Penggugat mengajukan Upaya BANDING MEREK kepada *Komisi Banding Merek* (KBM) jika pendaftarannya tersebut DITOLAK? ;

8.3. Bahwa satu dan lain hal TINDAKAN Penggugat yang TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN Merek *Ayam Lepas* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut, JELAS-JELAS merupakan TINDAKAN / PERBUATAN yang BERITIKAD TIDAK BAIK Karena Penggugat MENDAFTARKAN MEREK Ayam Lepas yang SAMA DENGAN MEREK Ayam Lepas Tergugat yang TELAH TERDAFTAR dalam Daftar Umum Merek ; -----

8.4. Bahwa *demikian* TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP Proses dan HASIL serta PERKEMBANGAN PENDAFTARAN Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah PERMOHONAN PENDAFTARAN tersebut DITOLAK?,, apakah Penggugat mengajukan Upaya BANDING MEREK kepada *Komisi Banding Merek* (KBM) jika pendaftarannya tersebut DITOLAK? tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila *Majelis*



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ; -----

9. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena TIDAK ADA PERINCIAN PERHITUNGAN KERUGIAN Penggugat baik KERUGIAN MATERIIIL dan IMMATERIIIL serta TIDAK ADA TUNTUTAN (*petitum*) GANTI RUGI baik MATERIIIL dan IMMATERIIIL RIIL yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, quod non, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepaas oleh Tergugat TANPA SEPENGETAHUN Penggugat tersebut :

- 9.1. Bahwa pada angka 17Posita gugatan Penggugat yang berbunyi :

"17. Bahwa tindakan TERGUGAT yang secara SEPIHAK MENDAFTARKAN Merk 'Ayam Lepaas' TANPA SEPENGETAHUAN Penggugat tersebut semata-matamenunjukkan ITIKAD BURUK TERGUGAT untuk MENGUASAI sendirian seluruh keuntungan (*OMZET*) dari hasil kerja keras Penggugat yang telah bersusah payah membangun dan membesarkan Merk 'Ayam Lepaas' tersebut sejak awal, yang kemudian MENIMBULKAN KERUGIAN baik MATERIIIL maupun IMMATERIIIL terhadap Penggugat berupa, hilangnya HAK untuk turut mengelola Merk 'Ayam Lepaas' tersebut di gerai-gerai 'Ayam Lepaas' yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Penggugat di luar Propinsi Aceh, terutama gerai-



gerai yang telah dibangun oleh Penggugat di Pulau Jawa" ;

9.2. Bahwa apabila angka 17 Posita gugatan Penggugat tersebut diCERMATI *dihubungkan dengan Petitum gugatan* Penggugat TERNYATA TIDAK ADA PERINCIAN dan DASAR PERHITUNGANnya dan juga TIDAK ADA TUNTUTAN (petitum) tentang GANTI KERUGIAN pada *bagian PETITUM gugatan* Penggugat ; -----

9.3. Bahwa GANTI KERUGIAN dalam perkara atau sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (untuk selanjutnya cukup ditulis dan disingkat "UU Nomor 15 Tahun 2001" atau "UU Merek") yang LAZIMnya adalah KERUGIAN sebagai AKIBAT LANGSUNG dari TURUNnya PRODUKSI dan PENJUALAN Penggugat sebagai AKIBAT dari PENGGUNAAN Merek Penggugat oleh Tergugat, *quod non*, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 ; -----

9.4. Bahwa KERUGIAN yang didalilkan oleh Penggugat dalam *gugatannya* tersebut HANYA merupakan ASUMSI kalau tidak bisa dikatakan ILUSI Penggugat saja, karena Penggugat dalam *gugatannya* hanya mendalilkan bahwa ITIKAD BURUK Tergugat untuk MENGUASAI sendirian seluruh keuntungan (OMZET) dari hasil kerja keras Penggugat yang telah bersusah payah membangun dan membesarkan Merk 'Ayam Lepas' tersebut sejak awal, yang kemudian MENIMBULKAN KERUGIAN baik MATERIIL maupun IMMATERIIL terhadap Penggugat berupa, hilangnya HAK untuk turut



mengelola Mark 'Ayam Lepas' tersebut di gerai-gerai 'Ayam Lepas' yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Penggugat diluar Propinsi Aceh, terutama gerai-gerai yang telah dibangun oleh Penggugat di Pulau Jawa. TANPA disertai DASAR PERHITUNGAN DAN PERINCIAN PERHITUNGAN KERUGIAN Penggugat yang seNYATAny ; -----

9.5. Bahwa *dengan demikian* TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa gugatan Penggugat KABUR (*Obscur Libel*), Karena TIDAK ADA PERINCIAN PERHITUNGAN KERUGIAN Penggugat baik KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL serta TIDAK ADA TUNTUTAN (*petitum*) GANTI RUGI baik MATERIIL dan IMMATERIIL RIIL yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, quod non, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat TANPA SEPENGETAHUN Penggugat tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan *Gugatan* Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA *seluruhnya* (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ; -----

10. Bahwa *dengan demikian* TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa :

a. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*), Karena TIDAK ADA URAIAN yang JELAS dan LENGKAP mengenai DASAR HUKUM pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud



UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu DASAR HUKUM pengajuan gugatan Pembatalan Merek ; -----

- b. Eksepsi Tentang Penggugat TIDAK MEMPUNYAI HAK dan KAPASITAS untuk MENGGUGAT (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*), Karena Penggugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Tergugat atas MEREK Ayam Lepas dan PENGGUGAT aquoTIDAK MEMPUNYAI HAK TUNGGAL KHUSUS untuk dan atas merek "Ayam Lepas" tersebut ;
- c. Eksepsi Tentang *gugatan* Penggugat KURANG PIHAK berperkaranya (*Plurium Litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. selaku PIHAK yang MENERBITKAN Sertipikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat TIDAK DITARIK dan TIDAK DIKUTSERTAKAN sebagai PIHAK Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara aquo ; -----
- d. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KAPAN, DIMANA, dengan CARA APA (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/ bertahap) UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada SIAPA {Tergugat LANGSUNGkah ataukah melalui suatu BADAN USAHA ataukah BADAN HUKUM ataukah kepada PIHAK KETIGA/Investor} UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut



dan KAPAN DIBUKA Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh ;

-
- e. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*),
Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK
MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP pada POSITA angka 4
berturut-turut sampai dengan angka 11 POSITA gugatan Penggugat
KAPAN, DIMANA, denaan PENDANAAN atau UANG dari MANA dan
dari SIAPA untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut
DIBANGUN dan DIBUKA / DIRESMIKAN dan DIKELOLA oleh
Penggugat ; -----
- f. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*),
Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK
MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KETENTUAN MANA
YANG MEWAJIBKAN Tergugat HARUS MEMBERITAHUKAN dan atau
MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU kepada Penggugat dalam hal
PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepas
(*vide angka 13 Posita gugatan Penggugat*) ; -----
- g. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*),
Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK
MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP Proses dan HASIL serta
PERKEMBANGAN PENDAFTARAN Merek Ayam Lepas oleh
Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12
Februari 2013 tersebut apakah PERMOHONAN PENDAFTARAN
tersebut DITOLAK?, apakah Penggugat mengajukan Upaya BANDING
MEREK kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya



tersebut DITOLAK? *Justru* Penggugat SENDIRI yang MEMPUNYAI ITIKAD TIDAK BAIK *Karena* Penggugat MENDAFTARKAN MEREK Ayam Lepas yang SAMA DENGAN MEREK Ayam Lepas Tergugat yang TELAH TERDAFTAR dalam Daftar Umum Merek {vide angka 14 Posita gugatan Penggugat} ; -----

h. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), *Karena* TIDAK ADA PERINCIAN PERHITUNGAN KERUGIAN Penggugat baik KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL serta TIDAK ADA TUNTUTAN (petitum) GANTI RUGI baik MATERIIL dan IMMATERIIL RIIL yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, quod non, terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat TANPA SEPENGETAHUN Penggugat tersebut ; -----
oleh karenanya patut dan adil apabila *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan *Gugatan* Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA *seluruhnya* (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ; -----

11. Bahwa karena *gugatan* Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena : -----

a. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), *Karena* TIDAK ADA URAIAN yang JELAS dan LENGKAP mengenai DASAR HUKUM pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu DASAR HUKUM pengajuan gugatan Pembatalan Merek ; -----

b. Eksepsi Tentang Penggugat TIDAK MEMPUNYAI HAK dan KAPASITAS untuk MENGGUGAT (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*), *Karena* Penggugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Tergugat atas



MEREK Ayam Lepas dan PENGGUGAT aquo TIDAK MEMPUNYAI HAK TUNGGAL/ KHUSUS untuk dan atas merek "Ayam Lepas" tersebut ; -----

- c. Eksepsi Tentang *gugatan* Penggugat KURANG PIHAK berperkaranya (*Plurium Litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. selaku PIHAK yang MENERBITKAN Sertipikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat TIDAK DITARIK dan TIDAK DIKUTSERTAKAN sebagai PIHAK Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara aquo ;

- d. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KAPAN, DIMANA, dengan CARA APA (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada SIAPA {Tergugat LANGSUNGkah ataukah melalui suatu BADAN USAHA ataukah BADAN HUKUM ataukah kepada PIHAK KETIGA/Investor} UANG sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut dan KAPAN DIBUKA Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh ; -----

- e. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP pada POSITA angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11 POSITA gugatan Penggugat KAPAN, DIMANA,



dengan PENDANAAN atau UANG dari MANA dan dari SIAPA untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut DIBANGUN dan DIBUKA / DIRESMIKAN dan DIKELOLA oleh Penggugat ;

f. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KETENTUAN MANA YANG MEWAJIBKAN Tergugat HARUS MEMBERITAHUKAN dan atau MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU kepada Penggugat dalam hal PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepas (*vide angka 13 Posita gugatan Penggugat*) ; -----

g. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP Proses dan HASIL serta PERKEMBANGAN PENDAFTARAN Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Permohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah PERMOHONAN PENDAFTARAN tersebut DITOLAK?, apakah Penggugat mengajukan MEREK kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut DITOLAK? *Justru* Penggugat SENDIRI yang MEMPUNYAI ITIKAD TIDAK BAIK Karena Penggugat MENDAFTARKAN MEREK Ayam Lepas yang SAMA DENGAN MEREK Ayam Lepas Tergugat yang TELAH TERDAFTAR dalam Daftar Umum Merek {*vide angka 14 Posita gugatan Penggugat*} ;



h. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*),
Karena TIDAK ADA PERINCIAN PERHITUNGAN KERUGIAN Penggugat
baik KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL serta TIDAK ADA
TUNTUTAN (petitum) GANTI RUGI baik MATERIIL dan IMMATERIIL RIIL
yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, quod non, terjadi
pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat TANPA
SEPENGETAHUN Penggugat tersebut ;

Maka EKSEPSI Tergugat tersebut sebagai EKSEPSI yang BERALASAN
menurut HUKUM ; -----

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat TIDAK MEMENUHI
FORMALITAS gugatan karena : -----

a. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*),
Karena TIDAK ADA URAIAN yang JELAS dan LENGKAP mengenai
DASAR HUKUM pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud
UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu DASAR HUKUM
pengajuan gugatan Pembatalan Merek ;

b. Eksepsi Tentang Penggugat TIDAK MEMPUNYAI HAK dan KAPASITAS
untuk MENGGUGAT (*Non Legitima Persona Standi In Judicio*), Karena
Penggugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM dengan Tergugat atas
MEREK Ayam Lepas dan PENGGUGAT aguo TIDAK MEMPUNYAI
HAK TUNGGAL/KHUSUS untuk dan atas merek "Ayam Lepas"
tersebut ; -----



c. Eksepsi Tentang *gugatan* Penggugat KURANG PIHAK berperkaranya (*Plurium Litis consortium*), Karena Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. selaku PIHAK yang MENERBITKAN Sertipikat Merek dengan nama merek Ayam Lepas atas nama Tergugat TIDAK DITARIK dan TIDAK DIKUTSERTAKAN sebagai PIHAK Terperkara sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat dalam perkara aquo ;

d. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KAPAN, DIMANA, dengan CARA APA (Cash/tunai, transfer bank atau transfer ATM, cicilan/bertahap) UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari dan oleh Penggugat serta kepada SIAPA {Tergugat LANGSUNGkah ataukah melalui suatu BADAN USAHA ataukah BADAN HUKUM ataukah kepada PIHAK KETIGA/Investor} UANG sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Penggugat tersebut dan KAPAN DIBUKA Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh ;

e. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*), Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP pada POSITA angka 4 KAPAN, DIMANA, dengan PENDANAAN atau UANG dari MANA dan dari SIAPA untuk masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut DIBANGUN dan DIBUKA / DIRESMIKAN dan DIKELOLA oleh Penggugat ; -----



- f. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*),
Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP KETENTUAN MANA YANG MEWAJIBKAN Tergugat HARUS MEMBERITAHUKAN dan atau MEMINTA IZIN TERLEBIH DAHULU kepada Penggugat dalam hal PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepas.
(*vide angka 13 Posita gugatan Penggugat*) ; -----
- g. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*),
Karena Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN atau TIDAK MENGURAIKAN secara JELAS dan LENGKAP Proses dan HASIL serta PERKEMBANGAN PENDAFTARAN Merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan Nomor Pemohonan J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 tersebut apakah PERMOHONAN PENDAFTARAN tersebut DITOLAK?, apakah Penggugat mengajukan Upaya BANDING MEREK kepada Komisi Banding Merek (KBM) jika pendaftarannya tersebut DITOLAK? *Justru* Penggugat SENDIRI yang MEMPUNYAI ITIKAD TIDAK BAIK Karena Penggugat MENDAFTARKAN MEREK Ayam Lepas yang SAMA DENGAN MEREK Ayam Lepas Tergugat yang TELAH TERDAFTAR dalam Daftar Umum Merek (*vide angka 14 Posita gugatan Penggugat*) ; --
- h. EKSEPSI Tentang GUGATAN Penggugat KABUR (*Obscur Libel*),
Karena TIDAK ADA PERINCIAN PERHITUNGAN KERUGIAN Penggugat baik KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL serta TIDAK ADA TUNTUTAN (*petitum*) GANTI RUGI baik MATERIIL dan IMMATERIIL RIIL yang diderita oleh Penggugat, jika seandainya benar, quod non,



terjadi pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Tergugat TANPA
SEPENGETAHUN Penggugat tersebut ; -----

maka POKOK PERKARA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN lebih
lanjut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh
dalildalil Penggugat dalam surat *Gugatan* tersebut, terkecuali
terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui
benar oleh Tergugat ; --

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian
Dalam Eksepsi tersebut *di atas*, dianggap terulang dan berlaku
kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini, oleh
karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Dalam Pokok Perkara ini ;

3. Tanggapan terhadap dan atas *angka 1, 2, 3* Posita gugatan
PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

3.1. Bahwa TIDAK BENAR bahwa Penggugat BERKENALAN dengan
Tergugat di Lampriet, Banda Aceh, sekitar PERTENGAHAN
tahun 2009 ; -----

3.2. Bahwa TIDAK BENAR Penggugat MENYETORKAN dan atau
MENYERAHKAN atau MEMBERIKAN Investasi berupa UANG
Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



kepada Tergugat ;

3.3. Bahwa BENAR Tergugat dengan ini menyatakan dengan TEGAS dan JELAS bahwa Tergugat TIDAK PERNAH MENERIMA Dana Investasi Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat ; -----

3.4. Bahwa TIDAK BENAR Penggugat TURUT SERTA dan atau ada ANDIL / PERANAN pada saat PEMBUKAAN dan PERESMIAN Gerai Ayam Lepas di Banda Aceh dengan uraian FAKTA HUKUM sebagai berikut :

a. FAKTA HUKUM *Pertama* : Penggugat TIDAK TAHU dan TIDAK dapat MENJELASKAN secara LENGKAP dan JELAS KAPAN dilakukan PEMBUKAAN Gerai PERTAMA Ayam Lepas tersebut?, dan :

b. FAKTA HUKUM *Kedua* : Penggugat TIDAK TAHU dan TIDAK dapat MENJELASKAN secara LENGKAP dan JELAS dimanakah POSISI atau ALAMAT LENGKAP Gerai PERTAMA Ayam Lepas tersebut? ;

3.1. Bahwa *dengan demikian* TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *dalil angka 1, 2, 3 Posita gugatan* Penggugat tersebut TIDAK BERALASAN menurut HUKUM, *oleh karenanya* patut DITOLAK atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya oleh *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan aquo ; -----



4. Tanggapan terhadap dan atas angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11. Posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

4.1. Bahwa TIDAK BENAR PEMBANGUNAN dan Grand Opening Gerai Ayam Lepas MALANG dan Gerai Ayam Lepas Bintaro Walk atas nama PRIBADI Penggugat, melainkan atas nama ANAK PERUSAHAAN PT Rosso Dewe Halal Bergizi ("PT RDHB") ; -----

4.2. Bahwa TIDAK BENAR Penggugat TERLIBAT atau TURUT SERTA atau ada PERANAN atau ada ANDIL dalam PEMBANGUNAN dan PEMBUKAAN serta PENGEMBANGAN dan PENGELOLAAN Gerai Ayam Lepas ("Gerai AL") di Provinsi Aceh {Gerai AL Simpang Tiga; Gerai AL Matang; Gerai AL Lamnyong; Gerai AL Sigli; Gerai AL Simpang Peuniti} atas nama PRIBADI Penggugat, melainkan atas nama ANAK PERUSAHAAN PT Rosso Dewe Halal Bergizi ("PT RDHB") ; -----

4.3. Bahwa TIDAK BENAR Gerai Ayam Lepas ("Gerai AL") di Jabodetabek {Gerai AL Metro Kalimantan (Jakarta Timur), Gerai AL Bojana Tina (Rawamangun, Jakarta Timur), Gerai AL Gading Golden Eye (Kelapa Gading, Jakarta Utara), Gerai AL Cimanggu (Bogor), Gerai AL Cililitan (Jakarta Timur), Gerai AL Kranji (Bekasi), Gerai AL Bintaro Utama (Jakarta Selatan), Gerai AL Jatiwaringin (Jakarta Timur), Gerai AL Pondok Gede (Jakarta Timur), Gerai AL Grand Cakung (Jakarta Timur)} tersebut tertulis



atas nama PRIBADI Penggugat, melainkan atas nama ANAK PERUSAHAAN PT Rosso Dewe Halal Bergizi ("PT RDHB") ;

- 4.4. Bahwa TIDAK BENAR Gerai *Ayam Lepas* ("Gerai AL") di Sumatera dan Jawa Timur, dengan membuka Gerai AL Simpang Patal, Palembang pada 23 November 2011 dan Gerai AL Soekarno Hatta, Malang, Jawa Timur pada 25 Desember 2011 tersebut tertulis atas nama PRIBADI Penggugat, melainkan atas nama ANAK PERUSAHAAN PT Rosso Dewe Halal Bergizi ("PT RDHB") ;

- 4.5. Bahwa TIDAK BENAR Gerai *Ayam Lepas* ("Gerai AL") di beberapa tempat yaitu Gerai AL Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), tanggal 29 Januari 2012, Gerai AL Kisamaun (Tangerang) tanggal 11 Februari 2012, Gerai AL Bratang (Surabaya, Jawa Timur) tanggal 10 April 2012, Gerai AL Klampis (Surabaya, Jawa Timur), tanggal 18 April 2012 tersebut tertulis atas nama PRIBADI Penggugat, melainkan atas nama ANAK PERUSAHAAN PT Rosso Dewe Halal Bergizi ("PT RDHB") ;

- 4.6. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *dalil angka 4 berturut-turut sampai dengan angka 11* Posita gugatan Penggugat tersebut TIDAK BERALASAN menurut HUKUM, oleh karenanya patut DITOLAK atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya oleh *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan aquo ; -----



5. Tergugat adalah PEMAKAI PERTAMA Merek Ayam Lepas dan PENDAFTARAN PERTAMA Merek Ayam Lepas yang BERITIKAD BAIK (Tanggapan atas dan terhadap angka 13, 15, 16, 17, 18 POSITA gugatan Penggugat dan angka 2, 3, 4 PETITUM gugatan Penggugat) : -----

5.1. Bahwa tentang ITIKAD TIDAK BAIK Tergugat sangatlah tidak relevan karena merek 'Ayam Lepas' TELAH TERDAFTAR atas *nama* Tergugat dalam *Daftar Umum Merek* karena merek hanya dapat didaftarkan oleh PEMILIK MEREK yang BERITIKAD BAIK ;

5.2. Bahwa merek 'Ayam Lepas' *atas nama Tergugat* TELAH DIDAFTARKAN sesuai dengan aturan hukum yang ada dan telah memenuhi persyaratan administrasi juga TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 4, 5 maupun Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dengan demikian oleh Direktorat Merek didaftarkan dalam Daftar Umum Merek ;

5.3. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN dan oleh karenanya TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' oleh Tergugat sampai dengan PENERBITAN Sertipikat merek 'Ayam Lepas' atas *nama* Tergugat/SUPARNO,STP oleh Direktorat Merek tersebut, TELAH memenuhi dan melalui semua TAHAPAN, PROSEDUR dan PERSYARATAN pengajuan PERMOHONAN Pendaftaran Merek



sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek, sebagai berikut : -----

a. Tergugat sudah mengajukan permohonan kepada Direktorat Merek
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan
H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") sesuai dengan SYARAT dan TATA CARA
PERMOHONAN (*vide* Pasal 7, 8 dan 10 UU Merek) ;

b. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah melalui
pemeriksaan persyaratan pendaftaran merek (*vide* Pasal 13 dan 14 UU
Merek) ; -----

c. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah diberikan
tanggal penerimaan (*vide* Pasal 15 UU Merek) ; -----

d. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' sudah melalui
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF (*vide* Pasal 18, 19 dan 20 UU Merek) ;

e. Permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' telah DIUMUMKAN
dalam *Berita Resmi Merek* (*vide* Pasal 21 UU Merek) ;

f. Pengumuman pendaftaran merek 'Ayam Lepas' dalam Berita Resmi
Merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan (*vide* Pasal 22 dan 23 UU Merek) ;

g. Selama merek 'Ayam Lepas' DIUMUMKAN, Penggugat TIDAK
PERNAH MELAKUKAN KEBERATAN dan SANGGAHAN (*vide* Pasal 24 dan
25 UU Merek) ; -----



h. Karena tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat, Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I. ("Direktorat Merek") pada tanggal 25 Oktober 2011 MENERBITKAN dan MEMBERIKAN Sertifikat Merek 'Ayam Lepas' kepada Tergugat (*vide* Pasal 27 UU Merek) ;

i. Setelah merek "'Ayam Lepas' terdaftar, maka merek 'Ayam Lepas' menurut undang-undang mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal PENERIMAAN yaitu sejak tanggal 28 Juni 2010 (*vide* Pasal 28 UU Merek) ; -----

5.1. Bahwa dari ketentuan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun Penjelasan, terlihat bahwa untuk MENENTUKAN ADA atau TIDAK ADANYA suatu ITIKAD TIDAK BAIK di dalam pendaftaran suatu merek maka haruslah mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut (unsur-unsur tersebut terkait satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya) : -----

- a. MENDAFTARKAN MEREKnya secara LAYAK dan JUJUR ; --
- b. TIDAK ADA NIAT untuk MEMBONGCENG, MENIRU atau MENJIPLAK KETENARAN MEREK PIHAK LAIN demi KEPENTINGAN USAHANYA ; -----
- c. MENIMBULKAN KONDISI *PAERSAINGAN Curang*, MENGECOH, atau MENYESATKAN KONSUMEN ; -----

5.1. Bahwa unsur-unsur Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun Penjelasan tersebut dihubungkan dengan



FAKTA HUKUM pendaftaran 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat,
maka dapat disusun sebagai suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK
TERBANTAHKAN dan oleh karenanya TELAH TERBUKTI
menurut HUKUM atas dan akan hal-hal sebagai berikut :

No.	Unsur-unsur Pasal 4 UU Nomor	Uraian FAKTA HUKUM pendaftaran 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat
1	15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun Penjelasan MENDAFTARKAN MEREKnya secara LAYAK dan JUJUR	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' oleh Tergugat sampai dengan PENERBITAN Sertipikat merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat/SUPARNO, STP oleh Direktorat Merek tersebut, TELAH memenuhi dan melalui semua TAHAPAN, PROSEDUR dan PERSYARATAN pengajuan PERMOHONAN Pendaftaran Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2	TIDAK ADA NIAT untuk MEMBONCENG, MENIRU atau MENJIPLAK KETENARAN MEREKPIHAK LAIN demi KEPENTINGAN USAHANYA	<ul style="list-style-type: none">• selama 3 (tiga) bulan merek 'Ayam Lepas' tersebut DIUMUMKAN dalam Berita Resmi Merek, TIDAK PERNAH ADA yang MELAKUKAN KEBERATAN dan SANGGAHAN baik dari PIHAK LAIN yang MENGAKU sebagai PEMILIK / PEMEGANG MEREK 'Ayam Lepas' TERLEBIH DAHULU SEBELUM Tergugat MENDAFTARKAN merek 'Ayam Lepas' termasuk dari Penggugat (vide Pasal 21 jjs Pasal 24 dan 25 jjs Pasal 22 dan 23 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) ;
3	MENIMBULKAN KONDISI Persaingan Curang, MENGECOH, atau MENYESATKAN KONSUMEN	<ul style="list-style-type: none">• TIDAK PERNAH ADA PEMILIK Merek 'Ayam Lepas' yang TELAH memiliki KETENARAN terlebih dahulu sebelum Tergugat MENDAFTARKAN Merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat ;• KONDISI Persaingan Curang, MENGECOH, atau MENYESATKAN KONSUMEN TIDAK TERJADI karena Tergugat TELAH menyerahkan PENGGUNAAN, PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN Merek 'Ayam Lepas' tersebut HANYA kepada PT



Rosso Dewe Halal Bergizi beserta
Anak Perusahaannya SAJA ;

5.1. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan pendaftaran merek 'Ayam Lepas' oleh Tergugat sampai dengan PENERBITAN Sertipikat merek 'Ayam Lepas' atas nama Tergugat/SUPARNO,STP oleh Direktorat Merek tersebut TELAH memenuhi dan melalui semua TAHAPAN, PROSEDUR dan PERSYARATAN pengajuan PERMOHONAN Pendaftaran Merek serta TELAH juga MEMENUHI Ketentuan Hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena telah MENDAFTARKAN MEREKnya secara LAYAK dan JUJUR TANPA NIAT APAPUN untuk MEMBONCENG. MENIRU atau MENIRU KETENARAN MEREK MILIK pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, dengan demikian Tergugat dapat dikualifisir sebagai PEMAKAI PERTAMA Merek Ayam Lepas dan PENDAFTARAN PERTAMA Merek Ayam Lepas yang BERITIKAD BAIK, oleh karenanya Tergugat harus MEMPEROLEH PERLINDUNGAN MEREK berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ;

5.2. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN KETENTUAN yang MENGIKAT, MENGATUR dan MENENTUKAN serta MEWAJIBKAN Tergugat HARUS MEMBERITAHUKAN dan atau MEMINTA IZIN



TERLEBIH DAHULU kepada Penggugat dalam hal PENGAJUAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Ayam Lepaas ;

5.3. Bahwa TIDAK ADA PERINCIAN PERHITUNGAN KERUGIAN
Penggugat baik KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL serta
TIDAK ADA TUNTUTAN (*petitum*) GANTI RUGI baik MATERIIL
dan IMMATERIIL RIIL yang diderita oleh Penggugat, jika
seandainya benar, quod non, terjadi pendaftaran merek Ayam
Lepaas oleh Tergugat TANPA SEPENGETAHUN Penggugat
tersebut ;

5.4. Bahwa *dengan demikian* TELAH TERBUKTI menurut HUKUM
bahwa *dalil angka 13, 15, 16, 17, 18 POSITA gugatan* Penggugat
dan *angka 2, 3, 4 PETITUM gugatan* Penggugat tersebut TIDAK
BERALASAN menurut HUKUM, *oleh karenanya* patut DITOLAK
atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya oleh *Majelis Hakim*
yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan aquo ;

6. Penggugat adalah Penggugat yang TIDAK BENAR dan
BERITIKAD TIDAK BAIK (Tanggapan atas dan terhadap *angka 14*
POSITA *gugatan* Penggugat) :

6.1. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang TIDAK BENAR dan
BERITIKAD TIDAK BAIK karena :



- a. Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013 TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN Merek Ayam Lepas yang SAMA DENGAN MEREK Ayam Lepas Tergugat yang TELAH TERDAFTAR dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor PERMOHONAN J002013062491, tertanggal 12 Februari 2013 (*vide angka 14 POSITA gugatan* Penggugat) ; -----
- b. Selama 3 (tiga) bulan merek 'Ayam Lepas' tersebut DIUMUMKAN dalam *Berita Resmi Merek*, Penggugat TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEBERATAN dan SANGGAHAN (*vide Pasal 21 jjs Pasal 24 dan 25 jjs Pasal 22 dan 23 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*) ;

 - 6.1. Bahwa berdasarkan uraian FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN di atas tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa Penggugat adalah Penggugat yang TIDAK BENAR dan BERITIKAD TIDAK BAIK ; -----
 - 6.2. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *dalil angka 14 POSITA gugatan* Penggugat tersebut TIDAK BERALASAN menurut HUKUM, *oleh karenanya* patut DITOLAK atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya oleh *Majelis Hakim* yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan aquo ;
7. Bahwa satu dan lain hal, TELAH TERBUKTI bahwa gugatanPenggugat adalah merupakan sesuatu PEMUTARBALIKAN FAKTA, TIDAK



BENAR, dan TIDAK BERDASAR oleh karenanya patut dan adil gugatan
Penggugat tersebut dinyatakan DITOLAK seluruhnya ; -----

8. Bahwa dengan demikian patut dan adil, apabila dalil-dalil Penggugat
tersebut DITOLAK SELURUHnya atau setidaknya dikesampingkan serta
tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang terhormat yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

9. Bahwa oleh karena Penggugat aquo tidak didasarkan kepada dalil-dalil
serta telah tidak pula dilandasi dasar dan alasan hukum yang sah dan
dipertanggungjawabkan menurut hukum serta tanpa disertai dengan
buktibukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar dan
patut serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa
dan mengadili perkara aquo, berkenan menolak atau setidaknya
mengesampingkan gugatan Penggugat aquo seluruhnya ; -----

10. Bahwa Tergugat adalah PEMAKAI PERTAMA (azas deklaratif) dan
PENDAFTAR PERTAMA (azas konstitutif) di Indonesia, karenanya
Tergugat adalah PEMAKAI MEREK dan PENDAFTAR MEREK yang
BERITIKAD BAIK yang DILINDUNGI oleh HUKUM di Indonesia (vide
kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 400 K/Pdt.Sus/2011
tanggal 10 November 2011). Oleh karenanya adalah wajar dan patut
serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo, berkenan MENOLAK atau setidaknya
MENYATAKAN gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet
ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat aquo SELURUHnya ;



11. Bahwa secara ANALOGI gugatan pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan secara ITIKAD TIDAK BAIK, dapat diindentikkan dengan UPAYA PERLAWANAN atau BANTAHAN terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewisjde*) dalam suatu perkara perdata, dimana dalam hal PERLAWANAN / BANTAHANnya TIDAK TERBUKTI, maka pengadilan akan MENYATAKAN bahwa PELAWAN / PEMBANTAH adalah PELAWAN / PEMBANTAH yang TIDAK BENAR dan BERITIKAD TIDAK BAIK dan selanjutnya menyatakan bahwa TERLAWAN / TERBANTAH adalah TERLAWAN / TERBANTAH yang BENAR dan BERITIKAD BAIK ;

Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat adalah PEMAKAI PERTAMA (*azas deklaratif*) dan PENDAFTAR PERTAMA (*azas konstitutif*) merek Ayam Lepas di Indonesia, karenanya Tergugat adalah PEMAKAI PERTAMA MEREK dan PENDAFTAR MEREK Ayam Lepas yang BERITIKAD BAIK yang DILINDUNGI oleh HUKUM di Indonesia ;

Bahwa dengan menerapkan ANALOGI HUKUM tersebut dan sesuai dengan *asas* hukum acara perdata bahwa peradilan diselenggarakan secara CEPAT, SEDERHANA dan BIAYA RINGAN, meskipun dan TIDAK PERLU ada gugatan REKONPENSI, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dapat MENJATUHKAN Putusan Akhir dengan amar TAMBAHAN menyatakan SERTIPIKAT MEREK No. Pendaftaran IDM000327853 dengan tanggal pendaftaran 25 Oktober 2011 dengan nama merek Ayam Lepas *atas nama* Tergugat/



SUPARNO,STP adalah SAH dan BERHARGA, dengan segala akibat hukumnya dan juga menyatakan Tergugat sebagai PEMAKAI PERTAMA MEREK Ayam Lepaas dan PENDAFTAR MEREK Ayam Lepaas yang BENAR dan BERITIKAD BAIK yang DILINDUNGI oleh HUKUM ;

12. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas TELAH diperoleh suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN dan oleh karenanya TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa gugatan Penggugat aquo TIDAK MEMENUHI ketentuan Pasal 68 jis Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Oleh karenanya adalah wajar dan patut serta adil, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan MENOLAK atau setidaknya MENYATAKAN gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat aquo SELURUHnya ; -----

13. Bahwa karena gugatan Penggugat DITOLAK untuk SELURUHnya, maka BIAYA PERKARA seluruhnya harus DIBEBANKAN kepada Penggugat ;

MAKA berdasarkan Fakta-fakta hukum sebagaimana hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. MENOLAK *gugatan* Penggugat SELURUHnya *atau setidaknya* menyatakan *gugatan* Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan beritikad tidak baik ;

3. Menyatakan SERTIPIKAT MEREK No. Pendaftaran IDM000327853 dengan tanggal pendaftaran 25 Oktober 2011 dengan nama merek Ayam Lepas atas *nama* Tergugat/SUPARNO,STP adalah SAH dan BERTHARGA, dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan Tergugat sebagai PEMAKAI PERTAMA MEREK Ayam Lepas dan PENDAFTAR MEREK Ayam Lepas yang BENAR dan BERITIKAD BAIK yang DILINDUNGI oleh HUKUM ; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; ---

Atau : Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar-dasar gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

Halaman 59 dari 98
Putusan No.01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan



1. Fotokopi Akta Investasi No.0811001A PT. Rosso Dewe Halal Bergizi (RDHB) tertanggal 01 Agustus 2011 a.n. A. Syaiful Bahri, S.Sos., senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-01 ;

2. Fotokopi Akta Investasi No.0811004A PT. RDHB tertanggal 01 Agustus 2011 a.n. A. Syaiful Bahri, S.Sos., senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-02;

3. Fotokopi Akta Investasi No.0511012A PT. RDHB tertanggal 02 Mei 2011 a.n. A. Syaiful Bahri, S.Sos., senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-03 ;

4. Fotokopi Akta Investasi No.0511010A PT. RDHB tertanggal 02 Mei 2011 a.n. A. Syaiful Bahri, S.Sos., senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-04 ;

5. Fotokopi Akta Investasi No.0811005A PT. RDHB tertanggal 01 Agustus 2011 a.n. A. Syaiful Bahri, S.Sos., senilai Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-05;
6. Fotokopi Akta Investasi No.0811008A PT. RDHB tertanggal 01 Agustus 2011 a.n. A. Syaiful Bahri, S.Sos., senilai Rp 75.000.000,-



(tujuh puluh lima juta rupiah),bermeterai dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P-06;

7. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Merek, tertanggal 12 Februari 2013, Pemohon A. Syaiful Bahri, S.Sos., bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-07 ;

8. Fotokopi Sertifikat Merek Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tertanggal 25 Oktober 2011, a.n. Suparno, STP., bermeterai tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-08 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi AGUS PURNOMO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat mempunyai warung Ayam Lepas dekat rumah saksi di Jalan MT. Haryono Malang Jawa Timur sejak tanggal 4 Maret 2010, dan saksi adalah Ketua RT di Jl. MT.Haryono tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui merek warung makan Penggugat, nama warung makan Penggugat adalah "Ayam Lepas" ;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suparno dan saksi tidak mengetahui perihal pendaftaran merek Ayam lepaas ;

2. Saksi SAROH :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1999 karena Penggugat adalah salah satu kolega bisnis saksi ;

- Bahwa bisnis usaha yang dijalani Penggugat saat ini adalah membuka warung makan yang bernama Ayam Lepas ;

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui Penggugat membuka rumah makannya pada tahun 2009 ;

- Bahwa saksi mengetahui merek rumah makan Ayam Lepas dari flat gerai yang terletak di depan rumah makan milik Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah makan milik Penggugat berlokasi di Grand Cakung Rawamangun, Kelapa Gading, Bekasi, dan Kalimalang, kemudian di Bogor, Bintaro Sektor 5, Bintaro Sektor 9, ada juga di Palembang, dan saksi ikut terlibat dalam semua pembangunan rumah makan Ayam Lepas milik Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat pertama kali membuka rumah makannya di Jakarta berlokasi di Kalimalang sekitar bulan Maret 2011, selain



itu Penggugat juga membuka di Surabaya dan Malang ;

- Bahwa sebelum menjadi seorang Pengusaha rumah makan, Penggugat dahulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI ;

- Bahwa saksi mengenal Hafis, dia adalah orang yang membuat bumbu-bumbu masakan di rumah makan milik Penggugat dan Hafis adalah lulusan sarjana tataboga dari perguruan tinggi di Malang ; --
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Roso Dewe Jayakarta yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat di Aceh, dan setahu saksi jabatan Penggugat di PT. Roso Dewe Jayakarta adalah sebagai Pemegang Saham ;

- Bahwa saksi pernah mengirimkan email kepada Tergugat dan perintah Penggugat pada tahun 2011 mengenai izin pemasangan lampu Neonbox bertuliskan Ayam Lepas dalam pembangunan Gerai rumah makan Ayam Lepas di Grand Cakung dan Metro Kalimantan ;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 Penggugat pernah membuat merek lain untuk rumah makannya yaitu AyamQu ;



- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi perihal asal-usul pembuatan merek Ayam Lepas ;

3. Saksi HANANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah tinggal di Aceh pada tahun 2008-2010 akhir atau awal tahun 2011, dengan mengontrak satu unit kamar dari rumah tinggal di dekat rumah saksi ;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Penggugat yang mengenalkan Tergugat kepada saksi dan menerangkan bahwa mereka akan membuka usaha warung makan yang bernama Ayam Lepas ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang PNS yang bekerja di Lingkungan Bea & Cukai Kementerian Keuangan R.I Kanwil Aceh, dan Penggugat juga aktif di usaha AMWAY sejenis usaha produk seperti CNI Multi Level Marketing (MLM), setelah usaha itu menurun barulah ia membuka usaha rumah makan Ayam Lepas ;

- Bahwa rumah makan Ayam Lepas di Banda Aceh ada di depan sekolah SMAN 3 Lampriet Banda Aceh ;



- Bahwa bisnis rumah makan Ayam Lepas adalah bisnis bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa benar Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi untuk diserahkan kepada Tergugat di Lamnyong ;

- Bahwa uang saksi yang dipinjam oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman itu digunakan untuk menyewa tanah untuk mendirikan rumah makan Ayam Lepas di Lamnyong ;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah makan Ayam Lepas yang didirikan di Banda Aceh ada 4 (empat) tempat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajak saksi untuk makan di rumah makan miliknya yang berada di Banda Aceh ;

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Penggugat untuk membuka gerai Ayam Lepas di Jakarta adalah teman saksi yang bernama KUSNO dan kemudian dilaksanakan oleh WILDI di Bintaro ;

- Bahwa pada saat peresmian pembukaan rumah makan Ayam Lepas yang di Bintaro, Tergugat hadir, di mana saat itu Penggugat masih tinggal di Aceh dan masih bekerja sebagai PNS di Aceh ; ---



- Bahwa dahulu pada tahun 2010 Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat ingin berhenti menjadi seorang PNS dan lebih menekuni usaha rumah makan Ayam Lepas miliknya ;

- Bahwa saksi pernah makan di rumah makan Ayam Lepas milik Penggugat di Aceh dan saksi juga beberapa kali membawa tamu-tamu saksi dari Jakarta untuk makan di rumah makan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000327853 dengan tanggal pendaftaran 25 Oktober 2011 dengan nama merek "Ayam Lepas" atas nama Suparno,STP yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Direktur Merek Ditjend Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 ; -
2. Fotokopi Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 17 Juni 2010 a.n. Suparno, STP., bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1A;
3. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Aceh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 17 Juni 2010 No.W.1.HI.06.01-209 Perihal Permintaan Pendaftaran Merek Jasa Kelas 43, ditujukan kepada Direktur Merek Ditjend HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1B ; -----
4. Fotokopi Surat Direktur Merek Ditjend Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI No.HKI.4-HI.06.06.06-115/2013



- tertanggal 03 Juni 2013 perihal Tanggapan, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2 ; -----
5. Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (LN RI Tahun 2001 Nomor 110, TLN RI Nomor 4131), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3 ; -----
6. Fotokopi Kutipan pendapat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Rizamanto Winata, S.H., berkenaan dengan pengertian ITIKAD TIDAK BAIK atau ITIKAD BURUK, dikutip dari dalam buku Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4A ; -----
7. Fotokopi Kutipan pendapat Prof. Tim Lindsey, dkk., berkenaan dengan pengertian ITIKAD BAIK dalam Pendaftaran Merek, dikutip dari dalam buku tim Lindsey, et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cet. 5, (Bandung : PT. ALUMNI,2006), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4B ; -----
8. Fotokopi Kutipan pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad berkenaan dengan Pembatalan MEREK, dikutip dari dalam buku Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4C ; -----
9. Fotokopi Kutipan pendapat Hery Firmansyah berkenaan dengan Mekanisme Pembatalan Merek, dikutip dari dalam buku Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4D ; -----



10. Fotokopi Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, dikutip dari dalam buku Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Merek, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4E ; -----
11. Fotokopi Kutipan pendapat Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, S.H., berkenaan dengan Pembatalan MEREK, dikutip dari dalam buku Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-undang Merek Baru Tahun 2001, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4F ; -----
12. Fotokopi Rekapitulasi Bukti Pembayaran Pajak Rumah Makan AYAM LEPAAS (“RM Ayam Lepas”) untuk periode tahun 2009 mulai bulan Pebruari 2009 sampai dengan Januari 2010, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5A ; -----
13. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. SPK/05/XI/2009 tanggal 02 Nopember 2009 antara PRIMKOPAD Kodim 0101/Aceh Besar dengan SUPARNO, STP selaku Pimpinan Usaha Warung tenda “Ayam Lepas Roso Dw” (“SPK PRIMKOPAD Kodim 0101/Aceh Besar-Ayam Lepas Roso DW tanggal 02 Nopember 2009), bermeterai tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T-5B ; -----
14. Fotokopi Berita dengan judul “Ayam Lepas Omzetnya “Sepedas Rasanya”, Rubrik News, Majalah Info Franchise Indonesia Edisi terbit 10/ V/Oktober 2010, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5C ; -----
15. Fotokopi Berita dengan judul “Suparno Hobi Mengambil Risiko”, Rubrik Tokoh, majalah Info Franchise Indonesia Edisi terbit 5/VI/Mei/2011, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5D ; -----



16. Fotokopi Berita dengan judul “Ayam Lepas Roso”, Rubrik Tokoh, majalah Aceh Economic Review Edisi terbit Juli-September 2011, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5E ; -----
17. Fotokopi Berita dengan judul “Ayam Lepas Teruskan Pelepasan Gerai di Seluruh Indonesia dan mancanegara pada 2012”, Rubrik The Best Growing Franchise & Business Opportunity 211, majalah Info Franchise Indonesia Edisi terbit 12/VI/Desember 2011, bermeterai diberi tanda T-5F; -----
18. Berita Internet dengan judul “Ayam Lepas Daftarkan Merek Dagang ke KEMENKUMHAM,” Rubrik Serambi, Sub Rubrik HUKUM, dipublikasikan pada SELASA, 28 Pebruari 2012, media online The Globe Journal, dengan web address, bermeterai dan diberi tanda T-5G ; -----
19. Fotokopi Berita dengan judul “Ayam Lepas Akomodir Kepentingan Semua Stakeholder”, Rubrik Franchise Utama, majalah Info Franchise Indonesia Edisi terbit 3/VII/Maret 2012, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-H ; -----
20. Fotokopi Berita dengan judul “Survei Franchise & BO Best Choice 2012, Sekali lagi, ini dia Merek-merek yang “Layak” Comot,” Rubrik Testimoni Best Choice, majalah Info Franchise Indonesia Edisi terbit 3/VII/Maret 2012, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5I ; -----
21. Fotokopi Berita dengan judul “Ayam Lepas Investor Bisa Mendapat 8%-12%,” Rubrik Franchise Utama, majalah INFO FRANCHISE INDONESIA Edisi terbit 9/VIII/September 2012, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5J ; -----



22. Fotokopi Berita dengan judul “Ayam Lepas Target Ayam Lepas”, Rubrik Info Usaha, Tabloid INFO Business Opportunity Indonesia Edisi terbit IX/III/September 2012, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5K ; -----
23. Berita Internet dengan judul “Karyawan Ayam Lepas Sumbang Rp. 50 Juta untuk Palestina”, Rubrik Nanggroe, Tabloid Serambinews.com Edisi publikasi Sabtu, 17 Nopember 2012, bermeterai dan diberi tanda T-5L ;
24. Berita Internet dengan judul “Inspirasi Suparno, Suparno terpuruk, bisa bangkit karena ayam,” Rubrik Inspirasi, portalonline www.kontan.co.id diakses 30 Mei 2013, bermeterai dan diberi tanda T-5M ; -----
25. Fotokopi Berita “Ucapan Selamat kepada Suparno, STP, Founder Ayam Lepas,” iklan di harian Serambikutaraja, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5N ; -----
26. Fotokopi Surat PT. RDHB yang ditujukan kepada Kuasa Hukum SUPARNO, STP, No. 212/RDHB/OPS/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 Hal Tanggapan atas Surat Saudara No : 03/L&R/VI/2013, tertanggal 05 Juni 2013, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6A ; -----
27. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama PT.RDHB yang ditujukan kepasar seluruh Direktur Anak Perusahaan PT RDHB No. 001/RDHB/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penetapan Standar Baku Persentasi Penyetoran Kewajiban, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6B ; -----
28. Fotokopi PERJANJIAN tertanggal 12-12-2011 antara SUPARNO, STP dengan PT Rosso Dewe Halal Bergizi yang telah dilegalisasi oleh Husnaina Aflinda, S.H., Notaris di Kab. Aceh Besar dengan legalisasi



Nomor 88/L/HA/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6C ; -----

29. Berita Internet berupa Surat PT RDHB yang ditujukan kepada PT RDJ tertanggal 04 Desember 2012 No. 163/RDHB/OPS/XII/2012 perihal Invoice Persentasi Penjualan Nopember 2012, bermeterai dan diberi tanda T-6D ; -----

30. Berita Internet berupa Invoice Persentase Penjualan Nopember 2012, bermeterai dan diberi tanda T-6E ; -----

31. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rosso Dewe Halal Bergizi No. 10 tanggal 17-01-2011 dibuat oleh Husnaina Aflinda, S.H., Notaris di Kabupaten Aceh Besar, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6F ; -----

32. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05779AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Pebruari 2011 tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6G ; -----

33. Fotokopi Surat PT. Rosso Dewe Jayakarta ("PT.RDJ") No. 14.1/RDJ-Dir/IV/2012 tanggal 14 April 2012 perihal tanggapan atas surat Dirut RDHB tentang Presentase RDJ yang ditandatangani oleh Ahmad Syaiful Bahri, S.Sos., bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7A ;

34. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rosso Dewe Jayakarta No.10 tanggal 28-03-2011 dibuat oleh Husaina Aflinda, S.H., Notaris di Kab. Aceh Besar, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7B ;



- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena saksi pernah bekerja dengan Tergugat dari Tahun 2009-2011, dengan jabatan sebagai staff dan menjadi Public Relation yang bertugas bagaimana menjalin kerja sama Ayam Lepas dan mempromosikan Ayam Lepas kepada pihak yang mau menjadi investor melalui Al-Tijarah Manajemen (ATM) dengan pola bagi hasil ;

- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sebagai salah satu Investor di rumah makan Ayam Lepas ;

- Bahwa sepengetahuan saksi perintis pertama kali rumah makan Ayam Lepas adalah Tergugat ;

- Bahwa sebelum Penggugat bekerjasama dengan Tergugat, Tergugat ada bekerja sama dengan Hanna yang menjadi Investor juga melalui Al-Tijarah Manajemen (ATM) ;

- Bahwa yang berperan dalam merencanakan bagaimana Investasi di Ayam Lepas dari masing-masing Investor adalah saksi ;

- Bahwa yang mendaftarkan merek Ayam Lepas di Departemen Kementerian Hukum dan Ham RI di Aceh adalah Tergugat dan saksi ikut menemani Tergugat untuk mendaftarkan merek tersebut ; -----



- Bahwa setahu saksi pembukaan gerai Ayam Lepaas pertamakali di Lampriet, kemudian di Simpang Tiga ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemilik gerai Ayam Lepaas adalah Tergugat karena saksi yang membagi deviden untuk usaha tersebut dan Penggugat adalah sebagai Investor saja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah sebagai Investor dalam usaha ini karena para Investor hanya diberikan keuntungan sebesar 10% dari penjualan, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa Penggugat hanya sebagai Investor ;

- Bahwa yang menciptakan kata-kata Ayam Lepaas dan mendesain tampilan Ayam Lepaas termasuk komposisi warnanya adalah Badrul N, yang merupakan Asisten Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akte Pendirian untuk gerai Ayam Lepaas ;

2. Saksi ACHMAD MUDHAR MUZAKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi kerja pada Tergugat, dan saksi juga kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;



- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena pada tahun 2010 saksi disuruh Penggugat untuk menjemput Tergugat di Sunter, Jakarta Utara, dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat adalah pemilik gerai Ayam Lepas di Aceh ;

- Bahwa Alasan Penggugat mengundang Tergugat untuk datang ke Jakarta waktu itu karena Penggugat ingin membuka gerai Ayam Lepas di Jakarta sehingga Penggugat mengundang Tergugat untuk datang ke Jakarta ;

- Bahwa pada waktu itu Penggugat membuka gerai Ayam Lepas di Jakarta tepatnya di Kali Malang dan Bintaro ;

- Bahwa sewaktu akan membuka Ayam Lepas di Jakarta, Penggugat ada meminta izin kepada Tergugat untuk membuka gerai Ayam Lepas di Jakarta dan Tergugat pun memberikan izin kepada Penggugat untuk membuka gerai Ayam Lepas di daerah tersebut ;
- Bahwa Penggugat ada mengajak saksi untuk ikut bergabung dalam usaha rumah makan Ayam Lepas tersebut, dan pada saat itu Penggugat masih aktif dinas di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI di Aceh dan belum cuti ;

- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Bea & Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara, Penggugat mulai aktif lagi dan merealisasikan



keinginannya untuk mengelola dan mengembangkan gerai-gerai Ayam Lepas di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) ;

- Bahwa Penggugat mulai mengelola gerai Ayam Lepas di bawah naungan PT. Roso Dewe Jayakarta (PT.RDJ) yang Manajemennya berkantor di Grand Cakung dan didirikan pada tahun 2011, dan saksi diajak oleh Penggugat untuk mengelola Ayam Lepas pada Maret 2011, di unit gerai Metro Bekasi, Kalimantan, di mana Penggugat sebagai Direktur PT.RDJ dan saya sebagai Manager di sana ; -----
- Bahwa PT.RDJ merupakan anak perusahaan dari PT. Roso Dewe Halal Bergizi (PT.RDHB) yang terletak di Aceh, dan Penggugat serta Tergugat memiliki saham di PT.RDJ ; -----
- Bahwa Nilai saham yang dimiliki Penggugat di PT. RDJ sebesar 45 % dan di PT. RDHB 54 % ; -----
- Bahwa saksi mengetahui gerai Ayam Lepas pertama kali dibuka berlokasi di Aceh dari pemberitahuan Penggugat kepada saksi ; -----
- Bahwa Tergugat tidak selalu hadir dalam pembukaan (opening) gerai Ayam Lepas di Jabodetabek, tetapi sebelum Penggugat membuka gerai Ayam Lepas di Jabodetabek, Penggugat terlebih dahulu minta persetujuan dari Tergugat dan dari PT. RDHB ; -----



- Bahwa tidak semua gerai Ayam Lepas yang telah dibangun diprakarsai oleh Penggugat, biasanya ada proposal dari Penggugat selaku Direktur PT.RDJ yang ditujukan kepada PT. RDHB, lalu nanti proposal tersebut dinilai oleh Tim PT.RDHB termasuk survei lapangan, kalau layak barulah ditawarkan kepada Investor, setelah dana Investor cukup barulah dibangun dan dibuka gerai Ayam Lepas tersebut ;

- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Merk Ayam Lepas atas nama Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam bukti T-1 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dan saksi membenarkan keberadaan bukti T-1 tersebut ;

- Bahwa total gerai Ayam Lepas yang dikelola PT.RDJ semasa dipimpin oleh Penggugat di wilayah Jabodetabek sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah mengelola 11 (sebelas) unit gerai Ayam Lepas ;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur PT.RDJ berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam bukti T-7D, T-7E, T-7F yang telah dibenarkan oleh saksi ketika bukti T-7D, T-7E, T-7F tersebut diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ;



Tergugat?”, lalu saksi jawab “Ya pak, sebentar lagi” kemudian
Penggugat saksi pertemuan dengan Tergugat ;

- Bahwa Gerai Ayam Lepas pertama kalinya dibuka di Lampriet,
kemudian di Simpang Tiga sekitar April 2010, kemudian di Peuniti
Agustus 2010, kemudian buka gerai di Lamnyong, kemudian di
Langsa dan di Matang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah investasi Penggugat
yang ditanamkan di rumah makan Ayam Lepas ;

- Bahwa Penggugat tertarik setelah mendengar penjelasan
Tergugat tentang investasi usaha tersebut dan jadilah Penggugat
sebagai investor gerai-gerai Ayam Lepas ;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki keterlibatan dalam pendirian,
pembukaan, pengelolaan dan pengurusan gerai Ayam Lepas di
Aceh, Penggugat hanya sebagai Investor atas gerai Ayam Lepas
di Simpang Tiga, Lamnyong dan Peuniti ;

- Bahwa Penggugat merupakan pimpinan dari PT.RDJ yang
merupakan anak perusahaan dari PT. RDHB, untuk mengelola
gerai Ayam Lepas di wilayah Jabodetabek ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembukaan gerai Ayam Lepas di Jakarta dan sekitarnya karena tidak pernah terjun langsung ke Jakarta ;

- Bahwa yang menjadi pendiri dan pemilik nama Ayam Lepas adalah Tergugat ;

4. Saksi WAHID NURUDDIN :

- Bahwa saksi bekerja dan ikut dengan Tergugat sejak tahun 2008 sebagai Manager Lapangan ;

- Bahwa usaha rumah makan yang ditekuni Tergugat sebelum membuka usaha rumah makan Ayam Lepas adalah usaha rumah makan Ayam Penyet Surabaya, Ayam Presto, Ayam Pedas dan yang terakhir adalah Ayam Lepas ;

- Bahwa Tergugat sempat ada melakukan pergantian nama untuk usahanya, pada tahun 2009 Ayam Penyet Surabaya diganti menjadi Ayam Presto, dan sekitar 1,5 bulan kemudian Ayam Presto diganti menjadi Ayam Lepas ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada saat bertemu di Simpang Lima dan pada waktu itu gerai Ayam Lepas memang sudah ada,



tapi saksi lupa pada tahun berapa ;

- Bahwa Tergugat bekerjasama dengan PRIMKOPAD Kodim dan meminta izin kepada KODIM tetapi harus ikut Badan Hukum Koperasi Kodim, untuk itu Tergugat harus koordinasi dengan Ketua Koperasi Kodim yang disetujui dan diketahui Dandim, yang dituang dalam Surat Perjanjian, sebagaimana sesuai dengan bukti T-5B ; -----
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pembayaran pajak rumah makan Ayam Lepas kepada pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2009 untuk periode Pebruari 2009-Januari 2010, dan pada waktu itu pembayaran pajak tersebut dilakukan setiap bulannya ke Dinas Pendapatan Daerah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang investasi Penggugat di gerai Ayam Lepas ;

- Bahwa sewaktu persiapan pembukaan di Malang, Jawa Timur, saksi mengirimkan Patra, seorang karyawan bagian produksi yang meracik bumbu sekaligus Koki Ayam Lepas di Lampriet, Banda Aceh dan sekaligus untuk melakukan Training kepada Koki yang ada di gerai Ayam Lepas di Malang ;

- Bahwa yang membantu operasional dalam pembukaan Ayam Lepas di Jakarta adalah saksi atas permintaan dari Tergugat,



saksi ikut membantu operasional untuk opening gerai Ayam Lepas di Metro Bekasi, Jawa Barat, dan saya juga diminta untuk membantu operasional untuk opening gerai Ayam Lepas di Cakung, Jakarta Timur, Gerai Ayam Lepas di Cimanggu, Bogor dan juga Gerai Ayam Lepas di Kranji, Bekasi ;

5. Saksi M. BADRUL YAMAN :

-
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2007 di Banda Aceh ;
 - Bahwa nama perusahaan Tergugat yaitu Al-Tijarah Manajemen (ATM) yang mengkoordinir Nasabah / Investor yang akan berinvestasi dalam pembiayaan gerai rumah makan Ayam Penyet Surabaya di Aceh, gerai rumah makan Ayam Presto di Aceh, lalu gerai rumah makan Ayam Pedas di Aceh dan akhirnya gerai rumah makan Ayam Lepas di Aceh ;

-
- Bahwa arti dari nama Ayam Lepas adalah sambelnya ulek pas pedasnya, dan plang nama / merek Ayam Lepas dipasang di luar tenda warung Ayam Lepas pada tanggal 4 Oktober 2009 di Lamriet, Banda Aceh ;

-
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pembuatan merek Ayam Lepas, dari mendesain hingga ke percetakan ;
-



- Bahwa saksi mendengarnya merek tersebut akan didaftarkan pada tahun 2010 ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2010 semenjak Penggugat sering datang ke Kantor Tergugat, setelah dibukanya gerai warung tenda rumah makan Ayam Lepas di Lampriet, Banda Aceh ;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk memberikan softcopy desain Ayam Lepas dalam format corel draw kepada Penggugat, saksi copy ke dalam Hardisk Eksternal milik Penggugat berbentuk segi empat, yang kemudian dibawa ke Malang oleh Penggugat, untuk digunakan pada pembukaan gerai Ayam Lepas di Malang ;

6. Saksi PATRA ARDIANSYAH :

- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2007 sebagai seorang koki di Lampriet, Banda Aceh ;

- Bahwa sepengetahuan saksi usaha pertama Tergugat adalah Ayam Penyet Surabaya cabang dari Medan, kemudian diganti menjadi Ayam Presto dan kemudian diganti menjadi Ayam Pedas hingga akhirnya menjadi Ayam Lepas ;



- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat Investor dari beberapa unit Gerai Ayam Lepas ;

- Bahwa Tergugat hadir pada saat pembukaan Ayam Lepas di Malang Jawa Timur, saksi mengenal Hafis di Malang pada waktu pembukaan gerai Ayam Lepas di Jalan M.T. Haryono Malang, di mana saksi mengajari dan melatih (training) Hafis dan teman-teman lainnya untuk membuat dan meracik Ayam Lepas untuk gerai Ayam Lepas Malang, selama 2 (dua) bulan penuh ;

Menimbang, bahwa selain pembuktian tersebut di atas, para pihak tidak mengajukan pembuktian lagi, hanya masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 03 Juli 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena :



- Tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai dasar hukum pengajuan gugatan sebagai dimaksud UU No.15 Tahun 2001 karena Pasal 4 UU tersebut tidak mengatur tentang gugatan pembatalan pendaftaran merk ;

- Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kapan dan dengan cara apa uang Rp 50 juta diserahkan oleh Penggugat dan kepada siapa ;

- Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap pada posita No.4 s.d. No.11 gugatan Penggugat, kapan, di mana, dengan pendanaan atau uang darimana dan dari siapa untuk masing-masing gerai Ayam Lepas tersebut dibangun dan dibuka/diresmikan serta dikelola oleh Penggugat ; -----
- Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan lengkap ketentuan mana yang mewajibkan Tergugat harus memberitahukan dan atau minta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas ;

- Penggugat tidak menyebutkan atau menguraikan secara jelas dan lengkap proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Penggugat dengan nomor pendaftaran



J002013062491 tanggal 12 Pebruari 2013 ;

- Tidak ada perincian perhitungan kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial serta tidak ada tertulis gantirugi yang diderita Penggugat ;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (non legitima persona standi in judicio) karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat atas merek Ayam Lepas dan Penggugat tidak mempunyai hak tunggal/khusus untuk dan atas nama Ayam Lepas ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI selaku pihak yang menerbitkan Sertipikat Merek tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena menurut Penggugat gugatan tersebut sudah tepat dan benar, jelas serta tidak kabur sebab antara title gugatan dengan petitumnya telah sesuai atau tidak bertentangan satu dengan lainnya : -----



- Tergugat tidak cermat dalam membaca dan memaknai UU No.15 Tahun 2001, jika dicermati Pasal 68 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 jelaslah bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 ; -----
 - Jika dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap, hal itu semata-mata untuk mempersingkat surat gugatan, dan dengan dana Rp 50 juta tersebut untuk membuka gerai Ayam Lepas di Lampriet, Jl. Kartika Banda Aceh untuk pertama kali;
 - Tidak benar gugatan Penggugat angka 1 s.d. 18 kabur karena Penggugat sudah secara tegas dan jelas menguraikan tentang dasar atau alasan pengajuan gugatan ;

2. Bahwa karena Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di Aceh, maka salah satu jalan yang dapat ditempuh mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tersebut ;

3. Bahwa UU No.15 Tahun 2001 tidak mewajibkan memasukkan atau mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak dalam gugatan, karena dengan putusan pengadilan tentang merek maka isi putusan tersebut



akan disampaikan oleh Panitera kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM setelah tanggal putusan diucapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU No.15 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat sebagai berikut : -----

1. Tentang dalil eksepsi gugatan kabur :

- Bahwa apabila dicermati secara seksama, dalam gugatan Penggugat sudah disebutkan dasar Penggugat mengajukan gugatan yakni Tergugat yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai partner bisnis Tergugat, hal yang demikian menjadikan Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan dengan dasar Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001, yang demikian diperkenankan dalam hukum, namun apakah gugatan tersebut beralasan ataukah tidak, itu memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam perkara pokoknya ; -----

- Bahwa tentang masalah yang berkaitan dengan :

- uang Rp 50 juta ;

- kapan, di mana, dengan pendanaan atau uang darimana dan dari siapa uang untuk masing-masing



gerai Ayam Lepas tersebut dibangun, dibuka dan diresmikan oleh Penggugat ; -----

- ketentuan yang mewajibkan Tergugat harus memberitahukan atau meminta izin terlebih dulu kepada Penggugat dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek Ayam Lepas ; ----
- proses dan hasil serta perkembangan pendaftaran merek Ayam Lepas oleh Penggugat ; -----
- tuntutan kerugian dengan perincian perhitungan kerugian yang diderita Penggugat ; -----

Pengadilan berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidak mutlak diuraikan secara terperinci dan detail, adalah cukup jika diuraikan secara global dan hal-hal yang lebih rinci akan dibuktikan dalam pembuktian perkara pokok, dan itu yang telah dilakukann oleh Penggugat dalam perkara ini ; -----

2. Tentang dalil eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (non legitima persona standi in judicio) karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat atas merek Ayam Lepas, Pengadilan berpendapat hal tersebut masih terkait dan memerlukan pembuktian dalam perkara pokoknya sampai seberapa keterkaitan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam kerangka eksepsi ; -----



3. Tentang dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI selaku pihak yang menerbitkan Sertipikat Merek tidak ditarik dan tidak diikutsertakan sebagai pihak berperkara, Pengadilan berpendapat bahwa hukum acara yang berlaku dalam sengketa merek ini adalah UU No.15 Tahun 2001 itu sendiri, sehingga hukum acara yang mengatur di sini adalah hukum acara yang sifatnya khusus, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara khusus yang berkaitan dengan sengketa merek antara Penggugat dengan Tergugat in casu, antara lain adalah :

1) Pasal 4 : *"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"* ; -----

2) Pasal 68 :

Ayat (1) : *"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6"* ; -----

Ayat (2) : *"Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal"* ; --

Ayat (3) : *"Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga"* ; -----



3) Pasal 69 ayat (1) : “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek” ; -----

4) Pasal 70 :

Ayat (1) : “Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi” ; -----

Ayat (2) : “Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan” ; -----

Ayat (3) : “Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

5) Pasal 71 :

Ayat (1) : “Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari



Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut ; -----

Ayat (2) : *"Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi"* ; -----

Ayat (3) : *"Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek"* ; -----

Ayat (4) : *"Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan"* ; -----

dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut jelaslah bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara sengketa merek, yang demikian tidak menjadikan gugatan kurang pihak, hal ini mengandung filosofi bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan lembaga Negara yang disiapkan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan umum, yakni hanya melayani pendaftaran merek dari masyarakat secara administrasi semata tanpa menjamin kebenaran materiil substansi merek yang didaftar tersebut, sehingga dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek itu sendiri dicantumkan kemungkinan



pembatalan terhadap merek yang sudah didaftar sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat, dan terhadap Jawaban tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, dan terhadap Replik tersebut telah pula diajukan Duplik oleh Tergugat, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari proses Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah keberatan pihak Penggugat kepada Tergugat atas diajukannya permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas oleh Tergugat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853, tertanggal 25 Oktober 2011 karena merek Ayam Lepas tersebut adalah atas usaha dan kerja keras Penggugat dalam membangun dan mengembangkan Gerai Ayam Lepas di Indonesia, sedangkan menurut Tergugat merek Ayam Lepas tersebut adalah ide, kreasi dan inisiatif Tergugat untuk menciptakannya, sehingga adalah hak



Tergugat untuk mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM RI agar mendapatkan Sertipikat Mereknya ; -----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan sertipikat merek Ayam Lepas tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang mendukungnya, yakni bukti surat tanda P-01 s.d. P-08 serta saksi Agus Purnomo, Saroh dan Hanansyah, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat tanda T-1 s.d. T-8B serta saksi Indra Sahputra, Achmad Mudhar Muzaki, Sugeng Saputra, Wahid Nuruddin, M. Badrul Yaman dan Patra Ardiyansyah ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P-01 s.d. P-06 merupakan dasar Penggugat menyatakan berhak pula terhadap merek Ayam Lepas dengan tambahan bukti surat tanda P-07 didukung saksi Agus Purnomo, Saroh dan Hanansyah, namun pihak Tergugat menyatakan dirinyalah yang berhak atas merek Ayam Lepas dengan dasar utama bukti surat tanda T-1, T-1A, T-1B, T-5A, T-5B, T-6A s.d. T-6G, T-7A s.d. T-7F, T-8A, T-8B, diperkuat dengan bukti tanda T-5C s.d. 5-N, juga bukti surat tanda T-3, T-4A s.d. T-4F serta saksi Indra Sahputra, Achmad Mudhar Muzaki, Sugeng Saputra, Wahid Nuruddin, M. Badrul Yaman dan Patra Ardiyansyah ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti yang mengetahui secara pasti siapa pencetus dan pemrakarsa terciptanya merek Ayam Lepas, namun dari semua alat bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kerjasama untuk memajukan, mengembangkan dan



mempopulerkan merek Ayam Lepas, yang dimulai sejak pertengahan tahun 2009 dengan didirikannya gerai-gerai di beberapa tempat dan diciptakannya sistem pengadministrasian sedemikianrupa, termasuk administrasi keuangan serta penempatan dalam posisi dan jabatan-jabatan tertentu, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan kerjasama yang sedemikian erat untuk kepopuleran merek Ayam Lepas, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat adalah pihak yang sama-sama berhak untuk mendaftarkan merek Ayam Lepas sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU No.15 tahun 2001; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata terungkap dalam perkara ini merek Ayam Lepas tersebut tanggal 17 Juni 2010 telah didaftarkan oleh Tergugat sendiri tanpa Penggugat, melalui Kantor Wilayah Propinsi Aceh Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diteruskan dengan surat tertanggal 17 Juni 2010 No.W1.HI.06.01-209 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, dan ternyata Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Sertifikat Merek Ayam Lepas tersebut dengan No.Pendaftaran IDM000327853 dan Tanggal Pendaftaran 25 Oktober 2011 (vide : bukti surat tanda T-1, P-08, T-1A, T-1B) a.n. Suparno, STP (Tergugat), dan ternyata Penggugat mengajukan keberatan sebagaimana gugatan in casu, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak benar dan Tergugat dapat dikualifisir sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik, maka Pendaftaran Merek dengan Nama : 'Ayam



Lepaas', Tanggal Penerimaan : 28 Juni 2010, No. Pendaftaran :
IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek : 25 Oktober 2011, yang tertulis
sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., haruslah dibatalkan dari
Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita
Resmi Merek ; -----

Menimbang, bahwa karena merek Ayam Lepaas atas nama pemilik
merek Suparno, STP tersebut dibatalkan, maka merek a quo harus dicoret
dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan
tanggal pembatalan ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapatnya dilaksanakan pembatalan
pendaftaran dan pencoretan merek tersebut dari Daftar Umum Merek di
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
RI, maka sesuai amanah Pasal 70 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 80 ayat (3)
UU No.15 Tahun 2001, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan isi putusan perkara
ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001
tentang Merek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

----- **MENGADILI** -----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik ;

3. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nama : 'Ayam Lepas',
Tanggal Penerimaan : 28 Juni 2010, No. Pendaftaran :
IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek : 25 Oktober 2011, yang
tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar
Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Merek ; -----
4. Memerintahkan untuk mencoret Merek dengan Nama : 'Ayam
Lepas', Tanggal Penerimaan : 28 Juni 2010, No. Pendaftaran :
IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek : 25 Oktober 2011, yang
tertulis sebagai pemilik merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar
Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Merek ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Medan untuk mengirimkan isi putusan perkara ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.511.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal
16 Juli 2013 oleh SUGIYANTO,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD
GUNTUR,S.H. dan H.RAMLI DARASAH,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-hakim
anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada **hari Rabu tanggal 17 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama, dengan
dibantu oleh Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----



Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

ACHMAD GUNTUR, S.H.

d.t.o

H. RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Panggilan : Rp. 2.500.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 2.511.000,-