



**TINJAUAN YURIDIS (KEPERDATAAN) TENTANG PENOLAKAN
PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG YANG SAMA
(Studi Kasus Putusan MA RI Reg. No. 1072 K/Pdt/1994)**

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Yesi Kurnia Irwati

NIM. 970710101103

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

Asal	: Hadiah	Kelas
Terima Tgl:	14 NOV 2001	346.07
No. Induk :	10237192	IRW
		4
		e. 1

**TINJAUAN YURIDIS (KEPERDATAAN) TENTANG PENOLAKAN
PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG YANG SAMA
(Studi Kasus Putusan MA RI Reg. No. 1072 K/Pdt/1994)**

Oleh :

Yesi Kurnia Irwati
NIM. 970710101103

PEMBIMBING :

Widhy Suharsojo W Sapari, S.H.

PEMBANTU PEMBIMBING :

Edy Sriono, S.H.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

MOTTO

**Sedikit Pengetahuan Yang Digunakan Untuk *Berkarya*,
Sungguh Lebih Berharga Daripada Banyak Pengetahuan Yang
Disimpan Saja. (KAHLIL GIBRAN)**

Suara Sang Guru, Sugiarta Sriwibawa, hal 75.
PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

1. Almamater tercinta
2. Ayahanda Ichwan dan Ibunda Sri Qulsuminah
3. Kakakku Nofi serta adik-adikku Doni dan Novel
4. Guru-guruku dan para Dosen yang telah memberi ilmu pengetahuan dan mendidikku

PERSETUJUAN :

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : Desember
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

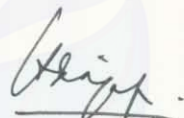
Panitia Penguji

Ketua



Sugijono, S.H.
131 403 358

Sekretaris

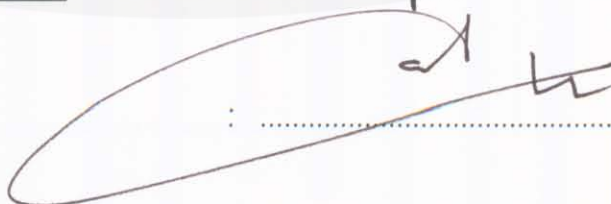
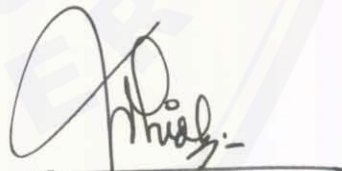


Hidajati, S.H.
130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. Widhy Suharsojo W Sapari, S.H. :
NIP. 130 368 778

2. Edy Sriono, S.H. :
NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

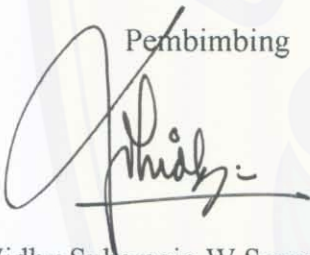
Skripsi ini dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS (KEPERDATAAN) TENTANG PENOLAKAN
PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG YANG SAMA
(Studi Kasus Putusan MA RI Reg. No. 1072 K/Pdt/1994)

Oleh :

Yesi Kurnia Irwati
NIM. 970710101103

Pembimbing



Widhy Suharjo W Sapari, S.H.
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing



Edy Sriono, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SOEWONDHO S.H., M.S
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan berkah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat/kewajiban diantara beberapa syarat/kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Widhy Suharsojo W Sapari, S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriyono, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. Bapak Soewondho S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, III;
4. Panitia Penguji yang telah melakukan ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Ibu Asmara Budi Diah Dharma Sutji, S.H. selaku Dosen Wali;
6. Para Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ichwan, Ibu Sri Qulsuminah, kakakku Nofi, adik-adikku Doni dan Novel yang telah memberikan dorongan dan doa bagiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Om Yoeng dan Om Yudi yang telah membantu memberikan saran dan nasehat;
9. Budi Siswanto, "thank you for our togetherness";
10. Dian, Oelfa, Lussy, Nobita, Tika, Galuh, Nurul, Indah dan khususnya Ndoz (Dyah) yang selalu menemaniku dan mengganguku setiap malam (Lin-S);
11. Dodik, Indra, Latieph, Mas Agus, Yusuf, Agus Cilik yang selalu membantu sekaligus mengusiliku;
12. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun spirituil hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

Saya berharap adanya saran-saran guna melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi segala syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Jember, November 2001

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum	4
1.4.2. Tujuan Khusus.....	4
1.5 MetodePenulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	5
1.6 Analisis Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK .	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	12

2.3	Kerangka Teoritik	12
2.3.1	Pengertian Merek dan Pendaftaran Merek.....	12
2.3.2	Syarat dan Fungsi Merek	16
2.3.3	Prosedur Pendaftaran Merek.....	19
2.3.4	Pengertian Penolakan.....	24
2.3.5	Persamaan Pada Pokoknya.....	25
2.3.6	Penerimaan dan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek	27
BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK.....	30
3.1	Dasar Alasan Penolakan Pendaftaran Terhadap Merek Dagang yang Sama Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku.....	30
3.2	Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek yang Asli	35
3.3	Dasar Pertimbangan Hukum Menurut Mahkamah Agung Dalam Perkara No. 1072 K/Pdt/1994.....	40
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kasus Putusan MA RI No. 1072 K/Pdt/1994

Lampiran 2 : Daftar Kelas Barang



RINGKASAN

Perkembangan sektor perekonomian yang semakin pesat, mendorong pembangunan untuk berupaya menata suatu instrumen hukum yang mengatur perekonomian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan barang dan jasa adalah pengaturan hak-hak dari karya intelektual, khususnya dalam bidang Merek. Adanya peniruan merek secara tidak wajar oleh beberapa pengusaha berkenaan dengan merek dagang yang sudah terkenal, baik didalam dan luar negeri, haruslah dapat dikendalikan dan segera diatasi, agar kreatifitas dari pencipta sebagai pemilik hak atas kekayaan intelektual terlindungi. Pada tahun-tahun berlakunya undang-undang merek yang lama, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 1961 sering kali terjadi kasus tentang penolakan pendaftaran merek dagang, disebabkan karena adanya persamaan merek pada barang-barang yang didaftarkan, sehingga pemegang merek yang asli merasa dirugikan.

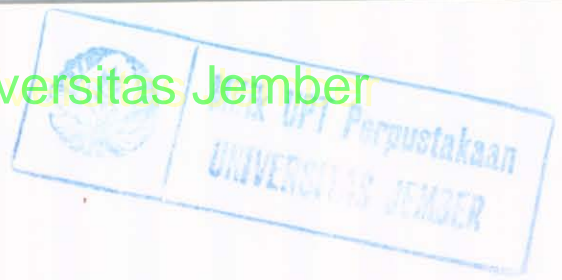
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar hukum penolakan pendaftaran merek dagang yang sama berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang asli serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara No. 1072 K/Pdt/1994.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan data diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penolakan pendaftaran terhadap merek dagang yang sama pada dasarnya sama, yaitu pasal 6 UU No. 21/1961, pasal 6 UU No. 19/1992, pasal 6 UU No 14/1997 serta pasal 6 UU No. 15/2001, yang pada intinya memuat bahwa permohonan pendaftaran ditolak, apabila merek yang bersangkutan pada keseluruhan

atau pada pokoknya bersamaan dengan merek orang lain yang telah didaftar dengan barang yang sejenis. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pada pemegang merek yang asli, antara lain dengan membuka cabang-cabang Kantor Merek didaerah untuk memberikan jaminan keadilan bagi pemegang merek yang asli, apabila terjadi sengketa merek dan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berfungsi untuk menghindari adanya monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat diantara para produsen. Dasar pertimbangan hukum menurut Mahkamah Agung terhadap perkara No. 1072 K/Pdt/1994, bahwa gugatan atas penolakan pendaftaran merek pada dasarnya masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab mengingat penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 21/1961.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini adalah masyarakat diharapkan berhati-hati agar terhindar dari kekeliruan dalam memilih barang yang bermutu baik, serta diharapkan kepada pemerintah segera merealisasikan Pengadilan Niaga, agar suatu sengketa merek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif cepat.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun titik beratnya adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang, terdapat kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

Landasan untuk itu telah diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan oleh bangsa Indonesia sejak Repelita pertama. Melalui Repelita demi Repelita, bangsa Indonesia pada saat ini telah sampai pada tahap yang sangat penting yaitu mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat. Struktur ekonomi seperti ini, dalam tahap pembangunan selanjutnya, bangsa Indonesia akan memasuki era tinggal landas untuk lebih memacu pembangunan atas dasar kekuatan sendiri guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Kansil, 1997:147).

Perkembangan sektor perekonomian yang semakin pesat, mendorong pembangunan untuk berupaya menata sesuatu instrumen hukum yang mengatur perekonomian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa adalah pengaturan dalam bidang Merek.

Pengaturan kembali hak-hak dari karya intelektual menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum, tetapi justru karena peranannya yang penting dalam kehidupan ekonomi. Sebagai salah satu bentuk hak atas kekayaan intelektual adalah merek, yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan 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.

Adanya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual ini, didasarkan bahwa ciptaan-ciptaan yang timbul atau yang dilahirkan karena olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateriil, yang dalam hal ini harus dibedakan dengan hak lain yang timbul atau diperoleh dari alam. Hak atas kekayaan intelektual yang dimaksud ini, merupakan hasil kegiatan kreatif dari pemikiran manusia yang diwujudkan dalam suatu karya tertentu dan diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, baik yang dapat dinikmati secara nyata, maupun tidak. Pada hakekatnya, yang dilindungi dalam hak atas kekayaan intelektual bukanlah bentuk atau formatnya, tetapi kreatifitasnya itu sendiri. Oleh karenanya, hasil dari ciptaan itu haruslah dilindungi, agar kreatifitas tersebut tidak hilang atau lenyap, karena tidak ada pengakuan secara resmi. Hal ini sangat penting, karena ciptaan dari intelektual tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Adanya usaha yang demikian tersebut menjadikan barang yang dihasilkan mempunyai suatu nilai tertentu (Gautama, 1996:148).

Demikian pula halnya dengan merek yang merupakan salah satu dari bentuk hak atas kekayaan intelektual, adanya peniruan merek secara tidak wajar oleh beberapa pengusaha berkenaan dengan merek dagang yang sudah terkenal, baik didalam dan luar negeri haruslah dapat di kendalikan dan segera diatasi, agar kreatifitas dari sang pencipta sebagai pemilik hak atas kekayaan intelektual terlindungi. Maka dengan demikian, negara Indonesia sebagai negara hukum dipandang mampu memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang menghadapi persaingan curang yang berasal dari pengusaha yang bersikap tidak jujur, yaitu dengan cara memalsu, meniru dan membonceng ketenaran merek-merek terkenal dengan harapan akan diperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pengaturan mengenai merek telah diperbaharui dan diberlakukan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, yang menggantikan peraturan lama yaitu: Undang-undang RI No. 21 Tahun 1961 tentang

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang RI No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang RI No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Hal ini menggambarkan bahwa Undang-undang Merek yang lama, terutama Undang-undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan masih banyak kelemahan-kelemahan terutama dalam menganut azas deklaratif.

Pada tahun-tahun berlakunya Undang-undang Merek yang lama muncul berbagai kasus mengenai merek dan seringkali terjadi kasus tentang penolakan pendaftaran merek dagang, disebabkan karena adanya persamaan merek pada barang-barang yang didaftarkan, sehingga pemegang merek yang asli merasa dirugikan. Hal ini juga tercantum dalam KUH Perdata pasal 1365 yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Atas dasar tersebut saya mencoba mengangkat tema tersebut menjadi bahan skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS (KEPERDATAAN) TENTANG PENOLAKAN PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG YANG SAMA (Studi Kasus Putusan MA RI Reg. No. 1072 K/Pdt/1994).**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini, guna menghindari adanya hal-hal yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Di dalam lingkup Merek, banyak hal-hal atau aspek-aspek yang terkait, akan tetapi saya membatasi pembahasannya yaitu lebih dikhususkan pada dasar alasan penolakan pendaftaran merek dagang yang sama berdasar undang-undang yang berlaku, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang asli, dan dasar pertimbangan hukum menurut Mahkamah Agung dalam perkara No. 1072 K/Pdt/1994.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui penjelasan pada latar belakang dan ruang lingkup yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, maka saya mengambil beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut

1. apakah dasar alasan dari penolakan pendaftaran merek dagang yang sama berdasarkan undang-undang yang berlaku ?
2. bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek yang asli ?
3. bagaimanakah kajian yuridis terhadap dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara No.1072 K/Pdt/1994 tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar mendapatkan sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang dikehendaki, maka saya menetapkan tujuan penyusunan skripsi ini yang tercakup dalam tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan khusus penyusunan skripsi ini meliputi tiga yaitu ;

1. untuk mengetahui dasar hukum dari alasan penolakan pendaftaran terhadap Merek Dagang yang sama berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
2. untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang asli.

3. untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara No. No. 1072 K/Pdt/1994.

1.5 Metode Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu metode penulisan. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal (Soemitro, 1998:9). Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang merupakan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990:9).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu, “Sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti” (Soemitro, 1988:20).

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Studi Dokumentasi yaitu :

kajian dokumen negara, dalam hal ini berupa putusan Mahkamah Agung RI Reg.No 1072 K/Pdt/1994.

b. Studi Kepustakaan

Sebagai suatu kajian ilmiah adalah studi literatur. Studi literatur merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

1.6 Analisis Data

Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Agar diperoleh hasil analisis data yang baik, maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum, menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1. Fakta

Pembahasan skripsi ini berdasarkan suatu fakta dalam perkara No. 1072 K/Pdt/1994, bahwa Rahardjo Soetjijo yang beralamat di Jl. Kapasan No. 166-168 Surabaya, adalah pemilik pendaftaran merek Fuji No. 182936 tertanggal 23 Juni 1984 untuk barang-barang dalam kelas 29, 30, 33 dan 35 (lihat : lampiran). Untuk menguatkan pendaftarannya pada tanggal 29 September 1990, Rahardjo memperbaharui pendaftaran merek barang-barang tersebut pada Direktorat Merek, Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek. Hal ini dilakukan dengan dasar pasal 4 dan pasal 5 UU Merek 1961. Ditjen Hak Cipta, Paten, Merek menolak permohonan Rahardjo tersebut, dengan alasan merek Fuji milik Rahardjo mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Fuji Photo Film Co Ltd Jepang (SK Menteri Kehakiman RI No. M. 03-HC-02.01 Tahun 1991 Tanggal 2 Mei 1991). Penolakan Direktorat Paten tersebut tidak disertai rincian jenis barang. Tindakan Direktorat Merek tersebut, dianggap Rahardjo merugikan usahanya, oleh karena itu ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap pemerintah RI Cq Departemen Kehakiman Cq Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Cq Direktorat Merek. Penggugat mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut :

1. menyatakan penolakan oleh tergugat atas permohonan pembaharuan merek penggugat daftar No. 182936, tidak berdasar hukum;
2. menyatakan pendaftaran merek tersebut tetap berkekuatan hukum, karena dimohonkan pembaharuannya sebelum masa berakhir 10 tahun;
3. menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memperbaharui pendaftaran merek tersebut, sesuai permohonan pembaharuan tanggal 29 September 1990, segera setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap;

Hakim pertama yang mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ketika UU No. 19 Tahun 1992 telah berlaku secara efektif, dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 89 UU No. 19 Tahun 1992), akan tetapi peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal berlakunya UU No. 19 Tahun 1992, dinyatakan tetap berlaku, asalkan tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992 (Pasal 88).
- Peraturan pelaksana yang dibuat berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 adalah SK Menteri RI No. 03-HC.03.01 Tahun 1991 pasal 4 menentukan bahwa terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3, pemohon dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 3 bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek tersebut tetapi, SK Menteri Kehakiman tersebut telah dicabut berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. 03-HC.03.01 Tahun 1993.
- Pasal 31 (2) UU No. 19 Tahun 1992 menentukan bahwa permintaan banding ditentukan secara tertulis pada Komisi Banding Merek oleh orang atau Badan Hukum atau Kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, dengan tembusan pada Kantor Merek.
- Ditentukannya Komisi Banding Merek sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memberi keputusan tentang keberatan penolakan pendaftaran merek, maka sejak berlakunya UU No. 19 Tahun 1992, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara tentang penolakan pendaftaran merek.

- Disebabkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.
- Maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis memberi putusan :
“Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini”.

Penggugat Rahardjo Soetjijo menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan Kasasi dengan “Keberatan Kasasi” sebagai berikut :

- Permohonan pendaftaran Merek untuk Penggugat ditolak berdasar SK Menteri Kehakiman RI No. 03-HC.02.01 Tahun 1991, yang dianggap sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 21 Tahun 1961 ketika masih berlaku. Pasal 4 SK Menteri Kehakiman tersebut dan pasal 9 (2) UU No. 21 tahun 1961 ditentukan bahwa keberatan atas penolakan atas suatu pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pasal 31-35 UU No. 19 Tahun 1992 tentang Komisi Banding Merek hanya berlaku untuk merek yang permohonan pendaftarannya ditolak berdasar pasal 5 dan 6 UU No. 19 Tahun 1992 (vide Penjelasan Kantor Merek No. H 4-HC.01.10-942-223/93 tanggal 3 Desember 1993). Ini sesuai pasal 2 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia (AB) Stbl-1487 No. 23 yang masih berlaku pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- Peraturan Pemerintah tentang susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding Merek tata cara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaiannya yang dimaksud pasal 35 UU No, 19 Tahun 1992, belum dikeluarkan (vide butir 3 surat penjelasan Kantor Merek). Keberatan atas penolakan suatu permohonan pendaftaran merek juga tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (vide penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18/9/1992 No. 097/E/1992/Merek/PTUN Jkt).

- UU No. 21 Tahun 1961 pasal 19 (1) secara limitatif hanya menentukan tiga syarat pembaharuan pendaftaran merek yaitu :
 - a. harus diajukan sebelum 10 tahun setelah tanggal pendaftaran menurut pasal 7;
 - b. telah memenuhi ketentuan pasal 4;
 - c. tidak bertentangan dengan pasal 5;

Permohonan pembaharuan pendaftaran merek penggugat telah memenuhi 3 syarat tersebut, sehingga menurut pasal 19 (1) pembaharuannya harus dilaksanakan.

- Tidak ada pasal dalam UU No. 21 Tahun 1961 maupun UU No. 19 Tahun 1992 yang memberi wewenang kepada Tergugat untuk menolak pembaharuan suatu pendaftaran merek atas dasar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain.
- SK Menteri Kehakiman RI No. M-03 HC.02.01 Tahun 1991 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SK Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1993, tanggal 27/10/1993, sehingga penolakan tergugat kehilangan dasar hukum.

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendirian bahwa *judex factie* Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan yuridis yang pokoknya sebagai berikut :

Gugatan atas penolakan pendaftaran merek, masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan pendaftaran merek milik Penggugat, dilakukan Tergugat berdasar Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 19 Tahun 1992 mengenai Komisi Banding Merek belum terbentuk (tentang susunan organisasi tata kerja Komisi Banding Merek, tata cara dan pemeriksaan banding serta cara penyelesaiannya) seperti dimaksud pasal 35 UU 19 Tahun 1992. Mengingat kepentingan Penggugat yang

mengajukan gugatan berdasar UU No. 21 Tahun 1961, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang mengadili gugatan Penggugat. Pemeriksaan ini masih dimungkinkan, berdasarkan ketentuan Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961, seperti diatur dalam pasal 9 (2) sampai terbentuknya Komisi Banding Merek sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 19 Tahun 1992. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa materi pokok perkara, beserta bukti-buktinya. Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, serta memberikan putusan atas pokok perkara tersebut dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Setelah meneliti bukti-bukti penggugat dan tergugat, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa permohonan pendaftaran pembaharuan merek milik penggugat, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 dan 5 UU No.21 Tahun 1961, dan bukan berdasar pasal 6 atau 9 UU Merek No.21 Tahun 1961. Maka dengan demikian, menurut pasal 7 (1) pendaftarannya harus dilkaksanakan oleh Tergugat. Penolakan yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak tepat berdasar hukum, dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengadili :
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 2. Menyatakan penolakan Tergugat atas permohonan pembaharuan merek penggugat daftar No. 182936 sebagi tidak beralasan hukum.
 3. Menyatakan pendaftaran merek No. 182936 berkekuatan hukum tetap, karena telah dimohonkan pembaharuannya sebelum berakhirnya waktu 10 tahun.
 4. Menghukum dan memerintahkan tergugat memperbaharui pendaftaran merek No. 182936 sesuai dengan permohonan pembaharuannya tertanggal 29

September 1990, secepat mungkin setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis berkaitan dengan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan
2. Undang-undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
4. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan melanggar, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2.3. Kerangka Teoritik

2.3.1. Pengertian Merek dan Pendaftaran Merek

- Pengertian Merek

Sebelum membahas pengertian merek secara yuridis, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian merek secara umum seperti yang terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, juga memberi pengertian merek yang hampir sama yaitu “*Mark is a sign, symbol or visual impression atau a visible tace or*

impression on something” (merek adalah tanda , lambang atau suatu cap yang dapat dilihat ataupun suatu cap pada suatu barang yang dapat dilihat) (Harahap, 1996:176).

Jadi, jika perkataan merek terpisah dan berdiri sendiri, mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang. Bisa berbentuk tanda silang (*cross*) yang terdiri dari garis. Mungkin juga berbentuk lukisan atau gambar (*drawing*), yang melambangkan sesuatu, maupun berbentuk perkataan atau sebutan. Pendek kata, merek adalah setiap tanda atau lambang yang mampu memberikan kesan pada penglihatan yaitu yang mempunyai ciri khusus yang bertujuan untuk membedakan setiap tanda yang dimiliki seseorang dari tanda atau cap orang lain (Harahap, 1996:177).

Pasal 1 (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan definisi merek pada dasarnya sama dengan definisi merek pada pasal 1 (1) Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagai berikut : “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”.

Selain menurut batasan istilah dan batasan yuridis, beberapa sarjana ahli hukum juga memberikan pendapatnya tentang pengertian merek antara lain menurut :

1. Purwosutjipto, memberikan rumusan bahwa :

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis (Saidin, 1996:267).

2. Sumarto, menyatakan bahwa :

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan pada tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan (Saidin, 1996:269).

3. Soekardono, memberikan rumusan tentang merek sebagai berikut :

Merek adalah sebuah tanda, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dalam barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain (Prakoso, 1987:21).

4. Gautama mengemukakan bahwa :

Menurut perumusan dari Paris Convention, suatu Trade Mark atau merek pada umum didefinir sebagai suatu tanda (*sign*) yang berperanan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dari pada barang-barang perusahaan lain. Seorang pemilik daripada merek pada umumnya mempunyai hak eksklusif untuk memakai mereknya ini atau variasi-variasi padanya untuk barang-barang yang sama atau barang-barang yang sejenis (Prakoso, 1987:21).

5. Lubis, memberikan pengertian merek sebagai berikut :

Merek adalah sebuah tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis kalau tidak adanya daya pembeda, maka tidak mungkin disebut sebagai merek (Prakoso, 1987:22).

Pendapat para sarjana tersebut maupun dari peraturan merek, secara umum dapat dikatakan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Prakoso, 1987:23).

- Pendaftaran merek

Undang-undang No. 21 tahun 1961 menentukan adanya pendaftaran merek yang maksudnya untuk mengatur ketertiban dalam menggunakan merek. Dalam pasal 1 UU No. 21/1961, yang menyatakan bahwa, "Kantor Milik Perindustrian

menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan dan merek perniagaan". Pendaftaran merek menurut Kollewijn didalam adviesnya yang diberikan kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu, menunjukkan akan dua jenis cara atau stelsel pendaftaran, yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Hal yang pertama berarti bahwa hak atas merek baru terbit, karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Hal yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang, bahwa orang yang mereknya terdaftar itu adalah si berhak yang sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan (Soemodiredjo, 1979:90).

Di dalam stelsel konstitutif letak titik berat guna memperoleh hak atas merek dalam pendaftarannya, sedangkan dalam stelsel deklaratif titik berat diletakkan pada pemakaian pertama terhadap merek itu. Pendaftaran, menguntungkan bagi si pendaftar yang lalu, dengan perbuatan hukum itu memperoleh dugaan sebagai yang berhak, hingga saat dibuktikan sebaliknya oleh pemakai pertama yang sesungguhnya. Sampai saat berhasilnya pembuktian sebaliknya ini, si pendaftar merek dianggap sebagai satu-satunya orang yang berhak atas merek terdaftar dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.

Teranglah bahwa dalam stelsel deklaratif ini pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan untuk materiil adanya hak subyektif atas sesuatu merek, melainkan menurut hukum, akan menguntungkan bagi tegaknya pemakaian suatu merek konkrit sebagai pemakaian pertama, yaitu pemakaian lebih dahulu daripada lawannya yang mendalilkan bahwasannya dialah yang memakai pertama.

Di dalam undang-undang merek yang baru yaitu, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 menggunakan istilah permintaan pendaftaran merek dan kemudian dijumpai pula istilah "pendaftaran merek". Kedua istilah tersebut didalam undang-undang merupakan tahapan yang berurutan dalam rangka kegiatan pendaftaran merek. Berhubung masih ada tahap berikutnya, permintaan pendaftaran merek merupakan kegiatan pra pendaftaran merek. Istilah yang digunakan dalam

hubungannya pendaftaran merek secara keseluruhan tidak cukup dengan istilah pendaftaran merek saja. Dipergunakan kedua istilah tersebut dalam undang-undang, ternyata undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan. Digunakan istilah permintaan pendaftaran merek, karena ada hubungannya dengan sistem konstitutif, bahwa pendaftaran merek merupakan keharusan agar memperoleh hak atas merek. Selain itu istilah yang demikian, menunjukkan agar masyarakat yang harus aktif untuk mendaftarkan mereknya. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.

2.3.2. Syarat dan Fungsi Merek

- Persyaratan merek

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

Untuk lebih memperjelas syarat sebuah merek, Gautama mengemukakan bahwa :

Merek harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya , bentuk, warna atau ciri, lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna warna dari sepotong sabun atau suatu dos, tube atau botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita

saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dalam suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek. (Saidin, 1997:273)

Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 maupun Undang-undang Merek yang lama No. 21 Tahun 1961 dan UU No. 19 Tahun 1992 serta UU No. 14 Tahun 1997, juga mengatur hal-hal yang boleh didaftarkan sebagai merek. Menurut UU No. 21 Tahun 1961 dalam pasal 5 disebutkan bahwa, "Lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, tidak dapat didaftarkan sebagai merek didalam Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian". Adapun yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek; tanda-tanda yang :

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

Selanjutnya menurut pasal 5 Undang-undang Merek terbaru yaitu UU No. 15 tahun 2001 yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, jika mengandung salah satu unsur dibawah 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.

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

- mempunyai daya pembeda ;
- merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur, gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
- bukan menjadi milik umum;
- tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

- Fungsi Merek

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

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

1. bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan kemudahan pemakaiannya atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.
2. bagi konsumen merek berfungsi memberikan perlindungan jaminan mutu terhadap barang-barang yang beredar dalam masyarakat.
3. bagi pedagang merek dapat berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame dalam memperluas perdagangan barang atau jasa didalam maupun diluar negeri (Djubaedillah, 1997:125).

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

Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Pengaturan merek juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi pasar bebas internasional. Apabila Indonesia dapat melaksanakan semua kebijaksanaan di bidang merek dan undang-undang merek dapat dijalankan dengan baik maka hal tersebut secara otomatis mampu menikkan pamor bangsa Indonesia di mata bangsa lain dalam pergaulan internasional (Djubaedillah, 1997:126).

2.3.3. Prosedur Pendaftaran Merek

Undang-undang No. 19 Tahun 1992 mengatur pendaftaran merek menurut sistem konstitutif. Menurut sistem ini, hak atas merek atau perlindungan hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang mengajukan permintaan pendaftaran merek untuk pertama kali. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek, artinya pihak yang mendaftarkan merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak itu sebagai hak yang mutlak.

Di dalam mengajukan suatu permintaan pendaftaran merek, ada beberapa tahap yang harus dilalui sampai dikeluarkan sertifikat merek oleh kantor merek. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap permintaan pendaftaran

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Kantor Merek, surat permintaan pendaftaran merek harus diajukan dalam bahasa Indonesia dan dimana satu permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk dua atau lebih kelas barang atau jasa (pasal 8 UU No. 14/1997). Pendaftar diwajibkan untuk

membuat pernyataan, bahwa merek yang didaftarkan adalah merek yang benar miliknya dan buktinya disertakan dalam surat permohonan. Surat permohonan wajib dilampiri akta pendirian badan hukum (bila yang mengajukan badan hukum) disertai 20 (dua puluh) helai etiket merek yang didaftarkan. Apabila etiket tersebut menggunakan bahasa asing, maka harus disertakan juga terjemahannya, beserta ejaan atau cara membacanya (pasal 10 UU No. 14/1997). Permohonan pendaftaran yang diwakilkan atau melalui kuasa hukumnya dan wajib melampirkan surat kuasanya dan melunasi biaya pendaftaran merek sebesar Rp 300.000,00.

Surat permohonan pendaftaran wajib mencantumkan :

- a. tanggal, bulan dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek ;
- c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran diajukan lewat kuasa;
- d. alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal diluar wilayah ngara Republik Indonesia;
- e. macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- f. kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya;
- g. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftarannya diajukan dengan hak prioritas (Pasal 9 Undang-undang No. 19 Tahun 1992).

Bagi perusahaan asing yang ingin mendaftarkan mereknya, harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak tanggal penerimaan merek untuk pertama kali di negara lain. Selanjutnya mengenai syarat-syarat pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. permohonan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
 - a. prioritas 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 ahl permohonan diajukan dengan hak prioritas.

2. permintaan pendaftaran merek tersebut harus dilengkapi :
 - a. surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya ;
 - b. 20 (duapuluh) helai etiket merek yang bersangkutan dengan ukuran maksimal 9x9cm dan minimal 2x2 cm ;
 - c. tambahan berita negara yang memuat akta pendirian Badan Hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum indonesia ;
 - d. surat kuasa khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa ;
 - e. pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh keputusan menteri ;
 - f. bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang menimbulkan hak prioritas
 - g. salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang dan jasa kan digunakan sebagai merek kolektif (Supramono, 1996:31).

Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau didalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam

bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam huruf latin, atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

2. Tahap pemeriksaan pendaftaran

Kantor merek melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap persyaratan merek. Jika dirasa ada kekuranglengkapan persyaratan, maka Kantor Merek memberi kesempatan selambat-lambatnya dua bulan untuk melengkapi kekurangan tersebut, terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pendaftaran merek tersebut di Kantor Merek. Apabila kekuranglengkapan syarat tersebut diajukan pada pendaftaran merek dengan hak prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan tersebut selambat-lambatnya, tiga bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengajuan permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Bila persyaratan tersebut belum dilengkapi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka permintaan pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permintaan tersebut, dengan menyebut alasannya.

Kantor Merek setelah mendapat permintaan pendaftaran merek, segera mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang memenuhi persyaratan. Pengumuman ini, memberikan kesempatan kepada setiap orang atau badan hukum untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek yang bersangkutan.

Apabila terdapat keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek, Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak penerimaan keberatan, mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan terhadap pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek. Pihak yang mengajukan permintaan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut. Sanggahan diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang

disampaikan oleh Kantor Merek. Keberatan dan sanggahan ini, menjadi bahan tambahan dalam memeriksa permintaan pendaftaran merek.

Setelah berakhirnya waktu pengumuman atau dalam hal ada keberatan selama jangka waktu pengumuman, setelah diterimanya sanggahan, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9 bulan sejak berakhirnya pengumuman. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Hasil pemeriksaan ini adalah bahwa permintaan pendaftar tersebut disetujui atau ditolak. Bila permintaan pendaftaran disetujui, maka Kantor Merek mencatat merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan memberitahukan pendaftaran tersebut kepada pihak pendaftar, serta memberikan sertifikat dan mengumumkan dalam berita resmi merek.

3. Tahap Pengumuman dan Sanggahan

Surat permintaan pendaftaran disertai persyaratannya yang telah diterima oleh Kantor Merek harus segera diumumkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek, pengumuman ini dilakukan melalui :

- a. papan pengumuman yang secara khusus disediakan untuk itu agar diketahui khalayak umum
- b. berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor merek (Supramono, 1996:35).

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran merek adalah :

- (1) nama dan alamat lengkap pemilik merek, serta nama dan alamat lengkap kuasanya apabila permintaan pendaftaran merek diajukan lewat kuasa ;
- (2) kelas dan jenis barang dan atau jasa bagi mereka yang dimintakan pendaftarannya ;
- (3) tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek ;

- (4) nama penerimaan tanggal pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas ;
- (5) contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna apabila merek menggunakan unsur warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin (pasal 21 UU No. 14/1997).

Pengumuman ini berlangsung selama enam bulan dan selama itu pula dimungkinkan pihak lain mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Terhadap keberatan ini, pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran dapat mengadakan sanggahan terhadap keberatan tersebut.

2.3.4. Pengertian Penolakan

Baik dari pengertian bahasa maupun hukum, penolakan berarti tidak dikabulkan permintaan untuk mendapat sesuatu pengesahan atau pengakuan, karena permohonan itu dianggap :

- percuma atau tidak berguna (*useless*),
- bisa juga dianggap permohonan tidak berharga atau tidak bernilai (*worthless*) (Harahap, 1996:413).

Permintaan dianggap tidak berguna atau tidak berharga, karena apa yang diminta, dilarang dan tidak diperkenankan oleh undang-undang. Oleh karena itu, permintaan dianggap percuma dan harus ditolak. Pada penolakan pendaftaran mengandung larangan yang sifatnya tidak mutlak. Larangan tersebut bisa disingkirkan dan dimaafkan, apabila ada persetujuan dari pihak yang berhak. Misalnya, merek yang mengandung persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar, sesuai dengan ketentuan pasal 6 (1) UU No. 19/1992, pendaftarannya ditolak bila diajukan untuk didaftarkan, akan tetapi larangan itu tidak mutlak. Melalui

sistem lisensi atau atas persetujuan dari pemilik merek, larangan disingkirkan. Berbarengan dengan itu, muncul hak untuk meminta pendaftaran. Kantor merek tidak boleh menolak permintaan. Begitu juga larangan pemakaian merek yang meniru atau menyerupai lambang negara, nama atau foto orang terkenal. Larangan dapat disingkirkan dengan jalan persetujuan dari pihak yang berhak. Dengan adanya persetujuan tertulis, tercipta hak meminta pendaftaran, dan kantor merek tidak berwenang untuk menolak.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penolakan pendaftaran tidak bersifat larangan absolut, tetapi bersifat relatif atau bersifat temporer, bukan bersifat larangan permanen. Sifat permanennya dapat digeser oleh syarat persetujuan atau ijin tertulis dari pihak yang berhak atas merek tersebut.

Penerapan ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 19 Tahun 1992 harus didahului penelitian tentang ada atau tidak persetujuan dari pihak yang berhak. Kantor Merek tidak langsung menolak pendaftaran tanpa memperdulikan ada atau tidak persetujuan pihak yang berhak. Jika tidak ada persetujuan, pendaftaran harus ditolak, sebaliknya kalau ada persetujuan, lenyaplah hak Kantor Merek untuk menolak pendaftaran.

2.3.5. Persamaan Pada Pokoknya

Pasal 9 UU No. 21/1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, pada intinya menyebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek akan ditolak oleh Kantor Merek apabila ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, untuk barang yang sejenis dan termasuk dalam satu kelas. Ketentuan itu didasarkan pada perlindungan masyarakat konsumen, karena dikhawatirkan masyarakat akan bingung atau keliru dan terpedaya dalam memilih suatu merek yang mempunyai persamaan dengan merek orang lain.

Di dalam permintaan pendaftaran merek, hal yang terpenting adalah kesan dari merek yang didaftarkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain, tergantung dari penentuan hakim. Akan tetapi

dalam melakukan tugasnya, Direktorat Jenderal Merek senantiasa harus memperhatikan kesan dari sifat umum merek yang bersangkutan, baik menurut pandangan hakim maupun menurut kesan yang diberikan merek tersebut pada khalayak ramai.

Umumnya yang terjadi adalah khalayak ramai hanya mempunyai kesan sepintas dari merek-merek tersebut, dan kesan yang timbul merupakan kesan pada keseluruhannya. Maksudnya, dalam melihat suatu merek harus dipandang secara keseluruhan sebagai tidak dapat diadakan pemecahan dari bagian-bagian merek (Harahap, 1996:284).

Ada beberapa unsur yang membuat kesan masyarakat terhadap suatu merek adalah sama dengan merek yang lain, yaitu :

1. Bunyi pengucapan atau suara

Misalnya dalam hal ini adalah terhadap merek Salonpas dan Sanoplas, yang dianggap sama dalam yurisprudensi negeri Belanda, *Rechtbank Den Haag* 8 Desember 1958. *Hooggerchtshof* pada tahun 1939, juga menegaskan bahwa bunyi suara adalah sangat menentukan untuk memberikan kesan pada khalayak ramai.

2. Terjemahan atau arti dari suatu merek

Seperti terdapat dalam merek berikut ini dinilai mempunyai persamaan arti, seperti: *Soleil* dan *Sun*. Keputusan *Rechts Bank Amsterdam*, *sun* dalam bahasa Inggris adalah matahari dan *soleil* dalam bahasa Perancis juga berarti matahari.

3. Penambahan kata dalam suatu merek

Di dalam hal ini dapat dicontohkan kasus *Aqua* dengan *Aquaria*, dalam yurisprudensi berupa Keputusan Mahkamah Agung RI No. 980 K/Pdt/1990 tertanggal 30 Maret 1992 (Harahap, 1996:285).

Dari uraian diatas mengenai persamaan pada pokoknya juga diatur dalam pasal 6 (1) UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek, yang intinya menyebutkan :

Bahwa suatu pendaftaran merek akan ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.

Ketentuan tersebut kemudian ditambah dan diperluas dalam Undang-undang Merek yang baru, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek, dengan mencantumkan perlindungan terhadap merek terkenal yang didasarkan pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi/ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sehingga dalam hal permohonan pendaftarannya harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek.

2.3.6 Penerimaan dan penolakan permohonan pendaftaran merek

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek perniagaan, bila suatu permohonan pendaftaran Merek diterima, maka :

1. kantor Direktorat Paten secepat mungkin mendaftarkan merek itu dalam daftar umum, disertai dengan tanggal dan nomor pendaftaran (pasal 7 ayat (1)) ;
2. kedua helai surat permohonan pendaftaran merek dibubuhi tanda pengesahan pendaftaran serta tanggal dan nomor pendaftaran (pasal 7 (3)) ;
3. helai kedua dikirim kembali kepada pemohon, sedangkan helai asli disimpan di kantor direktorat paten (pasal 7 ayat (4)) ;
4. pendaftaran merek mulai berlaku pada tanggal pendaftaran (pasal 7 ayat (2)) ;

Bila suatu permohonan pendaftaran itu belum memenuhi syarat-syarat, maka :

- a. kantor Direktorat Paten memberitahu kepada pemohon secara tertulis bahwa pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang kurang dalam jangka waktu tertentu atau menarik kembali permohonannya.

b. bila pemohon tidak memenuhi atau tidak menarik kembali permohonannya, maka permohonan pendaftaran ditolak (pasal 6 ayat (1)).

Jika klise merek yang hendak didaftarkan itu mengandung persamaan dengan merek yang akan didaftarkan atas nama orang lain untuk barang yang sejenis, maka permohonan itu ditolak (pasal 9 ayat (1)). Tentang penolakan ini, kantor Direktorat Merek secepat mungkin memberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta segala alasan-alasan penolakan. Pemohon yang permohonannya ditolak, dalam jangka waktu 3 bulan dapat minta banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar kantor direktorat paten mendaftarkan merek yang telah ditolak itu (pasal 9 ayat (2)).

Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 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;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan pada 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

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK

3.1. Dasar Alasan Penolakan pendaftaran Terhadap Merek Dagang yang Sama Berdasarkan Undang-undang yang Berlaku

A. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Permohonan pendaftaran ditolak, apabila merek yang bersangkutan pada keseluruhannya atau pada pokoknya bersamaan dengan merek orang lain yang telah didaftar dengan barang yang sejenis.

Berdasarkan pasal 4 :

- (1). permohonan pendaftaran merek harus diajukan pada kantor milik perindustrian dengan surat dalam rangkap tiga yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai :
 - a) contoh barang yang memakai merek itu atau setidaknya-tidaknya keterangan –keterangan tentang barang itu.
 - b) sebuah klise merek yang bersangkutan.
 - c) 10 helai etiket merek yang bersangkutan.
- (2). pada waktu mengajukan permohonan tersebut untuk tiap merek harus dipenuhi biaya-biaya seperti berikut:
 - a) biaya permohonan Rp. 300,00
 - b) biaya pemeriksaan yang ditetapkan menurut kelas barang seperti yang termuat dalam daftar kelas barang terlampir pada undang-undang ini untuk tiap kelas barang..... Rp. 200,00
 - c) biaya pendaftaran Rp. 500,00
- (3). jika suatu permohonan pendaftaran merek ditolak oleh kantor milik perindustrian, maka biaya pendaftaran tersebut diatas dikembalikan.

- (4). ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang surat permohonan, klise, etiket merek dan jumlah biaya pemeriksaan untuk tiap merek ditetapkan oleh Kantor Milik Perindustrian.
- (5). permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan oleh seseorang yang mendapat kuasa tertulis dari pemohon.

Berdasarkan pasal 5 :

- (1). lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, tidak dapat didaftarkan sebagai merek didalam Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian.
- (2). selanjutnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tanda-tanda yang:
 1. tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan atau huruf-huruf atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang ;
 2. mengandung atau menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang badan pemerintah daerah didalam negeri, kecuali atas persetujuan yang berhak;
 3. merupakan tanda mengesahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah, kecuali atas persetujuan yang berhak.

Berdasarkan pasal 6 :

Jika suatu permohonan pendaftaran merek tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 dan 5, maka kantor milik perindustrian memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar pemohon memenuhi syarat-syarat tersebut atau menarik kembali permohonannya dalam waktu yang ditentukan oleh kantor milik perindustrian.

Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak menarik kembali permohonannya, maka permohonan pendaftaran merek itu ditolak.

B. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak berdasarkan pasal-pasal undang-undang ini sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 5 :

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda ;
- c. telah menjadi milik umum ; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Berdasarkan pasal 6 :

- (1). permintaan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
- (2). permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh kantor merek apabila:
 - a. 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;
 - b. merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- d. merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak cipta tersebut.

C. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

Berdasarkan pasal 6 :

- (1). permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis.
- (2). permintaan pendaftaran merek sejenis juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila :
 - a). merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b). merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c). merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - d). merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak cipta tersebut.

- (3). kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- (4). ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D. Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak berdasarkan pasal-pasal undang-undang ini sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 4 :

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

Berdasarkan pasal 5 :

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah 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.

Berdasarkan 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.

3.2. Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek yang Asli

Di dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dikenal dua sistem/stelsel pendaftaran merek, yaitu stelsel deklaratif yang dianut oleh Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dan stelsel konstitutif yang menjadi dasar perlindungan terhadap pemilik hak atas merek yang dianut oleh Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Stelsel deklaratif yang menjadi dasar perlindungan terhadap pemilik hak atas merek menurut Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961, memuat ketentuan bahwa pemakai pertamalah yang dianggap menciptakan hak atas merek sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan pasal 2 Undang-undang ini yang menyatakan bahwa, hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan dan barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain, diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek untuk keperluan perniagaan di Indonesia. Pendaftaran menurut sistem deklaratif ini, hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik merek yang sah karena pemakaian pertama. Pendaftaran menurut stelsel deklaratif bukan merupakan suatu keharusan dan bukan syarat mutlak bagi pemilik merek.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum perlindungan merek yang dianut stelsel deklaratif ini mengandung konsepsi “sistem dualisme”, yaitu :

- a) Satu segi ditegakkan doktrin “pendaftaran pertama” atau “*first to file principle*”, yaitu siapa pendaftar pertama atas suatu merek, dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama daripada pemilik merek orang lain.
- b) Bersamaan dengan itu ditegakkan pula doktrin “pemakaian pertama”, apabila dapat dibuktikan, bahwa dia adalah pemakai pertama yang sesungguhnya, dianggap pemilik yang paling unggul haknya. Jika seseorang dapat membuktikan, sebagai pemakai pertama yang sesungguhnya, penjelasan umum Undang-undang No. 21 Tahun 1961 memberi kedudukan utama kepadanya sesuai dengan asas “*prior user has a better right*” atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dibanding pendaftar pertama.

Konsep sistem dualisme atau dua sistem inilah yang menjadi pedoman dan penegakan hukum pada masa lalu, yang mendorong timbulnya sengketa merek, sebab seseorang yang beritikad buruk, mudah tergiur untuk membajak merek terkenal dan bereputasi tinggi (*well known and high reputation*) merek orang lain, meskipun sudah terdaftar. Jika yang beritikad buruk tersebut tidak dituntut, maka dengan segala tipu

daya yang licik, ia akan berusaha membuktikan sebagai pemakai pertama atas suatu merek. Banyak sekali kasus sengketa merek di Indonesia yang melibatkan pemilik merek terkenal di luar negeri dengan pemilik merek dalam negeri. Pada umumnya merek dagang luar negeri yang masuk ke Indonesia adalah merek terkenal, yang sudah menembus batas nasional dan regional.

Sistem dualisme yang terkandung dalam Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961 memberi peluang besar terhadap munculnya konflik antara pemakai pertama dan pendaftar pertama. Hal ini disebabkan pemilik hak atas merek masih dimungkinkan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang ternyata dapat membuktikan, bahwa dialah pemakai pertama merek tersebut, sebab pembuktian mengenai pemakai pertama dalam sistem deklaratif didukung oleh konstruksi hukum “anggapan“, yaitu bahwa barang siapa dapat membuktikan pemakai pertama atas merek dianggap paling unggul dan paling berhak atas merek yang bersangkutan. Akan tetapi dalam praktek penyelesaian sengketanya, sering terjebak dalam situasi kontroversi, karena anggapan hukum “pemakai pertama” langsung dihadapkan dengan “pendaftar pertama”. Menurut pasal 1 ayat 2 dan penjelasan umum Undang-undang No. 21 Tahun 1961 pendaftar pertama pun harus dianggap sebagai pemakai pertama, jadi apabila timbul sengketa antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, harus dianggap sama-sama sebagai pemakai pertama. Di dalam sistem deklaratif ini, mempunyai kelemahan dalam kepastian hukumnya, karena dalam sistem deklaratif pemilik merek masih memungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain, yang ternyata kemudian dapat membuktikan bahwa pihak lain itu adalah pemakai pertama dari merek tersebut. Kondisi demikian, jelas memberikan rasa tidak aman bagi pemilik merek yang mereknya sudah didaftarkan, karena tidak adanya kepastian hukum.

Di dalam sistem pendaftaran yang menganut asas konstitutif, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya yang beritikad baik, jadi pendaftaran tersebut menciptakan suatu hak atas merek. Orang atau badan hukum yang mendaftarkan mereknya, merupakan satu-satunya

yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pemilik merek terdaftar sebagai hak mutlak.

Stetsel konstitutif ini merupakan landasan pemberian perlindungan terhadap pemilik merek yang termuat dalam pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek bahwa :

Hak merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Ketentuan ini secara otomatis menghapuskan sistem deklaratif. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif disebabkan karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Penggunaan sistem konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum, disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak, antara lain dari pembentukan cabang-cabang Kantor Merek didaerah, pembentukan Komisi Banding Merek dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya. Bahkan dalam masa pengumuman, permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama, untuk mengajukan keberatan.

Menurut stelsel konstitutif, ini perlindungan terhadap sengketa merek mengenai pemakaian merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain, lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis yang termasuk dalam satu kelas, diutamakan perlindungan terhadap pendaftar pertama yang mempunyai itikad baik. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan berarti mencakup adanya kesan yang sama, antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam praktek dalam merek-merek yang bersangkutan. Ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang

perubahan Undang-undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, bahwa perlindungan pemakaian merek yang mempunyai persamaan mencakup perlindungan terhadap merek terkenal dan perlindungan atas barang-barang yang tidak sejenis. Berdasarkan hal ini, maka stelsel konstitutif mempunyai kelebihan dibanding stelsel deklaratif antaralain :

1. kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh tanggal pendaftaran (*filling date*) atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
2. kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran merupakan satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu bersifat autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu kantor merek sehingga pembuktian dapat terhindar dari pemalsuan dan kecurangan.
3. untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukumnya berdiri atas fakta pendaftar pertama.
4. oleh karena landasan menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana (Prakoso, 1987:146).

Kondisi penyelesaian sengketa merek yang demikianlah yang dikehendaki pembuat undang-undang, sebagaimana diutarakan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, bahwa perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, tiada lain untuk lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi mereka yang mendaftarkan merek. Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa merek terdaftar dapat perlindungan hukum dalam

jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu, dapat diperpanjang. Di dalam penjelasan undang-undang ini juga disebutkan bahwa pemilik merek juga diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghindari adanya monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berkaitan dengan hak atas merek, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan kerugian pada pemegang merek dagang yang asli, hal ini disebabkan karena merek yang telah didaftarkan oleh pemilik merek yang baru mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara merek tiruan dengan merek yang asli, karena mempunyai kemiripan. Hal ini diatur dalam pasal 17 (1) UU No. 5 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Tujuan dan kehendak pembuat undang-undang sejalan dengan jiwa dan semangat kesadaran masyarakat umum baik nasional, regional dan internasional.

3.3. Kajian Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Menurut Mahkamah Agung dalam Perkara No. 1072 K/Pdt/1994

Pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam pokok perkara memutuskan bahwa Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa penggugat mendaftarkan perkara ini ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika Undang-undang No. 19 Tahun 1992, telah berlaku secara efektif. Berlakunya undang-undang tersebut, maka Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinyatakan tidak berlaku lagi (terdapat pada pasal 89 undang-undang No. 19 Tahun 1992). Tetapi Peraturan Pemerintah yang dibuat berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang telah berlaku, asalkan tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang no. 19 Tahun 1992 (pasal 58). Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga memutuskan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 38.000,00. Penggugat Rahardjo Soetjijo menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan kasasi dengan keberatan kasasi, yaitu permohonan pendaftaran merek penggugat ditolak berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No, M, 03-HC.02.01 Tahun 1991 yang dianggap sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 21 Tahun 1961 ketika masih berlaku pasal 4 SK Menteri Kehakiman tersebut dan pasal 9 (2) Undang-undang No. 21 Tahun 1961 ditentukan bahwa keberatan atas penolakan suatu pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 31-35 Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang “Komisi Banding Merek”, hanya berlaku untuk merek yang permohonan pendaftarannya ditolak berdasar pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 19 Tahun 1992 (Vide Penjelasan Kantor Merek No. H 44–HC.01.10–942–223/93 tanggal 3 Desember 1993). Ini sesuai pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) Stbl – 1847 No. 23 yang masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Peraturan Pemerintah tentang susunan Organisasi, Tata Kerja Komisi Banding Merek, Tata Cara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaian yang dimaksud pasal 35 Undang-undang No. 19 Tahun 1992 , belum dikeluarkan (Vide butir 3 surat Penjelasan Kantor Merek). Keberatan atas penolakan suatu permohonan pendaftaran mereka juga tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

(Vide Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18/9/1992 No. 097/E/1992/Merek/PTUN Jkt). Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 14 (1) ditentukan : hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 pasal 19 (1) secara limitatif hanya menentukan 3 syarat pembaruan pendaftaran merek, yaitu :

- a. harus diajukan sebelum 10 tahun setelah tanggal pendaftaran menurut pasal 7.
- b. telah memenuhi ketentuan pasal 4.
- c. tidak bertentangan dengan pasal 5.

Permohonan pembaharuan pendaftaran merek Penggugat telah memenuhi 3 (tiga) syarat tersebut (tidak ditolak berdasarkan pasal 6 serta diajukan sebelum berakhirnya waktu 10 tahun), sehingga menurut pasal 19 (1) pembaharuannya harus dilaksanakan.

Tidak ada pasal dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 maupun Undang-undang No. 19 Tahun 1992, yang memberi wewenang kepada Tergugat untuk menolak pembaruan suatu pendaftaran merek atas dasar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendirian bahwa *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung tersebut, didasari oleh alasan yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a). Gugatan atas penolakan pendaftaran merek, masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan pendaftaran merek Penggugat, dilakukan Tergugat berdasar pada Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961. Peraturan Pelaksana dari Undang-undang No. 19 tahun 1992, mengenai “Komisi Banding Merek” belum terbentuk (tentang susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Banding Merek, Tata Cara Permintaan dan Pemeriksaan Banding serta tata cara penyelesaiannya) seperti dimaksud pasal 35 Undang-undang No. 19/1992.

- b). Mengingat kepentingan penggugat yang mengajukan gugatan berdasar Undang-undang No. 21 tahun 1961, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang mengadili gugatan penggugat.
- c). Pemeriksaan perkara ini masih dimungkinkan, berdasar ketentuan Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961 seperti diatur pasal 9 (2), sampai terbentuknya “Komisi Banding Merek” sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 19 Tahun 1992.
- d). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa materi pokok perkara beserta bukti-buktinya. Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara tersebut dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.
- e). Setelah meneliti bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung berkesimpulan : bahwa permohonan pendaftaran pembaharuan merek Penggugat, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 4 dan 5 Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961, dan bukan berdasar pasal 6 atau 9 undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961. Dengan demikian menurut pasal 7 (1) maka pendaftarannya harus dilaksanakan oleh tergugat. Penolakan yang dilakukan Tergugat adalah tidak tepat berdasar hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengadili :
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 2. Menyatakan penolakan tergugat atas permohonan pembaharuan Merek Penggugat daftar No. 182936 sebagai tidak beralasan hukum.

3. Menyatakan pendaftaran merek No. 182936 tetap berkekuatan hukum berlaku, karena telah dimohonkan pembaharuannya sebelum berakhirnya waktu 10 tahun.
4. Menghukum dan memerintahkan tergugat memperbaharui pendaftaran merek No. 182936 sesuai dengan permohonan pembaharuannya tertanggal 29 September 1990, secepat mungkin, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Kajian Hukum

Upaya pengajuan Kasasi merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh Rahardjo Soetjijo setelah gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang penolakan pendaftaran merek karena telah ada lembaga yang telah diberi wewenang untuk memberi keputusan keberatan penolakan pendaftaran merek, yaitu Komisi Banding Merek. Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Pdt/1994 terdapat hal yang menarik untuk dikaji dan di analisis, hal tersebut antara lain ;

1. Keputusan MA yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut.

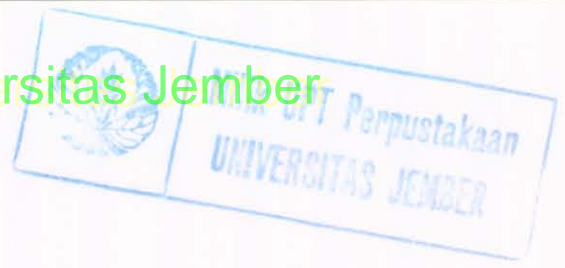
Pada dasarnya penolakan permohonan tersebut bukan berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek, tetapi dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fuji milik Fuji Photo Film Co. Ltd. Jepang, namun tanpa merinci sejak kapan terkenalnya serta tanpa menjelaskan jenis barangnya. Disebutkan juga, bahwa tidak ada satu pasal pun, baik dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 maupun Undang-undang No. 19 Tahun 1992, yang memberi wewenang pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk menolak pembaharuan dan perpanjangan suatu pendaftaran merek atas dasar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Alasan

yang mendasari putusan tersebut, penggugat mendaftarkan perkara ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika UU No. 19 Tahun 1992 telah berlaku secara efektif, sehingga dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka Undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang pada saat pembaharuan pendaftaran merek milik Rahardjo Soetjijo dipakai sebagai penguat pembaharuan pendaftaran, dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi Peraturan Pelaksana yang dibuat berdasarkan UU No. 21 tahun 1961 yang telah ada pada tanggal berlakunya UU No. 19 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku. Jika dianalisis berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek apabila terjadi penolakan perpanjangan atau pembaharuan pendaftaran merek, maka dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek. Apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga (pasal 31 (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001). Di dalam hal ini terhadap putusan Pengadilan Niaga, penolakan permohonan perpanjangan merek hanya dapat dilakukan kasasi. Jadi berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 gugatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan pendaftaran merek tidak melalui Pengadilan Negeri.

2. Putusan MA. RI. No. 1072 K/Pdt/1994, Hakim tingkat kasasi menyatakan pendaftaran merek No. 182936 milik Rahardjo Soetjijo mempunyai kekuatan hukum tetap (berlaku), karena telah dimohonkan pembaharuannya sebelum berakhirnya masa 10 tahun. Dari putusan ini, maka dapat di analisis bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 (1) UU No. 21 Tahun 1961 yang pada saat itu berlaku dinyatakan syarat untuk pembaharuan suatu pendaftaran merek yaitu :
 - a. harus diajukan sebelum berakhirnya waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran menurut pasal 7 ;
 - b. telah memenuhi ketentuan pasal 4 ;
 - c. tidak bertentangan pasal 5.

Pembaharuan atau perpanjangan merek yang dilakukan oleh Rahardjo Soetjijo belum sampai pada masa 10 tahun, oleh karena itu Rahardjo Soetjijo masih berhak atas merek Fuji yang didaftarkan pertama kali pada tanggal 23 Juni 1983 dengan No. 182936 untuk barang-barang dalam kelas 29, 30, 33 dan 35, karena hanya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fuji milik Fuji Photo Film Co. Ltd. Jepang yang tanpa disertai perincian untuk jenis barang apa dan sejak kapan terkenalnya, sehingga Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek tidak berhak menolak permohonan pembaharuan atau perpanjangan merek milik Rahardjo Soetjijo.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum penolakan pendaftaran terhadap merek dagang yang sama adalah sebagai berikut :
 - a. pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
 - b. pasal 6 Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek
 - c. pasal 6 Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek
 - d. pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek .
2. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang asli, dengan cara :
 - a. membuka cabang-cabang Kantor Merek didaerah dan pembentukan Komisi Banding Merek untuk memberikan jaminan terhadap aspek keadilan bagi pemegang merek yang asli, apabila terjadi suatu sengketa merek.
 - b. terhadap adanya sengketa merek mengenai pemakaian merek yang sama pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek orang lain, khususnya untuk barang dan jasa yang sejenis yang termasuk dalam satu kelas, maka yang diutamakan adalah perlindungan terhadap pendaftar pertama yang mempunyai itikad baik.
 - c. diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berfungsi untuk menghindari adanya monopoli dagang dan usaha yang tidak sehat diantara para produsen.
 - d. berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu

dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.

3. Dasar pertimbangan hukum menurut Mahkamah Agung terhadap perkara No. 1072 K/Pdt/1994

Bahwa gugatan atas penolakan pendaftaran merek pada dasarnya masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab mengingat kepentingan penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 21/1961, sedangkan Peraturan Pelaksana dari UU No. 19/1992, mengenai Komisi Banding Merek belum terbentuk. Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara tersebut dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, bahwa penolakan yang dilakukan Tergugat adalah tidak tetap berdasarkan hukum.

4.2. Saran

1. Pemakaian merek terkenal milik orang lain akan menyesatkan masyarakat tentang asal usul dan serta kualitas barang, sehingga masyarakat diharapkan berhati-hati, agar terhindar dari kekeliruan dalam memilih barang yang bermutu baik.
2. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, maka diharapkan kepada pemerintah segera memperluas dan merealisasikan adanya badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, khususnya di Daerah Tingkat II atau Kabupaten, agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, M dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gautama, S dan R. Winata. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 1996. *Komentar Atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kansil, 1990. *Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Bumi Aksara
- . 1997. *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prakoso, Djoko. 1987. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*. Jogjakarta: Liberty
- Saidin. 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemodiredjo, Soegondo. 1979. *Merek Dagang Indonesia*. Jakarta: Union Patent Internasional
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Jakarta: Djambatan
- Widyaprakosa, S. Tjuk Wirawan. Maryono. I Made Sedhana. Sri Surani. Bambang Wibisono. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Undang-undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. Yogyakarta: Liberty

Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Bandung: Alumni

Undang-undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Jakarta: Varia Peradilan

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jakarta: Warta Perundang-undangan



barang dalam kelas 5 ;
 Membatalkan atau menyatakan: batal pendaftaran merek-merek Treasures & Lukisan atas nama Tergugat I dibawah No.283.918. tertanggal 19 Desember 1992, 164.402, 164.404, dan 164.405 sesuai bukti P.3 s/d P.7 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya ;
 Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan merek-merek Treasures & Lukisan atas nama Tergugat I dibawah No.283.918. tertanggal 19 Desember 1992, 164.402. 164.404, dan 164.405. sesuai bukti P.3 s/d P.7 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Tergugat II;

Menghukum termohon kasasi/ Tergugat asal I untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi dan dalam gkat kasasi itu ditetapkan sebanyak Rp.50.000.(Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah ung pada hari Selasa tanggal 16 Juli 1996 dengan **TH. KETUT SURAPUTRA**, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **J. DJOHANSJAH**, dan **NY. MURSIHAH BUSTAMAM, SH.** sebagai Hakim Anggota dan icapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, 22 JULI** 96 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **J. DJOHANSJAH, S.H.** dan **NY MURSIHAH BUSTAMAM, S.H.** Hakim - Hakim Anggota, dan **MARLY AS, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan Resmi Putusan ini
 diberikan kepada **VARIA PERADILAN**
MAHKAMAH AGUNG RI
 Direktur Perdata

(**Robert. S. Sitindjak, SH**)

MASALAH JURIDIS PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG

KASUS FOSISI :

- * Rahardjo Soetjijo adalah pemilik pendaftaran merk Fuji No.18 2936 tertanggal 23/6/1984 untuk barang-barang dalam kelas 29, 30, 33 dan 35.
- * Untuk menguatkan pendaftarannya; pada tanggal 29/9/1990, Rahardjo memperbarui pendaftaran merk barang-barang tersebut pada Direktorat Merk, Dirjen Hak Cipta, Paten dan merk. Hal ini dilakukan dengan dasar pasal 4 & 5 UU Merk 1961.
- * Ditjen Hak Cipta, Paten, Merk, menolak permohonan Rahardjo tsb. Alasannya, merk Fuji milik Rahardjo, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terkenal milik Fuji Photo Film Co Ltd Jepang (SK Menteri Kehakiman RI No.M.03-HC-02.01 Tahun 1991 tanggal 2/5/1991). Penolakan Direktorat Paten tersebut tidak disertai rincian jenis barangnya.
- * Tindakan Direktorat Merk tersebut, dianggap Rahardjo merugikan usahanya, Oleh karena itu, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Pemerintah RI Cq Departemen Kehakiman Cq Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merk. Cq. Direktorat Merk. Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan penolakan Tergugat atas permohonan pemohonan merk Penggugat daftar No. 182936, tidak berdasar hukum.
 2. Menyatakan pendaftaran merk tersebut, tetap berkekuatan hukum, karena dimohonkan pembaruannya sebelum, masa berakhir 10 tahun.
 3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memperbaiki pendaftaran merk tersebut, sesuai permohonan Pembaharuan tanggal 29/9/1990, segera setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap.
 4. dst, dst, dst

PENGADILAN NEGERI :

- * Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan sebagai berikut :
- * Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika UU No. 19 tahun 1992 telah berlaku secara efektif. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka UU No. 21 tahun 1961 tentang merk Perusahaan dan merk Perniagaan dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 89 UU No. 19 tahun 1992). Tetapi Peraturan Pelaksana yang dibuat berdasarkan UU No. 21 Tahun 1991 yang telah ada pada tanggal berlakunya UU No. 19 tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku. Asalkan tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 19 tahun 1992 (pasal 88).
- * Peraturan Pelaksana yang dibuat berdasarkan UU No. 21 tahun 1991 adalah SK Menteri RI No.03-HC.03.01 tahun 1991 pasal 4 menentukan bahwa terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3, pemohon dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 3 bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merk tersebut Tetapi, SK Menteri Kehakiman tersebut telah dicabut berdasarkan SK Menteri Kehakiman RE No. 03-HC.03.01 tahun 1993.
- * Pasal 31 (2) UU Merk tahun 1992 menentukan bahwa permintaan banding diajukan secara tertulis kepada "Komisi Banding Merk" oleh orang atau Badan Hukum atau Kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merk dengan tembusan kepada Kantor Merk.
- * Dengan ditentukannya "Komisi Banding" sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memberi keputusan tentang keberatan penolakan pendaftaran merk, maka sejak berlakunya UU No. 19 tahun 1992, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara tentang penolakan pendaftaran merk.
- * Karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.
- * Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis memberi putusan :
"Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini",

MAHKAMAH AGUNG RI :

- * Penggugat, Rahardjo Soetjijo menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan kasasi dengan "keberatan kasasi" sebagai berikut :
 1. Permohonan pendaftaran merk Penggugat ditolak berdasar SK Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 tahun 1991 yang dianggap sebagai peraturan Pelaksana UU No. 21 tahun 1961 ketika masih berlaku pasal 4 SK Menteri Kehakiman tersebut dan pasal 9 (2) UU No. 21-tahun 1961 ditentukan bahwa keberatan atas penolakan suatu pendaftaran merk diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 2. Pasal 31-35 UU No. 19 tahun 1992 tentang "Komisi Banding Merk" hanya berlaku untuk merk yang permohonan pendaftarannya ditolak berdasar pasal 5 dan 6 UU No. 19 tahun 1992 (vide Penjelasan Kantor Merk No. H 4-HC.01.10-942-223/93 tanggal 3/12/1993). Ini sesuai pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) Stbl-1847 No. 23 yang masih berlaku berdasarkan pasal II aturan Peralihan UUD 1945
 3. Peraturan Pemerintah, tentang susunan Organisasi, Tata Kerja Komisi Banding Merk, Tata Cara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaiannya yang dimaksud pasal 35 UU No. 19 tahun 1992, belum dikeluarkan (vide butir 3 surat Penjelasan Kantor Merk). Keberatan atas penolakan suatu permohonan pendaftaran mereka juga tidak dapat diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara (vide Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18/9/1992 No. 097/E/1992/ Merk/PTUN Jkt).
 4. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 14 (1) ditentukan : Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dst.
UU No. 21 tahun 1961 pasal 19 (1) secara limitatif hanya menentukan 3 syarat pembaruan pendaftaran merk, yaitu :
 - a. Harus diajukan sebelum 10 tahun setelah tanggal pendaftaran menurut pasal 7.
 - b. Telah memenuhi ketentuan pasal 4.
 - c. Tidak bertentangan dengan pasal 5.
 Permohonan pembaharuan pendaftaran merk Penggugat telah memenuhi 3 (tiga) syarat tersebut, sehingga menurut pasal 19 (1) permohonan harus dilaksanankan.

5. Tidak ada pasal dalam UU No. 21 tahun 1961 maupun UU No. 19 tahun 1992, yang memberi wewenang pada Tergugat untuk menolak pabaruhan suatu pendaftaran merk atas dasar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terkenal milik orang lain.

6. SK Menteri Kehakiman RI No. M-03 HC.02.01 tahun 1991 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SK Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 tahun 1993 tanggal 27/10/1993, sehingga penolakan Tergugat kehilangan dasar hukum.

* Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam putusan nya berpendirian bahwa **judex facti** salah menerapkan hukum, sehingga putusan nya harus **dibatalkan**, selanjutnya Mahkamah Agung akan **mengadili sendiri** perkara ini.

* Putusan Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan juridis yang pokoknya sebagai berikut :

* Gugatan atas penolakan pendaftaran merk, masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan pendaftaran merk Penggugat, dilakukan Tergugat berdasar pada Undang-Undang Merk No. 21 tahun 1991. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 tahun 1992, mengenai "**Komisi Banding Merk**" belum terbentuk (tentang susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Banding Merk, Tata Cara permintaan dan pemeriksaan banding serta cara penyelesaiannya) seperti dimaksud pasal 35 Undang-Undang No. 19/1992.

* Mengingat kepentingan Penggugat yang mengajukan gugatan berdasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang mengadili gugatan Penggugat.

* Pemeriksaan perkara ini masih dimungkinkan, berdasar ketentuan Undang-Undang Merk No. 21 tahun 1961 seperti diatur pasal 9 (2), sampai terbentuknya "Komisi Banding Merk" sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Merk No. 19 tahun 1992.

* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa materi pokok perkara beserta bukti-buktinya. Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan memberikan putusan atas pokok perkara tersebut dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Setelah meneliti bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung berkesimpulan : bahwa permohonan pendaftaran pabaruhan merk Penggugat, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 4 dan 5 UU Merk No. 21 tahun 1961, dan bukan ber-

dasar pasal 6 atau 9 UU Merk No. 21 tahun 1961, Dengan demikian, menurut pasal 7 (1) maka pendaftarannya harus dilaksanakan oleh Tergugat. **Penolakan yang dilakukan Tergugat adalah tidak tepat berdasar hukum.**

* Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Menyatakan **penolakan Tergugat** atas permohonan pabaruhan Merk Penggugat daftar No. 182936 sebagai tidak beralasan hukum.

3. Menyatakan pendaftaran merk No. 182936 tetap berkekuatannya sebelum berakhirnya waktu 10 tahun.

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat memperbaharui pendaftaran merk No. 182936 sesuai dengan permohonan pabaruhan nya tertanggal 29/9/1990, secepat mungkin, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5. dst, dst, dst, dst,

C A T A T A N :

* Dari Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "**Abstrak Hukum**" sebagai berikut :

* Dengan belum terbentuknya Peraturan Pemerintah tentang "Komisi Banding Merk" ex pasal 35 Undang-Undang No. 19 tahun 1992 (yang mengatur Organisasi, tata Kerja; cara permintaan; pemeriksaan dan penyelesaiannya), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tentang masalah keberatan terhadap penolakan pendaftaran merk oleh Ditjen Hak Cipta, Patent dan merk, berdasar pada pasal 9 (2) Undang-undang Merk No. 21 tahun 1961.

* Permohonan pabaruhan pendaftaran merk dalam kasus ini, telah memenuhi syarat pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 21 tahun

1961 dan bukan berdasar pasal 6 atau pasal 9 dari Undang-Undang tersebut, sehingga berdasar pasal 7 (1), maka pendaftarannya harus dilaksanakan oleh Dirjen Merk. Demikian catatan kasus ini.

(Ali Boediarto)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No. 310/Pdt-G-D/1993/PN.Jkt.Pst, Tanggal 16 Februari 1994.

Mahkamah Agung RI.

No. 1072.K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996.

Majelis terdiri dari : H.YAHYA, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung RI, selaku Ketua sidang; didampingi anggota para Hakim Agung : H. CHAEROEDDIN SIREGAR, SH. dan Drs. H. MOH. MUHAMMIN, SH. dengan Panitera Pengganti HJ. ROOSLYA, SH.

PENGADILAN NEGERI

P U T U S A N.

No. 310/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang memeriksa dan mengadilkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkarannya :

RDJO SOETJIO, beralamat di Jl.Kapasan No.166-168, Surabaya yang perkara ini diwakili oleh Sdr. Januar JahJa, SH. Pengacara, ber Kantor Kompleks Duta Jayakarta Blok C-4. Jl. Pangeran Jayakarta No.117, Jakarta sebagai PENGGUGAT :

Melawan

RIANTAH R.I. cq Departemen Kehakiman cq Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Merek cq DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jl. Daan Mogoo, Tangerang, sebagai TERGUGAT :

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mendengar keterangan para pihak lewat Kuasa Hukum masing-masing ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa bunyi surat gugat penggugat tertanggal 25 Juni 1993, berbunyi sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah pemilik dari pendaftaran merek Fuji No. 182936 tertanggal 23 Juni 1984 untuk barang-barang dalam kelas 29, 30,33 dan 35 (bukti p-1);

Bahwa untuk mempertahankan kekuatan hukum pendaftarannya, pada tanggal 29 September 1990, penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperbaharui pendaftaran merek tersebut menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Merek 1961 (bukti p-2);

Bahwa dengan keputusannya tertanggal 25 pebruari 1992, permohonan penggugat telah ditolak oleh Tergugat, tetapi bukan berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Merek 1961, melainkan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fuji milik Fuji photo Film Co. Ltd, Jepang (SK Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991), namun tanpa memerinci sejak kapan terkenalnya dan untuk jenis barang apa (bukti p-2) ;

Bahwa penggugat sangat berkeberatan atas penolakan itu karena alaiannya, terlepas dari apakah merek yang bersangkutan terkenal atau tidak bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Merek 1961 yang berbunyi: "pendaftaran suatu merek yang dilakukan menurut pasal 7 diperbaharui, jika orang yang berhak atas pendaftaran merek itu, sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan dalam pasal 18 ayat (1) dibawah (d) telah memenuhi ketentuan - ketentuan dalam pasal 4 serta tidak bertentangan dengan pasal 5 ;

Bahwa ketentuan yang pada dasarnya sama juga terdapat dalam pasal 36, 37 dan 38 undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang merek;

Bahwa penggugat berkepentingan dan berhak menuntut agar pendaftaran mereknya tersebut diperbaharui serta dinyatakan tetap berlaku kekuatan hukumnya ;

Bahwa gugatan ini diajukan kepada pengadilan Negeri Jakarta pusat sesuai dengan pasal 4 SK Menteri Kehakiman RI No.M. 03-HC-02. 01 tahun 1992

yang masih berlaku berdasarkan pasal 88 Undang - undang No. 19 tahun 1992;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **penggugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya pengadilan Negeri Jakarta -pusat memberikan putusan sebagai berikut :**

1. Menyatakan penolakan tergugat atas permohonan pembaharuan merek penggugat, daftar No. 182936 sebagai tidak beralasan hukum
2. Menyatakan pendaftaran merek No. 182936 tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku, karena telah dimohonkan pembaharuannya sebelum berakhirnya waktu 10 tahun;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memperbaharui Pendaftaran merek No.182936 sesuai dengan permohonan pembaharuan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua pihak datang menghadap dipersidangan, penggugat diwakili. Sdr. Jar Jahja, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 1993, ugat diwakili Sdr. Djasuki Sandjajaa, SH berdasarkan surat kuasa khusus gal 12 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah k yang berperkara, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, kemudian eriksaan dimulai dengan membacakan surat gugat penggugat tersebut, i atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada tan:nya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat mengajukan annya, tertanggal 8 September 1993, sebagai berikut :

ihwa benar permohonan: pembaharuan pendaftaran merek penggugat iji, telah ditolak pada tanggal 23 Februari 1992 berdasarkan pasal 3 sub.a. c. Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.02.01 Tahun 1991, karena mem- nyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fuji milik Fuji oto Film Co. Ltd. Jepang ;

hwa menurut konsideran keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC. 01 tahun 1991, maupun yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung telah secara tegas menyatakan bahwa pemakaian merek terkenal yang na atau mirip dengan merek terkenal orang lain, dapat menyebabkan isumen dan dapat dikwalifikasi sebagai pemakai merek yang ber'itkad

tidak baik, karenanya tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum ;

3. Bahwa merek penggugat adalah mempunyai persamaan: dengan merek terkenal Fuji milik Fuji photo Film co.Ltd, Jepang, karenanya menurut SK Menteri Kehakiman RI No. M. 03.HC.02.01 tahun 1991) pemakaian merek penggugat dikwalifikasikan sebagai yang ber'itkad tidak baik dan pem- baharuan pendaftarannya harus ditolak berdasarkan pasal 3, sub.a. Kepu- tusan Menteri: Kehakiman tersebut ;
4. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan penolakan yang dilakukan ter- gugat terhadap pembaharuan merek penggugat bertentangan dengan ke- tentuan Undang - undang merek 1961 adalah dalil yang keliru dan mohon untuk dikesampingkan, karena sebagaimana diakuipenggugat bahwa suatu pembaharuan pendaftaran merek harus memenuhi syarat antara lain, tidak bertentangan dengan pasal 5 Undang-undang Merek 1961, sedangkan da- lam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa apabila suatu merek bertentangan dengan ketentuan umum, tidak dapat didaftarkan dalam daftar umum di- rektorat Merek
5. Bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang merek 1961 tersebut telah diterapkan secara baik dan benar oleh Mahkamah Agung RI, dan telah di- la menjadi yurisprudensi tetap dalam putusannya yang menyatakan bahwa penuruan merek terkenal milik orang lain dikwalifikasikan sebagai yang ber'itkad tidak baik dan melanggar ketentuan umum;
6. Bahwa dalam penjelasan umum undang-undang merek 1961 secara tegas menyatakan mendaftarkan merek yang dipergunakan dengan itikad tidak baik, tidak dapat didaftar. Penjelasan umum tersebut pelaksanaannya di- tuangkan dalam SK Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.02-01 tahun 1991 tentang penolakan Pendaftaran Merek Terkenal, karena itu penolakan merek penggugat yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain adalah sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Merek 1961 yang pelaksanaannya dituangkan dalam SK Menteri Kehakiman te- but, sehingga dengan demikian penolakan Tergugat sama sekali tidak be- tentangan dengan Undang-undang Merek 1961;
7. Bahwa merek penggugat Fuji, disamping mempunyai persamaan dengan merek terkenal Fuji juga mengandung nama niaga dari Fuji photo Film co.Ltd, Jepang, sehingga apabila dipakai secara bersamaan dapat men- bulkan kesan seolah - olah merek penggugat mempunyai hubungan erat dengan Fuji photo Co.Ltd, Jepang, yang men:urut pasal 10 ayat (1) Undang- undang Merek 1961 tidak dapat didaftarkan dan harus dibatalkan;
8. Bāhwa mengingat secara yuridis merek terkenal diseluruh dunia termasuk dilindo- pada pokoknya dengan merek terkenal diseluruh dunia termasuk dilindo-

nesia, maka penolakan merek penggugat telah memenuhi ketentuan SK Menteri RI No. M.03.HC.02.01 tahun 1991, dan tidak pula bertentangan dengan makna dan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang merek nomor 21 tahun 1961;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat yang keberatan terhadap penolakan yang dilakukan oleh tergugat sama sekali tidak bercelas menurut hukum dan karenanya mohon gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyangkal semua dalil - dalil penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas, dan Tergugat mohon kiranya pengadilan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebaliknya-tidaknnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik, dan tudian Tergugat mengajukan dupliknya, kesemuanya telah dicatat didalam ta acara persidangan masing-masing, yang untuk mempersingkat uraian gggap dimasukkan didalam uraian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan alat bukti surat-surat ipa potocopy :

sertifikat pendaftaran merek Fuji penggugat No.182.936 tertanggal 23 Juni 984 (p-1);

urat bukti permohonan perpanjangan pendaftaran merek No. 182936, tertanggal 29 September 1990 (p-2);

urat bukti penolakan perpanjangan pendaftaran merek Fuji No. 182.936 tertanggal 25 Pebruari 1982 (p-3);
artifikat pendaftaran merek Fujiyama No. 268.545 tertanggal 20 Nopember 391 ;

i-bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, p-1, p-2, p-4, telah okkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedang p-3, ugat tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan beberapa potocopy n putusan pengadilan sebagai ad informandum, yaitu :putusan idilan Negeri Jakarta pusat No. 658/PDT/G.D/1991/PN.JKT.PST; 87/PDT/ 193/2PN.JKT.PST; 94/PDT/G.D/1993/ PN.JKT.PST; 92/PDT/G.D/1993/ T.PST; dan putusan Mahkamah Agung No.573 K/ Sip/1983;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan potocopy surat pendaftaran terkenal FUJI No.268634 yang didaftar tanggal 22 Nopember 1991, yang akan pembaharuan dari No.148258 yang didaftarkan pada tanggal 8 is 1980, atas nama Fuji photo Film Co.Ltd, Jepang (T-1) ;

(bukti surat mana bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan asli tersebut);

Menimbang, bahwa pada akhirnya penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing, dan mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan, apakah dengan berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1992, pengadilan Negeri Jakarta pusat masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara semacam ini ataukah tidak, seperti akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendaftarkan perkara ini ke Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta pusat pada tanggal 28 Juni 1993 dibawah No. 310/PDT/G.D/1993/PN.JKT.PST, pada saat mana telah berlaku secara efektif Undang-undang No. 19 tahun 1992 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang No. 19 tahun 1992, Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 89 UU No. 19 tahun 1992), akan tetapi peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1961 yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1992 (1 April 1993), dinyatakan tetap berlaku, asal ia tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992 (pasal 88) ;

Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasar kan Undang-undang No. 21 tahun 1961 adalah SK Menteri Kehakiman RI No.03-HC.03.01 tahun 1991, yang didalam pasal 4-nya menerbitkan terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi SK Menteri Kehakiman RI No.03 HC.03.01 tahun 1991 tersebut, telah dicabut berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. 03-HC.03.01 tahun 1993;

Menimbang, bahwa pasal 31 ayat (2) Undang-undang Merek tahun 1992, menentukan permintaan banding diajukan secara tertulis kepada "Komisi Banding Merek" oleh orang atau Badan Hukum atau Kuasanya yang

mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Kantor Merek;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya Komisi Banding sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memberi keputusan keberatan penolakan pendaftaran merek, maka sejak berlakunya Undang-undang ini (UU No. 19 tahun 1992), **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pencelakan pendaftaran merek;**

Menimbang, bahwa karena pengadilan Negeri Jakarta pusat mempunyai wewenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengugat mengajukan perkaranya kepada Instansi yang tidak berwenang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pengugat;

Mengingat selain ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, juga ketentuan hukum lain yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;**
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, Tanggal **16 Pebruari 1994**, yang terdiri : **PARTOSO, SH.** Sebagai Ketua Majelis **NY. ELLYANA, SH.** dan **R.P.A. MANGKOEADININGRAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis yang sama, dibantu **M.A. MUJAHID, SH.** sebagai paritera Pengganti, dihadiri : Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Reg. No. 1072 K/Pdt/1994

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

RAHARDJO SOETJJO, bertempat tinggal di jalan Kapasan No 166-168 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JANUAR JAHJA, SH**, ber Kantor di Kompleks Duta Jakarta Blok C-4, Jalan P. Jayakarta No. 117 Jakarta Pusat, pemohon kasasi, dahulu penggugat ;

Mela wan :

PEMERINTAH R.I. cq. DEPARTEMEN KEHAKIKAM cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATENT DAN MEREK cq. **DIREKTORAT MEREK**, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang termohon kasasi, dahulu tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalilnya :

bahwa penggugat asli adalah pemilik dari pendaftaran merek Fuji No 182936 tertanggal 23 Juni 1984 untuk barang-barang dalam kelas 29, 30, 33 dan 35 (bukti P-1) ;

bahwa untuk mempertahankan kekuatan hukum pendaftarannya, pada tanggal 29 September 1990 penggugat asli telah mengajukan permohonan kepada tergugat asli untuk memperbaharui permohonan kepada tergugat asli untuk memperbaharui pendaftaran merek tersebut menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Merek 1961 (bukti P-2) ; bahwa dengan keputusannya tertanggal 25 Pebruari 1992, permohonan penggugat asli telah ditolak oleh tergugat asli, tetapi bukan berdasarkan pasal

4. dan pasal 5 Undang-undang Merek 1961, melainkan dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fuji milik Fuji Photo Film Co. Ltd. Jepang, namun tanpa memerinci sejak kapan terkenalnya dan untuk jenis barang apa (bukti P-2) ;

bahwa penggugat asli sangat keberatan atas penolakan itu karena alasannya terlepas dari apakah merek yang bersangkutan terkenal atau tidak, bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Merek 1961 yang berbunyi : "Pendaftaran suatu merek yang dilakukan menurut pasal 7 diperbaharui, jika orang yang berhak atas pendaftaran merek itu, sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan dalam pasal 18 ayat (1) dibawah (d) telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 serta bertentangan dengan pasal 5" ;

bahwa ketentuan yang pada dasarnya sama juga terdapat dalam pasal 36, 37 dan 38 Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang merek ; bahwa penggugat asli berkepentingan dan berhak menuntut agar pendaftaran mereknya tersebut diperbaharui serta dinyatakan tetap berlaku kekuatannya ;

bahwa gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan pasal 4 SK Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC.02.01 tahun 1992 yang masih berlaku berdasarkan pasal 88 Undang-undang No. 19 tahun 1992 ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat asli nohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memborikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan penolakan tergugat atas permohonan pembaharuan merek pengugat daftar No. 182936 sebagai tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan pendaftaran merek No. 182936 tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku, karena telah dimohonkan pembaharuannya sebelum berakhirnya waktu 10 tahun ;
- Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk memperbaharui pendaftaran merek No. 182936 sesuai dengan permohonan pembaharuannya tertanggal 29 September 1990, secepat mungkin setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Biaya-biaya menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Februari 1994 No. 10/Pdt/G.D/1993/PN. JKT.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Februari 1994 kemudian terhadapnya oleh penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 1994 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Srt.Pdt.G/1994/PN.JKT.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan inana kemucian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 1994 ;

bahwa pada tanggal 8 Maret 1994 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat kepada pihak lawan dengan cara seksama ;

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

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

1. Bahwa permohonan pendaftaran merek pemohon kasasi/penggugat asli ditolak berdasarkan SK Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC.02.01 tahun 1991 yang dianggap sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 21 tahun 1961 pada waktu Undang-undang tersebut masih berlaku (vide buku P-3) ;

Dalam pasal 4 SK Menteri Kehakiman tersebut dan pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 21 tahun 1961 ditentukan bahwa keberatan atas penolakan suatu pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

2. Bahwa ketentuan-ketentuan pasal 31, 32, 33, 34 dan 35 Undang-undang No. 19 tahun 1992 mengenai Komisi-Banding Merek hanya berlaku untuk merek-merek yang permohonan pendaftarannya ditolak berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 19 tahun 1992 (vide penjelasan Kantor merek No. H4-HC.01-10-942-223/93 tanggal 3 Desember 1993), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) Stbl. 1847 No. 23 yang hingga kini masih berlaku sebagai hukum yang hidup berdasarkan pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah mengenai susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding Merek, tata cara permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaiannya yang dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang No. 19 tahun 1992, sampai saat ini belum dikeluarkan (vide butir 3 Surat Penjelasan Kantor Merek tersebut) ;

Bahwa keberatan atas penolakan suatu permohonan pendaftaran/berbunyi sebagai berikut :
Bahwa keberatan merek juga tidak dapat diajukan kepada pembaharuan pendaftaran merek ;

Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas hukum "Lex specialis derogat legi generali" (vide Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18 September 1992 No. 097/G/1992/Merek/PTUN-JKT) ;

Bahwa menurut pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Berdasarkan atas fakta-fakta hukum diatas adalah jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan saja berwenang, tetapi wajib memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1961 ;

4. Bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1961 dalam pasal 19 ayat 1 secara limitatif hanya menentukan 3 (tiga) syarat untuk pembaharuan suatu pendaftaran merek, yaitu :

- a. Harus diajukan sebelum berakhirnya waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran menurut pasal 7 ;
- b. Telah memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ;
- c. Tidak bertentangan dengan pasal 5 ;

Bahwa permohonan pembaharuan pendaftaran merek pemohon kasasi/pengugat asal telah memenuhi ketiga syarat tersebut (tidak ditolak berdasarkan pasal 6 serta telah diajukan sebelum berakhirnya waktu 10 tahun), sehingga menurut pasal 19 ayat (1), pembaharuannya harus dilaksanakan (vide putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 152/Pdt/G.D/1993/PN.JKT.PST, tanggal 28 Oktober 1993 dan No. 87/Pdt/G.D/1993/PN.JKT.PST. tanggal 22 Juni 1993) ;

Bahwa ketentuan yang pada dasarnya sama juga terdapat dalam pasal-pasal 36, 37 dan 38 Undang-undang No. 19 tahun 1992 ;

Bahwa pendaftaran merek pemohon kasasi/pengugat asal telah diberikan oleh Undang-undang, maka pencabutannya juga harus berdasarkan Undang-undang, itupun harus dengan alasan untuk kepentingan orang banyak (umum) yang nyata (prinsip negara hukum) ;

5. Bahwa tidak ada satu pasalpun, baik dalam Undang-undang No. 21 tahun 1961 maupun Undang-undang No. 19 tahun 1992, yang memberi wewenang kepada termohon kasasi/tergugat asal untuk menolak pembaharuan/perpanjangan suatu pendaftaran merek atas dasar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain ;

5. Bahwa SK. Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC.02.01 tahun 1991 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SK. Menteri Kehakiman R.I. No. M. 03-HC.02.01 tahun 1993 tanggal 27 Oktober 1993, sehingga penolakan termohon kasasi/tergugat asal telah kehilangan dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi sebagaimana diuraikan

tersebut diatas dapat dibenarkan, oleh karena **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam penerapan hukumnya**, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa permohonan pendaftaran merek pemohon kasasi/pengugat asal yang ditolak oleh termohon kasasi/tergugat asal, Gugatan atas penolakan tersebut masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan, bahwa terhadap penolakan pendaftaran merek pemohon kasasi/pengugat asal yang dilakukan termohon kasasi/tergugat asal berdasarkan Undang-undang Merek No. 21 tahun 1961 dan sedangkan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 19 tahun 1992 mengenai "Komisi **Banding Merek**", belum terbentuk tentang susunan organisasi, tata kerja Komisi **Banding Merek**, tata cara permintaan dan pemeriksaan banding serta cara penyelesaiannya sebagai yang dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang No. 19 tahun 1992 serta mengingat pula kepentingan pemohon kasasi/pengugat asal yang mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1961, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang memeriksa dan mengadili gugatan pemohon kasasi/pengugat asal dan pemeriksaan perkara ini masih dimungkinkan untuk ketentuan Undang-undang Merek No. 21 tahun 1961 seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (2) sampai pada saatnya nanti terbentuknya Komisi Banding secara lengkap sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Merek No. 19 tahun 1992 ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara beserta bukti-buktinya, maka Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, serta memberikan putusan atas pokok perkara tersebut dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berkesimpulan setelah meneliti bukti-bukti pemohon kasasi/pengugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal bahwa permohonan pendaftaran merek pemohon kasasi/pengugat asal telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan didalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Merek No. 21 tahun 1961 dan bukanlah berdasarkan pada pasal 6 atau pasal 9 dari Undang-undang Merek No. 21 tahun 1961 ; sehingga dengan demikian menurut pasal 7 ayat (1) maka pendaftarannya harus dilaksanakan oleh termohon kasasi/tergugat asal, sehingga dengan demikian **penolakan yang dilakukan oleh termohon kasasi/tergugat asal adalah tidak tepat berdasarkan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Raharjo Soetjijo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Januar Jahja, SH. teisebut, dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Pebruari 1994 No. 310/Pdt/G.D/1993/PN.Jkt.Pst, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dan seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon kasasi/tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;
Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1976 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **RAHARDJO SOETJJO**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **JANUAR JAHJA, SH.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Pebruari 1994 No. 310/Pdt/G.d/1993/PN.Jkt.Pst ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan penolakan tergugat atas permohonan pembaharuan merek penggugat daftar No. 182936 sebagai tidak beralasan hukum ;
3. Menyatakan pendaftaran merek No. 182936 tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku, karena telah dimohonkan pembaharuannya sebelum berakhirnya waktu 10 tahun ;
4. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk memperbaharui pendaftaran merek No. 182936 sesuai dengan permohonan pembaharuannya tertanggal 29 September 1990, secepat mungkin setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menghukum termohon kasasi/tergugat asal membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 14 Pebruari 1996 dengan **H. Yahya, SH, Ketua Muda** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. Chaeroeddin Siregar, SH.** dan **Drs. H. Moh, Muhaimin, SH,** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari : **KAMIS, TANGGAL 15 FEBRUARI 1996**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Taufiq, SH.** dan **H. Suwardi Martowirono, SH,** Hakim-Hakim Anggota dan **H. Roosly, SH, Panitera Pengganti**, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan Resmi putusan ini diberikan kepada **VARIA PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI**

Direktur Perdata

Kepala Sub. Direktorat Kasasi Perdata

NY. CERRY. K. WIDIANTO, SH

NIP. 0400015026



KULIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus
1992
MENTERI/SEKRETARIS
NEGARA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992
NOMOR 81

Penjelasan UU Merek 1992 dimuat dalam:

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3490

BAB II

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG MEREK

A. DAFTAR KELAS BARANG

Sebagai *Lampiran* dari angka 4 huruf b butir b) yang disebutkan terdahulu, di bawah ini disebutkan *Daftar Kelas Barang* sebagai berikut:

DAFTAR KELAS-BARANG

Kelas:

1. Hasil-hasil kimia untuk industri,- Ilmu-ilmu pengetahuan potret,- pertanian,- perkebunan,- kehutanan;
Rabuk (pupuk) alam dan rabuk buatan untuk tanah;
Zat-zat pemadam api;
Bahan-bahan penguas logam dan sediaan-sediaan kimia untuk menyolder;
Hasil-hasil kimia untuk mengawetkan bahan makanan;
Bahan-bahan penyamak kulit;
Bahan-bahan perekat untuk industri.
2. Cat-cat, permis-pernis, lak-lak,
Bahan-bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu;
Bahan-bahan warna;
Bahan-bahan pengering;
Damar-damar,
Logam-logam daun dan bubuk untuk keperluan melukis.
3. Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci;

- Sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok;
Sabun-sabun;
Wangi-wangian, minyak-minyak sari, kosmetika, minyak-minyak rambut;
Bahan-bahan pemeliharaan gigi.
4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri (lain daripada minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan dan minyak-minyak sari);
Bahan-bahan pelumur;
Zat-zat untuk mengikat debu;
Bahan-bahan bakar (termasuk minyak-minyak sari untuk motor-motor) dan bahan-bahan penerangan;
Lilin-lilin, malam-malam, sumbu-sumbu.
 5. Hasil-hasil farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan;
Hasil-hasil makanan-pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit;
Plester-plester dan bahan-bahan pembalut;
Bahan-bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi-buatan;
Bahan-bahan pembasmi kuman-kuman;
Sediaan-sediaan untuk membasmi tumbuhan-buruk dan binatang-binatang perusak;
 6. Logam-logam kasar dan yang setengah dikerjakan serta campuran-campurannya;
Jangkar-jangkar, landasan-landasan, genta-genta, bahan-bahan bangunan yang diinjak dan dituang.
Rel-rel dan barang-barang logam lainnya untuk jalan-jalan kereta api;
Rantai-rantai (terkecuali rantai-rantai penggerak untuk kendaraan-kendaraan);
Kabel-kabel dan kawat-kawat logam, bukan untuk listrik;
Alat-alat pandai besi;
Pipa logam;
Peti-peti besi dan kotak-kotak kecil;

- Peluru-baja;
Tapal-tapal kuda;
Paku-paku dan sekrop-sekrop;
Hasil-hasil lainnya dari logam (bukan logam mulia) yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya);
Pelikan-pelikan (mineral-mineral).
7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas;
Motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan);
Kopeling-kopeling dan ban-ban mesin;
Alat-alat besar untuk pertanian;
Alat-alat pengeram.
 8. Perkakas-perkakas dan alat-alat tangan;
Pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok, pedang-pedang.
 9. Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelajaran, geodesi, listrik (termasuk pesawat penerima radio), potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (peperiksaan), pertolongan dan pendidikan;
Pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam ke dalamnya.
Mesin-mesin bicara;
Kas-regisier-kas-regisier, mesin-mesin hitung;
Pesawat-pesawat pemadam-api.
 10. Perkakas dan pesawat-pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan (termasuk lengan-lengan, kaki-kaki, mata-mata dan gigi-gigi buatan).
 11. Instalasi-instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pem-bagian air dan instalasi-instalasi kesehatan.
 12. Kendaraan-kendaraan;
Alat-alat untuk bergerak di darat;
udara atau air.
 13. Senjata-senjata api;
Amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil

- Bahan-bahan peledak;
Kembang-kembang api.
14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu (kecuali pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok);
Perhiasan-perhiasan, batu-batu berharga;
Jam-jam dan pesawat-pesawat pengukur waktu lainnya.
15. Alat-alat musik (terkecuali mesin-mesin bicara dan pesawat-pesawat penerima radio), piringan hitam.
16. Kertas dan barang-barang dari kertas karton dan barang-barang dari karton;
Barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku.
Alat-alat potret;
Alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis);
Alat-alat untuk kesenian;
Pensil-pensil;
Mesin-mesin tulis dan alat-alat kantor, (kecuali perabot rumah);
Alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya;
Kartu-kartu main;
Huruf-huruf cetak;
Klise-klise.
17. Getah-perca, karet-elastik, balata dan bahan-bahan penggantinya, barang yang dibuat dari bahan-bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas lain;
Bahan-bahan yang dipakai untuk merapatkan dan untuk menyekat.
Asbes, mika dan hasil-hasil bahan-bahan itu;
Tabung-tabung tentur bukan dari logam.
18. Kulit dan kulit-imitasi, barang-barang dari bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
- Kulit-kulit halus;
Koper-koper dan tas-tas;
Payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat;
Cambuk-cambuk, pakaian kuda dan pelana.
19. Bahan-bahan bangunan, batu-batu alam dan buatan-buatan, semen, kapur, spesi, kapur tembok dan batu-kerikil;
Pipa dari beton atau dari semen;
Bahan-bahan untuk membuat jalan-jalan;
Aspal, pek dan bitumen;
Rumah-rumah yang dapat dipindah-pindahkan;
Bangunan-bangunan dari batu;
Cerobong-cerobong asap.
20. Perabot-perabot rumah, kaca-kaca, bingkai-bingkai;
Benda-benda (yang tidak termasuk kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumpun, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, penyau, amber, kulit mutiara, seluloid dan dari bahan-bahan penggantinya.
21. Peralatan-peralatan kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah-tangga dan dapur (bukan dari logam-mulia atau bukan sepuhan logam-mulia);
Sisir-sisir dan bunga-bunga karang;
Sikat-sikat (kecuali pensil-pensil);
Bahan-bahan untuk pembuatan sikat;
Perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan;
Kulit-kulit besi untuk menggosok;
Gelas-gelas, porselin-porselin dan barang-barang tembikar yang tidak termasuk kelas lain.
22. Tampar-tampar, tali-tali, jala-jala, tenda-tenda, layar-layar, tirai-tirai, kantong-kantong;
Bahan-bahan pengisi (rambut-kuda, kapas, bulu, rumpun-laut, dan sebagainya);
Serat-serat kasar untuk pertunanan.
23. Benang-benang.

- Tilam-tilam tempat tidur dan meja;
Barang-barang tekstil yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
25. Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal.
26. Kerawang-kerawang dan sulaman-sulaman, pita-pita dan tali-tali sepatu;
Kancing-kancing, kancing-kancing tekan, kait-kait serta mata-mata kait, peniti-peniti, serta jarum-jarum;
Bunga-bunga buatan.
27. Permadani-permadani, tikar-tikar, linoleum dan hasil-hasil lain yang dipakai sebagai alas lantai;
Alas-alas dinding (kecuali dari tenunan-tenunan).
28. Permainan-permainan serta alat-alatnya;
Alat-alat senam dan olahraga (kecuali pakaian-pakaiannya);
Perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.
29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
Sari-sari daging;
Buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak;
Selai-selai, manisan-manisan;
Telur-telur, susu dan hasil-hasil susu;
Minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan;
Sayuran dan buah-buahan dalam kaleng dan acar-acar.
30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan-pengganti kopi;
Tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue dan kembang gula, es komsumsi;
Madu, sirop;
Ragi bubuk untuk membuat roti;
Garam, mostard;
Lada, cuka, saos-saos;
Rempah-rempah,
Es.

yang tidak termasuk kelas-kelas lain;
Hewan-hewan hidup;
Buah-buahan dan sayur-sayuran segar;
Benih-benih, tanaman-tanaman hidup dan bunga-bunga segar;
Bahan makanan untuk hewan, mout.

32. Bir dan jenis-jenis bir;
Air-air mineral dan air soda dan minuman-minuman lain yang tidak beralkohol;
Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman.
33. Minuman anggur, minuman keras dan likeur.
34. Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan;
Barang-barang keperluan perokok;
Geretan-geretan (penyala-penyala);
35. Kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

**B. PETUNJUK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN
MEREK PADA DIREKTORAT PATEN DAN HAK CIPTA
(TAHUN 1961)**

**Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman**

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 21 Tahun 1961 tertanggal 11 Oktober 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Pemiagaan dan Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 26 Mei 1977 Nomor: Y.S.5/5/23, setiap permohonan pendaftaran atau pembaruan pendaftaran merek harus diajukan dengan menyerahkan permohonan kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan ketentuan keterangan sebagai berikut:

1. Surat permohonan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: