



SKRIPSI

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM SENGKETA MEREK PEREKAT ALTECO
(Analisa Putusan Nomor 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)**

*REJECTION OF AN APPLICATION FOR REVIEW BACK IN
DISPUTE BRAND ALTECO ADHESIVE
(Analysis Verdict Number 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)*

**GEABY INTANSARI SANTOSO
NIM : 110710101158**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM SENGKETA MEREK PEREKAT ALTECO
(Analisa Putusan Nomor 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)**

*REJECTION OF AN APPLICATION FOR REVIEW BACK IN
DISPUTE BRAND ALTECO ADHESIVE
(Analysis Verdict Number 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)*

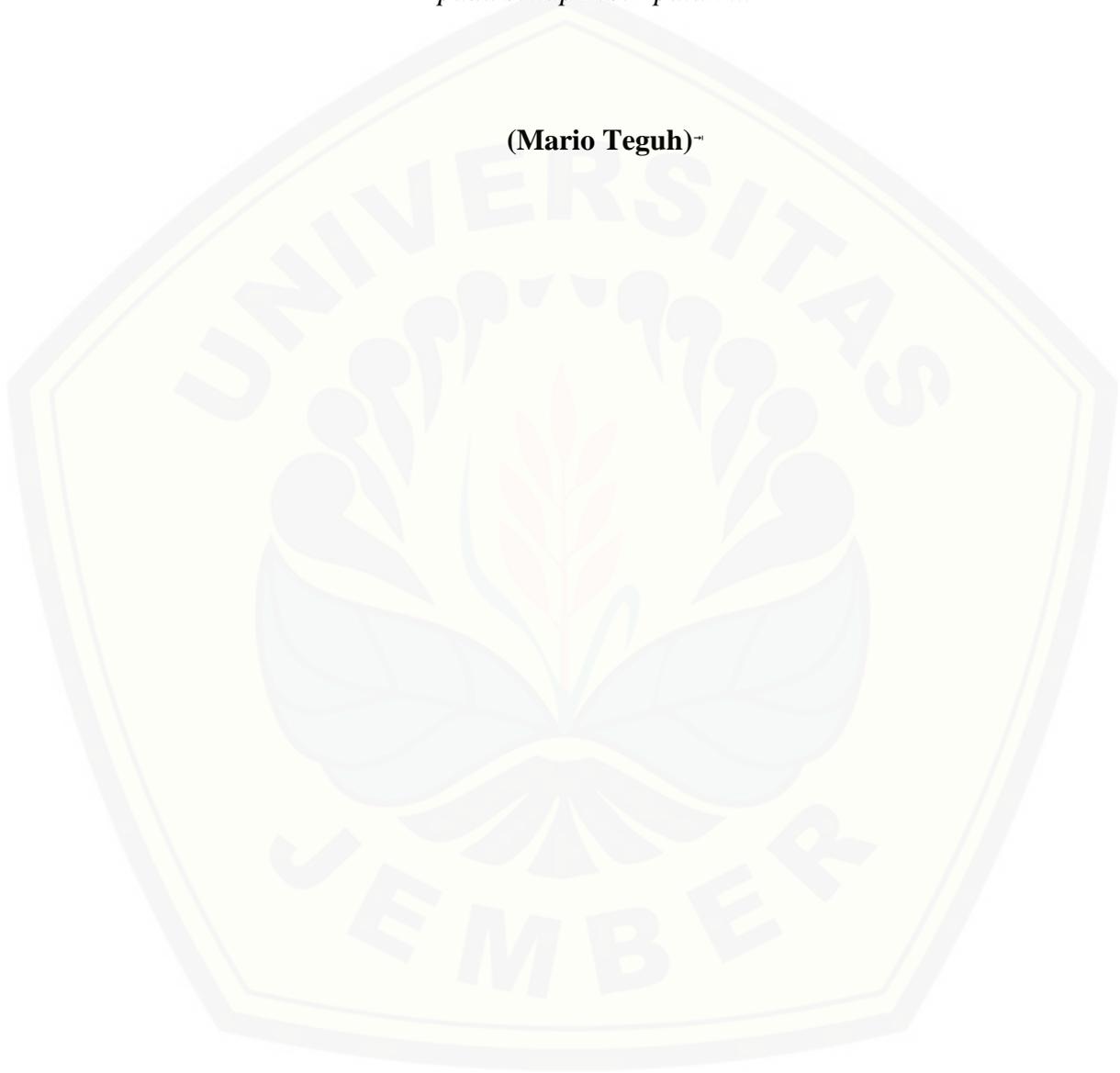
GEABY INTANSARI SANTOSO
NIM : 110710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Mario Teguh)[”]



[”] Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 16 Februari 2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Budi Santoso dan Ibu Tetty Yeanaliska yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosen penulis sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran hingga bisa menjadi seperti ini.

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM SENGKETA MEREK PEREKAT ALTECO
(Analisa Putusan Nomor 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)**

*REJECTION OF AN APPLICATION FOR REVIEW BACK IN
DISPUTE BRAND ALTECO ADHESIVE
(Analysis Verdict Number 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)*

SKRIPSI

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

GEABY INTANSARI SANTOSO
NIM : 110710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

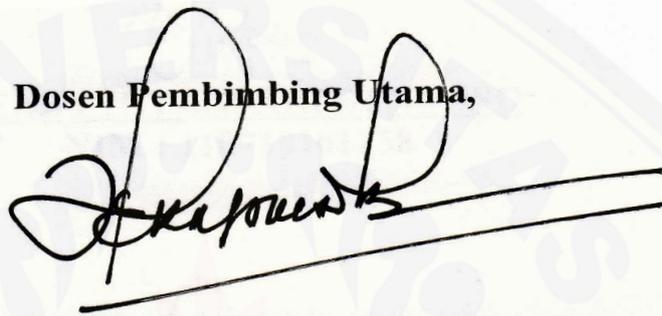
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 3 OKTOBER 2016

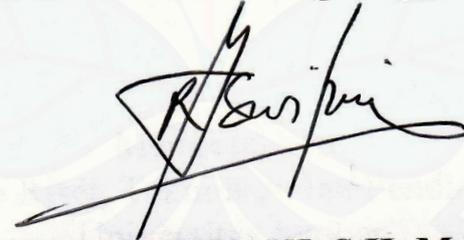
Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP : 194804281985032001

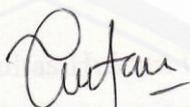
Dosen Pembimbing Anggota,



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

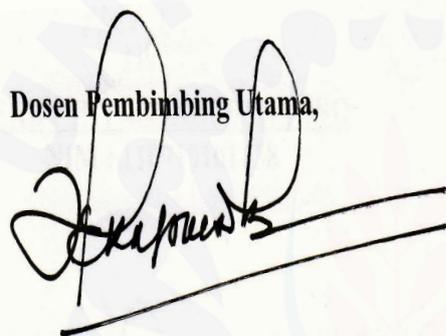
**PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
SENGKETA MEREK PEREKAT ALTECO
(ANALISA PUTUSAN NOMOR 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014)**

Oleh :



GEABY INTANSARI SANTOSO
NIM : 110710101158

Dosen Pembimbing Utama,



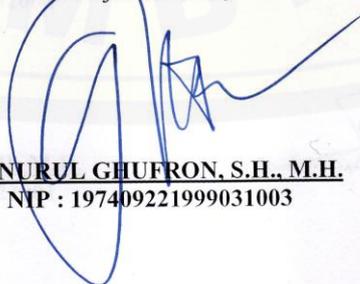
Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP : 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota,



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

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



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

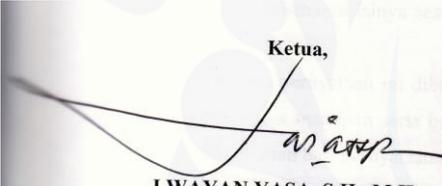
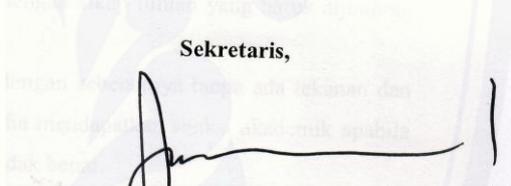
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 3
Bulan : Oktober
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

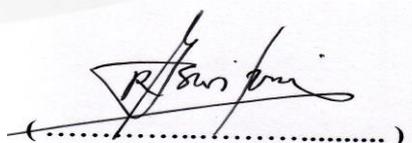
<p>Ketua,</p>  <p><u>I WAYAN YASA, S.H., M.H.</u> NIP : 196010061989021001</p>	<p>Sekretaris,</p>  <p><u>NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.</u> NIP : 198406172008122003</p>
--	--

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H :
NIP : 194804281985032001



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

: 

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Geaby Intansari Santoso

NIM : 110710101158

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Merek Perekat Alteco (Analisa Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)** ; merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

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

Jember, 3 Oktober 2016
Yang menyatakan,



GEABY INTANSARI SANTOSO
NIM : 110710101158

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Merek Perekat Alteco (Analisa Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Prof Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H., selaku pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Ibu Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
9. Kedua orang tua penulis Bapak Budi Santoso dan Ibu Tetty Yeanaliska, beserta kakak Rendy Revianza Santoso dan adik Evita Angelina Santoso, adik Ayunda Amira Putri, dan saudara-saudara penulis, semua keluarga dan kerabat atas doa

dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik ;

10. Kepada keluarga Bapak Sahirudin yang selalu mendoakan, memberikan semangat, membantu dalam membimbing penulis selama menjalankan kuliah;
11. Kepada keluarga Irawan Tri Prasetya yang selalu mendoakan, memberikan semangat, membantu dalam membimbing penulis selama menjalankan kuliah;
12. Kepada para sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya: Nur Adiba, Sakinah S.H., Margareta Putri S.H.;
13. Kepada para sahabat penulis KKN 06 desa Patek Situbondo yang selalu memacu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
15. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 3 Oktober 2016

Penulis

RINGKASAN

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pebisnis yang beritikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan merek bajakan dengan kualitas yang rendah dengan harga yang lebih murah, mereka yang mencoba mendompleng merek terkenal dengan cara menggunakan *sound-alike* atau *look alike brands names* dan sebagainya, dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dan kejahatan ekonomi terhadap merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha secara tidak sehat sehingga menghalangi tumbuh dan berkembangnya perekonomian bangsa yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Terkait pelanggaran terhadap merek tersebut, maka penulis mengkaji perkara perdata tentang sengketa merek antara Liong Wang Tjong selaku pemegang merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan Alteco Chemical PTE, LTD., selaku pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah kriteria merek dagang Alteco sebagai merek dagang terkenal ? (2) Apakah permohonan pendaftaran merek Allco oleh Liong Wang Tjong sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ? dan (3) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Kriteria merek dagang Alteco sebagai merek dagang terkenal (2) Permohonan pendaftaran merek Allco oleh Liong Wang Tjong sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan (3) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : Pertama, kriteria merek dagang Alteco sebagai merek dagang terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari : pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran serta investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek). Dalam kaitannya dengan kasus bahwa produk lem perekat

merek dagang Alteco adalah merek lem terkenal yang diproduksi oleh Alteco Chemical PTE Ltd yang bermarkas di Tuas Avenue 11, Singapura. Alteco dalam hal ini telah mendaftarkan merek Alteco di Indonesia dan terus diperpanjang. Selain itu, Alteco juga terdaftar di berbagai negara seperti Australia, Bulgaria, China, Mesir, Hong Kong, India, Iran, Israel, Kenya, Malaysia, hingga Pakistan. Kedua, Permohonan pendaftaran merek Allco oleh Liong Wang Tjong menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak menggunakan itikad tidak baik sejalan pengakuan atas keterkenalan merek Alteco dalam putusan pengadilan. Penerapan itikad tidak baik sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek. Merek tidak dapat didaftar apabila permohonan tersebut didasarkan adanya itikad tidak baik (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek). Ketiga, *Ratio decidendi* (pertimbangan hakim) hakim dalam Putusan Nomor 128 PK/ Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong karena alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Liong Wang Tjong tidak dapat dibenarkan, dihubungkan dengan putusan *judex juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan tersebut karena pertimbangannya telah tepat. Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ALTECO milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu. Bahwa alasan peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali tidak dapat membatalkan putusan Judex Juris dalam tingkat kasasi tersebut dan juga tidak mengajukan novum yang bersifat menentukan, (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).

Saran yang dapat diberikan bahwa : Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundangundangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tersebut tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga dibeberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Merek	10
2.1.1 Pengertian Merek dan Hak Merek	10
2.1.2 Unsur-Unsur Merek.....	14
2.1.3 Pendaftaran Merek	16
2.2 Merek Terkenal	18
2.2.1 Pengertian Merek Terkenal	18

2.2.3	Kriteria Merek Terkenal	19
2.3	Sengketa Merek	20
2.3.1	Pengertian Sengketa Merek	20
2.3.2	Penyelesaian Sengketa Merek	21
2.4	Peninjauan Kembali	22
2.4.1	Pengertian Peninjauan Kembali	22
2.4.2	Alasan Peninjauan Kembali	23
2.4.3	Prosedur Permohonan Peninjauan Kembali	24
BAB III	PEMBAHASAN.....	26
3.1	Kriteria Merek Dagang Alteco Sebagai Merek Dagang Terkenal	26
3.1.1	Kriteria Untuk Menentukan Suatu Merek Dagang Dikatakan Sebagai Merek Terkenal	26
3.1.2	Cara Menentukan Daya Pembeda Pada Merek Dagang	38
3.2	Permohonan Pendaftaran Merek Allco Oleh Liong Wang Tjong Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	46
3.2.1	Permohonan Pendaftaran Merek Allco	46
3.2.2	Akibat Hukum Permohonan Pendaftaran Merek Allco	50
3.3	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong	53
BAB IV	PENUTUP	66
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran-saran	67
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.¹

Arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, memunculkan perkembangan pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm.10

karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut.

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pebisnis yang beritikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan merek bajakan dengan kualitas yang rendah dengan harga yang lebih murah, mereka yang mencoba mendompleng merek terkenal dengan cara menggunakan *sound-alike* atau *look alike brands names* dan sebagainya, dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dan kejahatan ekonomi terhadap merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha secara tidak sehat sehingga menghalangi tumbuh dan berkembangnya perekonomian bangsa yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Terhadap pelanggaran merek, pemilik pertama sangat dirugikan baik secara moral maupun materiil, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.²

Terkait pelanggaran terhadap merek tersebut, maka penulis mengkaji perkara perdata tentang sengketa merek antara Liong Wang Tjong selaku pemegang merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan Alteco Chemical PTE, LTD., selaku pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat.

Alteco Chemical PTE, LTD selaku pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO di Indonesia antara lain untuk jenis barang : "segala macam perekat/lem (*glue/adhesive*) baik untuk keperluan tulis menulis, rumah tangga

² <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 3 September 2015

atau untuk industri". Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat Rol. Nomor 222/PDT/G/ 1995/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 1995 yang dikuatkan dengan Putusan dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1492 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 40 PK/Pdi/2005 tanggal 07 Pebruari 2007, dinyatakan bahwa "merek ALTECO Penggugat adalah merek terkenal sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan karena itu adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia"

Pendaftaran merek Alteco dari penggugat juga terdaftar dalam daftar umum di Kantor Merek sejak tanggal 21 April 1994 dibawah pendaftaran Nomor 206.289 tanggal 12 Juli 1986 (diperpanjang dengan Nomor 373611 tanggal 15 Nopember 1996) untuk jenis barang dalam Kelas 01. Pendaftaran Merek Alteco atas nama Kabushiki Kaisha Alpha Giken (Alpha Techno Company) yang sudah didaftarkan di Kantor Paten Jepang sejak tanggal 4 September 1971 Nomor : 1171947 dan juga sejak tahun 1980 sudah memasarkan perekat Cyanoacryte di wilayah Indonesia sehingga produk lem Alteco sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pendaftaran merek-merek oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam nyata-nyata dilakukan dengan itikad tidak baik karena pada pemakaiannya telah meniru merek-merek terdaftar lebih dahulu milik Penggugat sebagaimana dikutip dari keterangan ahli dalam perkara pidana pada keputusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pid.Sus/2011, halaman 10-11, baris 16 dan seterusnya (kutip): "Selanjutnya ahli menerangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek lem *super glue* yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo dengan lem *Super Glue* yang diproduksi oleh Alteco Chemical Pty. Ltd., Singapore.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa : Yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah 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 ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, penggugat mendalilkan bahwa permohonan merek tergugat harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan menyangkut sengketa merek antara antara Liong Wang Tjong selaku pemegang merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan Alteco Chemical PTE, LTD., selaku pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam bentuk skripsi dengan judul : Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Merek Perekat Allco (Analisa Putusan Nomor 128 PK/PDT.SUS-HKI/2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria merek dagang Alteco sebagai merek dagang terkenal ?
2. Apakah permohonan pendaftaran merek Allco, Alico 770, Allco, Best Alico 770, Amelco 770 oleh Liong Wang Tjong sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?

3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merupakan suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal dan permohonan pembatalan pendaftaran merek.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk memahami dan menganalisa kriteria merek dagang Alteco sebagai merek dagang terkenal.
- b. Untuk memahami dan menganalisa permohonan pendaftaran merek Allco oleh Liong Wang Tjong sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- c. Untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴ untuk mengkaji rumusan masalah 1 dan 2.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁵
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁶ Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 PK/Pdt. Sus-HKI/2014.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

⁴ *Ibid*, hlm.59

⁵ *Ibid*, hlm.60

⁶ *Ibid*, hal.197

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220)
- 3) Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

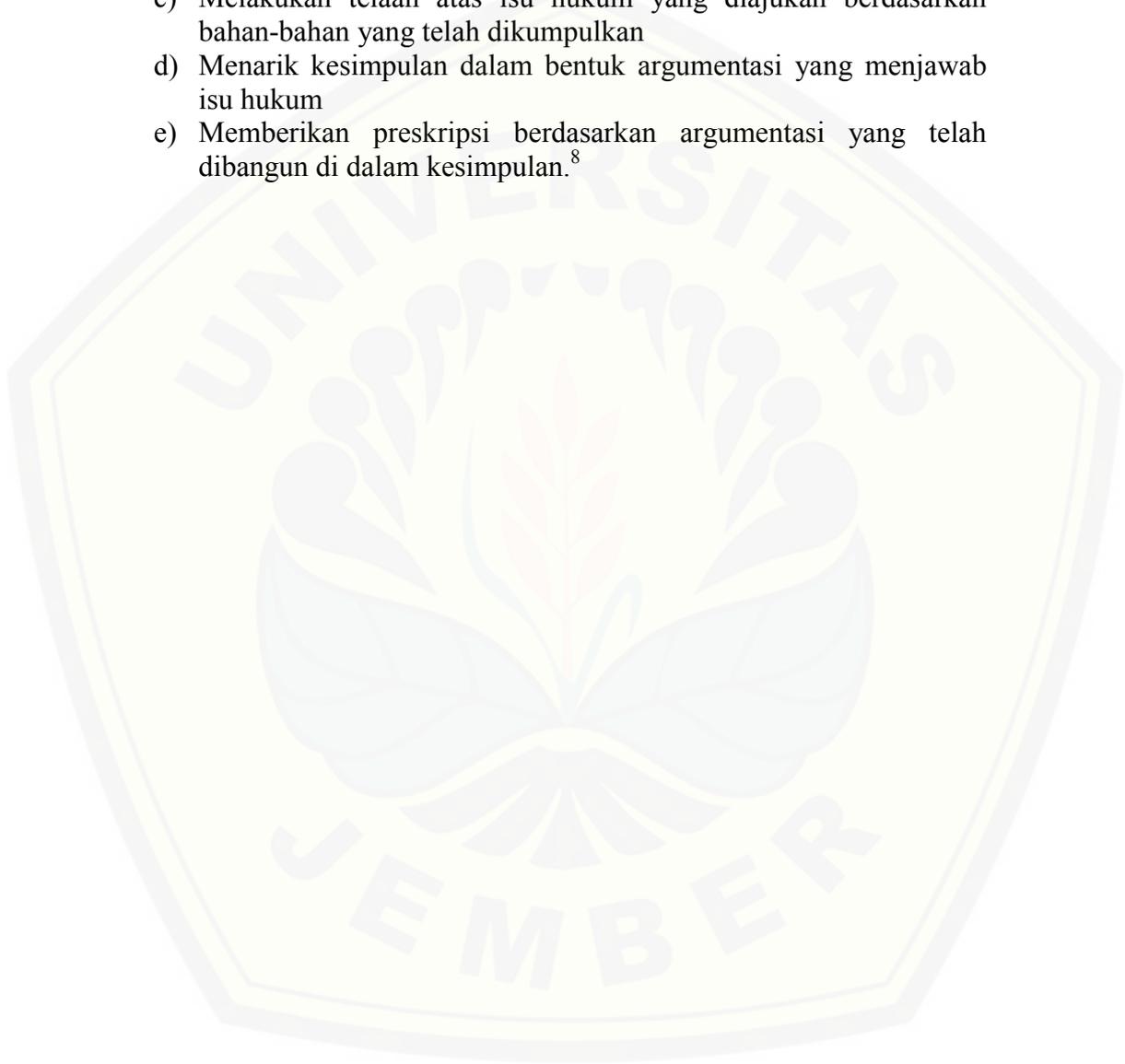
1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸



⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Merek

2.1.1 Pengertian Merek

Guna memahami tentang merek, maka sebelumnya perlu dipahami tentang pengertian merek. Untuk memahami hal itu, akan dikemukakan berbagai pandangan dari para sarjana dan pengertian merek menurut Undang-undang tentang Merek. Pengertian/batasan tentang merek diperlukan agar permasalahan yang menyangkut merek dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut :

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenalan, cap (tanda) yang menjadi pengenalan untuk menyatakan nama dan sebagainya.⁹

Pengertian *brand* (merek) merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Lamb berpendapat bahwa “Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing”.¹⁰ Menurut Keller, “Merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa”.¹¹ Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible (terkait dengan kinerja produk dari merek bersangkutan) maupun simbolik, emosional dan *intangible* (berkenaan dengan representasi merek). Nama merek yaitu bagian dari merek yang dapat disebutkan, diucapkan termasuk huruf-huruf, kata-kata, dan angka-angka. *Brand* merupakan

⁹ I Gusti Gede Getas, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, hlm.2

¹⁰ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 3 September 2015

¹¹ Ibid

janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas *brand* adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan :

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.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan :

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

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan :

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

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan :

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, dapat diketahui bahwa merek :¹²

¹² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni, hlm.321

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

Merek pada prinsipnya merupakan suatu benda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain.

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, misalnya : Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, The Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa Jasa, misalnya : BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Rekening Koran, Kartu Simpati, Titipan Kilat, dan lain-lain. Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif yaitu merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/*Wifone/Wimode*), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).¹³

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek bahwa Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu

¹³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia. hlm. 88

menggunakan sendiri merek tersebut.¹⁴ Dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77 Undang-Undang Merek yaitu, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.¹⁵ Dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus yang memakai merek ini berfungsi memonopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu saja, Oleh karena itu suatu merek memberikan hak mutlak atau hak khusus terhadap suatu barang atau jasa antara barang yang lainnya.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.¹⁶

Dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.¹⁷ Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk

¹⁴ Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Djambatan. Jakarta. hlm 1

¹⁵ Indonesia Legal Center Publishing, 2010, *Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV. Karya Gemilang, hlm. 99

¹⁶ Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.69

¹⁷ C.S.T Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.15

yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

2.1.2 Unsur-Unsur Merek

Sebagaimana telah disebutkan bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Dari rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek. Unsur itu adalah :

- 1) Merupakan suatu tanda;
- 2) Mempunyai daya pembeda;
- 3) Digunakan dalam perdagangan
- 4) Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.¹⁸

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Sehingga apa yang disebut sebagai barang sejenis adalah barang tersebut tidak harus sama, tetapi secara teknik dan pemakaian terdapat hubungan yang sangat dekat, atau mengandung persamaan pada sifat dan susunannya dan juga cara membuatnya. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat

¹⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.

apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Merek yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-undang Merek lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Pada dunia usaha, merek memiliki arti yang sangat penting dan mahal. Merek bukanlah sebuah nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :¹⁹

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Berkenaan dengan adanya hak prioritas, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Setelah didaftarkannya merek, maka pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam

¹⁹ *Ibid.*, hal. 89.

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.²⁰ Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

2.1.3 Pendaftaran Merek

Seperti yang kita ketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ini sesuai dengan Pasal 7 sampai Pasal 12 Undang-Undang

²⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hal. 345.

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d) Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- 6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pada pemohon yang mewakilkan.
- 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

- 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

2.2 Merek Terkenal

2.2.1 Pengertian Merek Terkenal

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Bahwa sebagian besar pelanggaran atau sengketa merek berlangsung disekitar gugatan terhadap pendaftaran dan pemakaian merek tanpa hak. Pihak yang satu selalu menyatakan lebih berhak atas merek yang bersangkutan, dan pihak lainnya dianggapnya menggunakan secara melawan hukum. Hal ini sangat mendasar sifatnya, sehingga perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaiannya yang didasarkan pada seluruh alur dan pemikiran yang ada dalam undang-undang atau peraturan tentang merek.²¹

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bambang Kesowo tersebut di atas, betapa pentingnya pengaturan merek, utamanya merek terkenal dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran merek. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan

²¹ Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM – Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992, hlm.3

kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attchement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²²

Era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut.

2.2.2 Kriteria Merek Terkenal

Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan repreventif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah perlindungan hukum atas merek, terutama merek-merek terkenal perlu diberikan

²² Sudargo Gautama, 2005, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, hlm.18

mengingat, hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang diberikan oleh hukum (Undang-undang). Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankannya.

Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attchement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²³

Seperti diketahui, di pasaran Indonesia terdapat banyak barang yang sebenarnya merupakan tiruan belaka, tetapi memakai merek-merek terkenal. Misalnya, di samping Piere Cardin untuk barang-barang mode, juga Dior, Yves St. Laurent, Ballmain, Gyvenchi, Gucci, dan sebagainya. Di toko-toko serbaguna kota-kota besar di Indonesia dengan mudah dapat kita beli kaus kaki dengan merek-merek terkenal ini, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah, sekitar Rp.1.000,00 lebih sedikit. Padahal yang asli jelas jauh lebih mahal. Setiap pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya ini sebenarnya bukan barang asli.

2.3 Sengketa Merek

2.3.1 Pengertian Sengketa Merek

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁴ Terjadinya sengketa atas merek dagang terkenal dengan cara melakukan peniruan atau penjiplakan terhadap merek, baik terhadap merek yang sudah terdaftar maupun merek yang belum terdaftar. Sengketa atas merek yang sudah terdaftar terjadi akibat kesalahan oleh

²³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.82

²⁴ Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, hlm.8

pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dimana pihak Ditjen HKI tidak atau kurang teliti dalam memproses permohonan merek yang diajukan oleh pihak lain, padahal merek tersebut sudah terdaftar oleh pihak sebelumnya. Sedangkan sengketa terhadap merek yang belum terdaftar terjadi akibat kesalahan dari pemilik merek sebelumnya dikarenakan tidak mendaftarkan mereknya tersebut ke Ditjen HKI. Tujuan dari peniruan, pemalsuan atau penjiplakan merek terkenal adalah dengan memanfaatkan ketenaran, nama baik jaminan mutu tentang sifat, proses pembuatan keistimewaan, kegunaan atau jumlah dari barangbarang produksi lain. Adapun motif dan alasannya adalah memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau menanggung rugi dalam hal membuat suatu merek yang baru menjadi terkenal, karena selain biaya iklan dan promosi yang sangat besar juga membutuhkan proses waktu yang lama untuk menjadi terkenal, juga tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan.

Terjadinya pembajakan merek oleh pihak lain biasanya terjadi karena sifat dasar manusia memang meniru termasuk dalam menciptakan merek. Alasan lain adalah karena membuat merek sendiri memerlukan biaya besar dan prosedur pendaftaran yang cukup rumit. Salah satu fungsi dari merek adalah untuk mempermudah pengiklanan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan/membeli produk tersebut. Karena fungsi tersebut pihak yang ingin produknya mudah dikenal lalu meniru merek yang sudah terkenal tersebut. Ingin memperoleh keuntungan sebesar merek yang ditiru juga merupakan salah satu alasan meniru merek.

2.3.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa Merek

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum. Perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga diantaranya mengenai Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Hak Kekayaan Intelektual, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem Undang-Undang Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri biasa (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan. Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk komersil akan diselesaikan melalui *Commercial Courts* atau Pengadilan Niaga. Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan putusan di bidang bisnis secara cepat.²⁵ Penggunaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa HKI perkara merek, bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan keadilan. Pengadilan Niaga terdapat dua jenis hakim yaitu hakim karir dan hakim ad hoc, oleh karena itu hakim yang duduk di Pengadilan Niaga dianggap lebih menguasai masalah-masalah hukum bisnis (termasuk HKI) dibanding hakim-hakim di Pengadilan Negeri.

2.4 Peninjauan Kembali

2.4.1 Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (Request Civil) atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Peninjauan Kembali perdata ini berasal dari Reglemen Acara Perdata yang berlaku di masa kolonial (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de raden van justitie op Java en het hooggerechtshof van Indonesië, alsmede voor de residentie-gerechten op Java en Madura*, S. 1847-52 jo. 1849-63/Rv). Seperti mungkin kita ketahui, saat itu terdapat dualisme hukum acara, yaitu Rv yang berlaku bagi bangsa Eropa (dan yang disetarakan), serta HIR yang berlaku bagi bangsa pribumi. Peraturan PK

²⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.90

sama sekali tidak dikenal dalam prosedur HIR yang memang jauh lebih sederhana dan berangkat dari asumsi-asumsi yang berbeda.²⁶

Menurut ketentuan Pasal 400 Rv yang dulu berlaku di Hindia Belanda (padanan Pasal 396 Rv (lama) Belanda dan berasal dari Pasal 503 Code de Procedure Civile), ditambahkan pula bahwa: “*Na een eerst request civiel, het zij hetzelve aangenomen of verworpen zij, zal men geen tweede kunnen indienen, het zij tegen het vonnis op request civiel gewezen, het zij tegen het vonnis hetwelk, na de aanneming van dat request, ten principale zal hebben beslist.*” (Setelah sebuah permohonan peninjauan kembali yang pertama, baik permohonan itu dikabulkan, maupun ditolak, orang tak dapat lagi mengajukan permohonan kedua, baik ditujukan terhadap putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan, maupun, setelah permohonan itu dikabulkan, terhadap putusan yang memutuskan pokok perkaranya).

Pasal inilah yang merupakan dasar untuk pembatasan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan sekali. Perlu untuk diketahui, bahwa kata-kata ‘baik permohonan itu dikabulkan, maupun ditolak’, merupakan tambahan tersendiri di dalam Rv Belanda, karena Pasal 503 Code de Procedure Civile telah memancing perdebatan apakah ini juga berlaku bagi pihak lawan. Dengan demikian, tambahan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pembatasan ini berlaku bagi semua pihak. Juga perlu diketahui, dalam perkembangan pengaturannya di Belanda kemudian hari, syarat-syarat untuk mengajukan ‘*herroeping*’, istilah baru yang menggantikan ‘*requête civile*’ ini, justru kembali disederhanakan. Pasal 382 Rv baru yang berlaku sejak tahun 2002, mengatur bahwa permohonan dapat diajukan terhadap sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika, (a) berdasarkan kebohongan pihak lawan dalam perkara tersebut, (b) berdasarkan pemalsuan yang diakui setelah putusan dikeluarkan atau telah berkekuatan hukum tetap, atau (c) sesudah keluarnya putusan, pihak tersebut memperoleh berkas-berkas yang menentukan, serta sebelumnya (turut) disembunyikan oleh pihak lawan.

²⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7ac/tentang-pk-%28peninjauan-kembali>
diakses tanggal 27 November 2015

2.4.2 Alasan Peninjauan Kembali

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, baik dari penjelasan peraturan yang berlaku di Indonesia, maupun MvT perubahan ketentuan pasal serupa di Belanda, tidak diketahui mengapa perkara PK hanya dapat/boleh diajukan satu kali saja. Dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa, Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2.4.3 Prosedur Permohonan Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan Pasal Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan : Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis maka ia menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon dengan maksud:

- a) Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- b) Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.

Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Merek Dagang Alteco Sebagai Merek Dagang Terkenal

3.1.2 Kriteria Untuk Menentukan Suatu Merek Dagang Dikatakan Sebagai Merek Terkenal

Dalam era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut. Merek yang sudah terkenal dapat mendorong produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Terkait pelanggaran terhadap merek tersebut, maka penulis mengkaji perkara perdata tentang sengketa merek antara Liong Wang Tjong selaku pemegang merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan Alteco Chemical PTE, LTD., selaku pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat.

Alteco Chemical PTE, LTD selaku pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO di Indonesia antara lain untuk jenis barang : "segala macam perekat/lem (*glue/adhesive*) baik untuk keperluan tulis menulis, rumah tangga atau untuk industri". Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat Rol. Nomor 222/PDT/G/ 1995/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 1995 yang dikuatkan dengan Putusan dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1492 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 40 PK/Pdi/2005 tanggal 07 Pebruari 2007, dinyatakan bahwa "merek ALTECO Penggugat adalah merek terkenal sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan karena itu adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia"

Pendaftaran merek Alteco dari penggugat juga terdaftar dalam daftar umum di Kantor Merek sejak tanggal 21 April 1994 dibawah pendaftaran Nomor 206.289 tanggal 12 Juli 1986 (diperpanjang dengan Nomor 373611 tanggal 15 Nopember 1996) untuk jenis barang dalam Kelas 01. Pendaftaran Merek Alteco atas nama Kabushiki Kaisha Alpha Giken (Alpha Techno Company) yang sudah didaftarkan di Kantor Paten Jepang sejak tanggal 4 September 1971 Nomor : 1171947 dan juga sejak tahun 1980 sudah memasarkan perekat Cyanoacryte di wilayah Indonesia sehingga produk lem Alteco sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pendaftaran merek-merek oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam nyata-nyata dilakukan dengan itikad tidak baik karena pada pemakaiannya telah meniru merek-merek terdaftar lebih dahulu milik Penggugat sebagaimana dikutip dari keterangan ahli dalam perkara pidana pada Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pid.Sus/2011, halaman 10-11, baris 16 dan seterusnya (kutip): "Selanjutnya ahli menerangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek lem *super glue* yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo dengan lem *Super Glue* yang diproduksi oleh Alteco Chemical Pty. Ltd., Singapore.

Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, permohonan merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa : Yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah 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 ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk menilai ada atau tidaknya adanya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, penggugat mendalilkan bahwa permohonan merek tergugat harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis.

Merek Alteco yang sudah terdaftar untuk jenis barang 01 adalah Alteco 110, Alteco 110 SG, Alteco SG, Alteco SG Tube, Alteco Ace, Alteco, dan merek Alteco untuk jenis barang 16 adalah Alteco SG, Alteco 110 SG, Alteco 110 SG, Super Glue+Lukisan, Alteco. Sedangkan dari pihak Allco yang sudah terdaftar untuk jenis barang 01 adalah Allco, Alico 770, Alico 770, Allco, Best Alico 770, Amelco 770. Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Alteco terdapat jenis barang kelas 01 yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek dari pihak pemohon peninjauan kembali dahulu termohon kasasi/tergugat yaitu merek super glue, Alico 770 memiliki persamaan dengan Alteco 110 SG, merek super glue, Allco memiliki persamaan dengan Alteco 110 dan Alteco 110 SG, merek super glue Amelco 770 memiliki persamaan dengan Alteco 110 dan Alteco 110 SG. Persamaan pada pokoknya terdapat di jenis barang kelas 01. Oleh karena itu kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau

jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.

Demikian halnya dengan merek dagang perekat lem Alteco telah terdaftar dalam Daftar Umum di Kantor Merek sejak tanggal 21 April 1994 dibawah pendaftaran Nomor 206.289 tanggal 12 Juli 1986 (diperpanjang dengan Nomor : 373611 tanggal 15 November 1996) untuk jenis barang dalam kelas 01 dan karena itu menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memiliki hak eksklusip untuk memakai sendiri merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, merek Alteco dari Penggugat juga telah didaftarkan di beberapa negara di dunia dan karena itu merupakan merek terkenal yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Penegasan merek Alteco sebagai merek terkenal juga dipertegas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat Nomor 222/PDT/G/1995/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 1995 yang dikuatkan dengan Putusan dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1492 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 40 PK/Pdi/2005 tanggal 07 Pebruari 2007, dinyatakan bahwa "merek Alteco Penggugat adalah merek terkenal sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan karena itu adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menggunakan mereknya

telah memakai label kemasan yang telah digunakan sejak puluhan tahun di Indonesia.

Berdasarkan kasus merek Alteco sebagai merek dagang terkenal tersebut, bahwasanya kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek yang bisa merugikan semua pihak, tidak saja bagi pihak pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan merek sebenarnya berlangsung paling lama bila dibandingkan dengan jenis-jenis HKI lainnya. Meskipun pengalaman dalam pengelolaan sistem merek dapat dikatakan yang terlama, tetapi persoalan yang menyangkut merek tidak pernah surut. Kasus-kasus pelanggaran merek, terutama merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri masih saja terjadi dalam praktek perdagangan barang dan jasa.²⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Kesowo :

Bahwa sebagian besar pelanggaran atau sengketa merek berlangsung disekitar gugatan terhadap pendaftaran dan pemakaian merek tanpa hak. Pihak yang satu selalu menyatakan lebih berhak atas merek yang bersangkutan, dan pihak lainnya dianggapnya menggunakan secara melawan hukum. Hal ini sangat mendasar sifatnya, sehingga perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaiannya yang didasarkan pada seluruh alur dan pemikiran yang ada dalam undang-undang atau peraturan tentang merek.²⁸

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bambang Kesowo tersebut di atas, betapa pentingnya pengaturan merek, utamanya merek terkenal dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran merek. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki

²⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

²⁸ Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM – Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992, hlm.3

reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²⁹

Fakta menunjukkan di Indonesia masih ada praktek perdagangan barang atau jasa yang melanggar hak merek, seperti peniruan dan pemalsuan merek-merek terkenal, utamanya merek-merek terkenal asing. Dikemukakannya bahwa merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu. Seperti diketahui, di pasaran Indonesia terdapat banyak barang yang sebenarnya merupakan tiruan belaka, tetapi memakai merek-merek terkenal. Misalnya, Piere Cardin untuk barang-barang mode, juga Dior, Yves St. Laurent, Ballmain, Gyvenchi, Gucci, dan sebagainya. Di toko-toko serbaguna kota-kota besar di Indonesia dengan mudah dapat kita beli kaus kaki dengan merek-merek terkenal ini, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah, padahal yang asli jelas jauh lebih mahal. Setiap pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya ini sebenarnya bukan barang asli.³⁰

Pemilik merek juga yang mengawasi kualitas produksi yang bersangkutan. Barang-barang ini diproduksi di negara berkembang, misalnya di Indonesia, Korea Malaysia, Filipina, atau Thailand, tetapi hasil produksinya diekspor kembali ke negara-negara yang sudah maju dengan label asli dan dengan merek-merek dari perancang terkenal ini. Tentunya harganya menjadi jauh lebih mahal karena si pemegang lisensi yang mengeksport barang itu perlu juga membayar royalti kepada pemilik merek, perancang atau pencipta merek tersebut.³¹ Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian

²⁹ Sudargo Gautama, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, hlm.18

³⁰Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2012, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September–Oktober, 2001, hlm.438.

³¹*Ibid*, hlm.438.

pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar.

Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya. Tidak jujur menurut Poerwadarminta berarti "tidak lurus hati" atau "curang", misalnya : orang-orang yang tidak jujur dan tidak disegani.³² Menurut Tirtaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian tidak jujur ini adalah : Kalau seseorang untuk menarik langganan orang lain atau untuk memajukan penjualannya mempergunakan cara-cara yang bertentangan dengan kejujuran dalam lalu lintas perdagangan, istimewa yang menyesatkan orang banyak dan merugikan saingannya. Seperti juga dikemukakan oleh Mollenggraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa didalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.³³

Merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia. Pada hakikatnya, merek terkenal memiliki perlindungan hukum yang sangat ekstensif dibandingkan dengan merek yang tidak terkenal. Perlindungan tersebut bersifat lintas batas negara. Dengan demikian setiap persamaan dengan merek yang terkenal maka harus dianggap mengandung unsur bad faith (itikad tidak baik). Merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya pasti terdapat unsur itikad tidak baik karena niat membonceng ketenaran dari merek terkenal itu sendiri.

Sistem baru ini dipandang lebih bagus karena mampu memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan sistem "*first to use*". Perubahan berikutnya berkenaan dengan lingkup perlindungan yang semula hanya mencakup barang, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 memperluasnya hingga mencakup barang, jasa, dan merek kolektif. Undang-Undang baru ini juga menetapkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp.

³² WJS Purwadarminta, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.424

³³ Op.Cit, Sudargo Gautama, hlm.45

100 juta untuk pelanggaran hak merek. Karena Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992 telah memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal (khususnya untuk kelas produk yang sama), maka pada tanggal 27 Oktober 1993 Menteri Kehakiman membatalkan Surat Keputusan Nomor M.03-HC.02.01 tahun 1991. Sayangnya, Undang-Undang ini tidak memberikan definisi tentang merek terkenal.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 diamandemen dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, perlindungan khusus bagi merek terkenal diperluas hingga mencakup semua kelas produk. Kriteria merek terkenal disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 menyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya :

1. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat;
2. Penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
3. Disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada).

Pada tanggal 1 Agustus 2001, Undang-Undang Merek terbaru disahkan oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan berlaku sejak tanggal disahkan. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini juga melindungi merek terkenal (*well know mark*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, istilah dan defenisi merek terkenal tidak dirinci secara tegas, yaitu:

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur : a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, b) tidak memiliki daya pembeda, c) telah menjadi milik umum, d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6, ayat 1 huruf b yang selengkapnya berbunyi :

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lainnya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari :

- a) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut.
- b) Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- c) Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Bagi sebagian masyarakat awam atau pelaku usaha merek yang dipromosikan dan dikenal dalam wilayah suatu negara dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Bagi kalangan pelaku usaha memiliki merek terkenal menjadi suatu cita-cita. Hal ini dikarenakan akan membantuk semakin baiknya pemasaran dari produk yang ia miliki. Perlu diketahui suatu merek terkenal tidaklah benar hanya sekedar merek yang dipromosikan dan kemudian dikenal disuatu wilayah negara. Merek terkenal di dalam ketentuan Undang-Undang Merek tidak ada definisinya, namun pada dasarnya merek terkenal adalah termasuk merek dagang atau merek jasa. Jangka Waktu Perlindungan merek diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan :

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

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah Komisi Banding Merek yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 33. Pengertian merek terkenal dapat ditemukan dalam beberapa literatur Hak Kekayaan Intelektual, yakni pendapat para sarjana yang coba memberi rumusan tentang merek, antara lain dikemukakan oleh :

- a) R.M. Suryodiningrat, yang menyatakan bahwa : Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus pada bungkusnya dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil dari perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.³⁴
- b) Saidin, yang menyatakan bahwa : Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa”.³⁵
- c) Sudargo Gautama, yang menyatakan bahwa Menurut perumusan pada *Paris Convention*, maka trademark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai usaha tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian secara teoritis konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik baginya. Apabila ada beberapa jenis merek untuk satu jenis barang yang sama, maka disini yang menentukan adalah kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen, untuk itulah dirasa perlu adanya perlindungan terhadap merek agar produk yang ada dapat dilindungi. Seperti pada umumnya setiap konsumen yang menginginkan suatu merek misalnya peminat merek “*Giordano*” dengan alasan *prestige* (prestise) dan berkualitas, tentu akan mencari barang dengan merek tersebut, dan jika ada pemalsuan atau peniruan terhadap merek ini sehingga konsumen terkecoh, tentu akan sangat merugikan pihak produsen dan konsumen.

Di Indonesia acuan yang dipakai dalam membahas perlindungan merek terkenal adalah Pasal 6 bis Konvensi Paris, yang menafsirkan secara implisit

³⁴ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Merek*, Yrama Widya, Bandung, Cetakan I, 2002, hlm. 32

³⁵ Saidin, Op.Cit, hlm. 264

³⁶ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 32

yaitu, apabila merek-merek itu telah didaftarkan di berbagai negara dan telah dipergunakan dalam kurun waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka dapat dianggap sebagai merek terkenal.³⁷ Dalam bukunya Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa :

Merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dengan pengertian bahwa bila masyarakat menyenangi suatu merek bukan berarti yang disenangi itu hanya mereknya saja namun barang yang menggunakan merek tersebut diyakini barang yang bermutu tinggi yang sesuai dengan selera masyarakat". Dapat disimpulkan bahwa barang ber-merek adalah barang yang bermutu tinggi sehingga mencerminkan mutu barang yang tinggi dan dikenal masyarakat melalui promosi yang gencar dan terus-menerus seperti melalui iklan yang menarik.³⁸

Mencermati kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek 2001 tersebut di atas, kiranya masih belum jelas ukuran pengetahuan umum masyarakat tentang merek. Yang dimaksud disini apakah merek tersebut sudah dikenal luas, dan luas disini juga perlu ada kejelasan ukurannya. Disamping itu juga, pengetahuan umum masyarakat tentu berbeda-beda antara masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi. Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat terhadap merek tersebut. Oleh karenanya dirasakan perlu di bentuknya suatu lembaga yang diatur oleh undang-undang yang bertugas untuk mensurvei masyarakat atas pengetahuannya mengenai suatu merek. Tentu saja lembaga ini baru dapat berjalan dengan baik apabila ketentuan tentang merek terkenal tersebut sudah jelas. Hasil rekomendasi dari lembaga tersebut yang dapat dijadikan rekomendasi bagi kantor merek untuk mengklasifikasikan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal. Menyangkut pelanggaran atas merek terkenal, maka rekomendasi tersebut juga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan sehingga

³⁷ Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tetapi dengan menyampingkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Dapat ditafsirkan, untuk pasal-pasal tersebut yang diikuti adalah Konvensi Paris versi London sebagaimana yang telah diikuti oleh Belanda pada jaman penjajahan yang kemudian diikuti Indonesia, walau saat itu Indonesia telah merdeka

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 230.

dapat mengefisiensikan waktu persidangan yang menyangkut keterangan saksi ahli dalam proses persidangan.

Begitu pula mengenai reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, ini memerlukan pembuktian akan adanya kegiatan promosi tersebut. Promosi yang gencar dan besar-besaran disini, apa ukurannya, apakah karena hampir setiap hari dipromosikan/diiklankan atau ada ukuran-ukuran lainnya. Menurut penulis promosi tersebut harus jelas tolok ukurnya, misalnya diadakan promosi melalui iklan di media cetak dan media elektronik secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Selain itu juga masih perlu kejelasan kriteria/ukuran terkait dengan investasi di beberapa negara di dunia yang disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Maksud beberapa negara disini harus jelas, misalnya; saja ukuran suatu merek tersebut terkenal yang dibuktikan sudah didaftarkan oleh pemiliknya minimal tiga negara di dunia.

Mengingat tingkat kerawanan terhadap pelanggaran atas merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus, agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak berkembang lebih luas lagi. Salah satu hal yang perlu dicarikan kejelasan terlebih dahulu adalah menyangkut kriteria dari merek terkenal tersebut, dalam upaya mempermudah untuk mengidentifikasi adanya unsur pelanggaran merek. Meskipun dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah dirumuskan mengenai merek terkenal, namun hal ini tidak berarti telah merangkum semua. Pokok permasalahannya adalah bagaimana menilai dan menyimpulkan suatu merek telah menjadi terkenal bukanlah perkara mudah. Malahan subyektifitas dan obyektifitas para pihak bisa berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya lem Alteco telah terdaftar dalam Daftar Umum di Kantor Merek sejak tanggal 21 April 1994 dibawah pendaftaran Nomor 206.289 tanggal 12 Juli 1986 (diperpanjang dengan Nomor : 373611 tanggal 15 November 1996) untuk jenis barang dalam kelas 01 dan karena itu menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memiliki hak eksklusif untuk memakai sendiri merek

tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, merek Alteco dari Peggugat juga telah didaftarkan di beberapa negara di dunia dan karena itu merupakan merek terkenal yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dengan adanya hal tersebut, maka selain adanya pendaftaran merek tersebut merek Alteco mempunyai hak untuk menggunakan merek dagang tersebut dan dalam usahanya Alteco telah dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Indonesia sebagai salah satu produk lem perekat yang terkenal dan terpercaya.

3.2.2 Cara Menentukan Daya Pembeda Pada Suatu Merek Dagang

Sebagaimana disebutkan bahwa Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya.

Bila dicermati, pelanggaran hak merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa meliputi cara-cara sebagai berikut :³⁹

1) Praktik Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa

³⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248

yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek "*Lux*" kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek "*Lax*". Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan adanya nama dalam merek tersebut khususnya dalam suatu produk yang sama.

2) Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke luar negeri membeli produk *Cartier*, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek *Cartier*. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya pemakaian kata *Cartier* itu merupakan kekuatan simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergengsi, sehingga banyak konsumen membelinya.

3) Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik

Berkenaan dengan sifat dan asal usul merek. Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris. Seluruh

perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Bukan hanya itu saja, pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Mengapa timbul praktek yang demikian itu, tentu tidak lain terbit juga dengan adanya fungsi merek itu sendiri.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ari Purwadi, fungsi merek itu ada 3 (tiga) yaitu :⁴⁰

- 1) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- 2) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- 3) Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek sebagaimana diuraikan tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan hal tersebut keberadaan merek sendiri pada prinsipnya sebagai unsur tanda pembeda produk, dengan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas. Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan

⁴⁰ Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar, hlm.59

lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. Sekarang ini, ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapatkan perlindungan.

Dengan kondisi seperti itu maka merek sudah menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mendominasi pasar. Dengan mekanisme hukum tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk dengan merek tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk bersangkutan, yang berarti juga memiliki prospek keuntungan finansial dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan. Peran strategis merek adalah untuk menunjang kelangsungan dunia industri dan perdagangan. Oleh karena itu, menurut Insan Budi Maulana, di negara-negara industri maju merek dianggap sebagai roh bagi produk barang atau jasa. Roh disini bermakna sesuatu yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan, sehingga suatu perusahaan yang menghasilkan produk tertentu kelangsungan produksinya ditentukan oleh reputasi merek yang dimilikinya.⁴¹ Hal ini karena menurut Insan Budi Maulana, merek tidak hanya merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk, disamping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.⁴²

Menurut S. Kayatmo, merek mengidentifikasi penjual atau pembuat merek, disamping juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan *feature*, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Bagi merek-merek yang baik merupakan suatu jaminan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian menurut Kayatmo, merek bukan hanya sekedar simbol tetapi merek juga mencerminkan atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian dan pemakai suatu merek.⁴³ Demikian penting arti dan peranan merek, sehingga Insan Budi Maulana mengatakan suatu produk yang tidak memiliki merek tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen.

⁴¹ Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.60

⁴² *Ibid*

⁴³ S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999, hlm.6

Memang tidak dapat kita bayangkan, jika suatu produk barang atau jasa tanpa memiliki suatu merek, tentu akan membingungkan pengusaha yang bersangkutan selaku penghasil. Disamping itu tentu juga akan membingungkan konsumen selaku pemakai atas suatu produk barang atau jasa tertentu.

Mengingat demikian penting arti dan peranan merek dalam dunia industri dan perdagangan, maka sudah seharusnya jika hak merek yang dimiliki seseorang dilindungi secara yuridis dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pemakaian merek secara salah atau melawan hukum. Perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk memproteksi suatu hak merek dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, misalnya pemalsuan merek dagang, penggunaan merek dagang milik orang lain secara tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu. Dengan demikian hak khusus tadi sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hak yang sifatnya monopoli tersebut hanya dapat diterobos dengan izin dari pemilik merek. Dalam praktek izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licencing agreement*) yang dilakukan melalui pendaftaran.⁴⁴

Implementasi hak khusus yang terkandung dalam hak merek adalah hak untuk memakai suatu merek pada produk barang atau jasa serta hak untuk memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Hak khusus yang terdapat pada hak merek tersebut pada dasarnya sama dengan hak yang melekat *pada property* lainnya. Oleh karenanya hak khusus pada hak merek merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangibile*).⁴⁵ Karena sepadan dengan hak kebendaan lainnya, hak merek secara ekonomis memiliki nilai yang tinggi. Apalagi jika suatu merek telah menjadi

⁴⁴ Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm.349.

⁴⁵ Ibid

merek terkenal, maka hak yang melekat padanya tidak ternilai harganya. Suatu merek terkenal pada dasarnya merupakan modal usaha (*good will*) yang memiliki prospek cerah bagi kelangsungan suatu usaha. Oleh karenanya hak itu perlu dilindungi.

Sebagai salah satu karya intelektual manusia, merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya nilai ekonomis tersebut seringkali membuat suatu merek khususnya merek terkenal menjadi incaran pada orang lain yang beritikad buruk untuk memakainya secara salah dan melanggar hukum. Pelanggaran dan kejahatan merek tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik hak atas merek. Tindakan yang merupakan pelanggaran hak merek dan atau tindakan yang dapat mengelabui konsumen yang berkaitan dengan merek semakin meningkat dan pelakunya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dapat bersifat internasional. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan yang melanggar hukum berhubungan dengan merek, diantaranya berupa :⁴⁶

- 1) Pemalsuan produk (*product counterfeting*) yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
- 2) Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping, dan bea masuk barang.
- 3) Pelebelan ulang (*relabejing*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan, sehingga mengubah kesan bagi konsumen.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka semakin terdorong perlunya perlindungan hukum terhadap merek yang semakin baik, khususnya terhadap merek-merek terkenal. Kenapa terhadap merek terkenal, sebab pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Untuk merek-merek terkenal itu pada umumnya sangat rawan terhadap peniruan atau pemalsuan atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah pembajakan.

⁴⁶ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm.74

Pemalsuan atau peniruan merek atau pembajakan merek maupun perbuatan lainnya yang merugikan terhadap hak merek itu pada dasarnya dilandasi oleh itikad buruk dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dengan tanpa susah payah membangun reputasi melalui merek.

Dengan tanpa seizin pemilikinya para pelaku pelanggaran merek dengan seenaknya memakai merek milik orang lain dengan jalan memalsu, meniru atau perbuatan semacamnya yang umumnya perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penyalahgunaan terhadap hak merek, sehingga dalam hal ini telah terjadi pemakaian merek secara salah dan bersifat illegal. Perbuatan itu tidak saja mendatangkan kerugian pada pemilik merek, melainkan juga pada negara melalui sektor pajak atau cukai. Hal itu terbukti pada pemakaian merek secara salah pada produk rokok. Pada umumnya rokok dengan merek-merek palsu dijual dengan cukai palsu pula.

Perbuatan pemalsuan merek tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan dari hak merek yang didasarkan atas perbuatan persaingan curang dalam dunia perdagangan, dan perbuatan itu tidak hanya terjadi di satu negara saja melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Hal itu disebabkan karena peredaran suatu barang dengan merek tertentu khususnya merek terkenal demikian tinggi yang tidak lagi sebatas pada satu negara tertentu, melainkan telah melintas pada beberapa negara Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well known marks*).⁴⁷

Pada sisi lain keterkenalan suatu merek mengundang orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memakainya secara salah. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut ada yang sengaja dilakukan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Mengingat tingkat kerawanan pelanggaran terhadap merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus

⁴⁷ Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September –Oktober, 2001, hlm. 438

agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak akan berkembang lebih banyak lagi. Perlindungan tersebut diperlukan karena pelanggaran terhadap merek terkenal tidak hanya merugikan pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut karena memiliki hak ekonomi. Oleh karena itu negara dalam hal ini turut mengaturnya secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap Merek Terkenal (*well known marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada Tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan diberi jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*).

Suatu merek jika sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan repreventif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah perlindungan hukum atas merek, terutama merek-merek terkenal perlu diberikan mengingat, hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang diberikan oleh hukum (Undang-undang). Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankannya.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya produk lem perekat merek dagang Alteco adalah lem yang diproduksi oleh Alteco Chemical PTE Ltd yang bermarkas di Tuas Avenue 11, Singapura. Alteco dalam hal ini telah mendaftarkan merek Alteco di Indonesia dan terus diperpanjang. Selain itu, Alteco juga terdaftar di berbagai negara seperti Australia, Bulgaria, China, Mesir, Hong Kong, India, Iran, Israel, Kenya, Malaysia, hingga Pakistan. Alteco mengajukan gugatan karena di pasaran ditemukan lem dengan nama yang dinilai mirip yaitu Allco dan Amelco pada 2012. Lem buatan Liong Wang Tjong dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini membuat gerah Alteco karena dikhawatirkan konsumen terkecoh yang bisa berdampak buruk pada nama baik dan kepercayaan pasar kepada Alteco. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, maka Alteco melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam hal ini dasar keberatan Alteco atas adanya

merek dagang Allco karena selain dalam usaha yang sama yaitu dalam berdagang produk lem perekat, telah terdapat persamaan atau kemiripan Alteco dan Allco selain warna kemasan lem yang hampir menyerupai, sehingga terlihat sama dan terdengar sama sehingga produk Alteco sulit untuk menemukan daya pembeda antar kedua merek tersebut.

3.2 Permohonan Pendaftaran Merek Allco Oleh Liong Wang Tjong Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

3.2.1 Permohonan Pendaftaran Merek Allco

Seperti yang kita ketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ini sesuai dengan Pasal 7 sampai Pasal 12 Undang-Undang Merek. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d) Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

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

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

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

Dikaitkan dengan kasus bahwasanya pihak Allco sebagai pihak Tergugat telah beritikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 dibawah nomor pendaftaran: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini pihak Allco sebagai pihak Tergugat selanjutnya sebagai Termohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, mendalilkan bahwa :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 karena mengandung Kekhilafan didalam pertimbangan Hukum maupun didalam Putusan tersebut karena bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat sangat Keberatan dan menolak dengan tegas didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Kesalahan dan Kekhilafan dalam Putusan yang mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Merek Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat melihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 menolak dengan tegas Putusan Kasasi dan karena awal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Merek/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat karena telah mencampurkan perkara perdata dengan perkara pidana maka sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas Judex Facti telah salah tanpa mempertimbangkan Mereknya Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat karena Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan Pembatalan Merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat yang telah bertentangan dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek karena telah daluwarsa melewati 5 tahun maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/ 2011/PN.Niaga Smg.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 tanpa melihat Merek-merek Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mengandung persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya seperti hal di bawah ini : Merek Pemohon Peninjauan Kembali : Merek Termohon Peninjauan Kembali : ALLCO, ALICO, ALICO 770, -. ALTECO, ALTECO 110, BEST ALICO, AMELCO 770 ALTECO 110 SG sehingga merek Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan sesuai dengan itikad baik dan mendapatkan perlindungan Hukum dan Hak atas Merek.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam halaman 13 yang menyatakan : Bahwa Judex Facti kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*); Dalam hal mengutip kembali pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 paragraf 2 yang berbunyi: “Menimbang bahwa Tergugat yang mempergunakan label kemasan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan label kemasan Merek Penggugat, Majelis berpendapat gugatan diajukan bukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, melainkan gugatan diajukan atas Pelanggaran Merek, sebagaimana ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”; Bahwa Merek Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek Termohon Peninjauan Kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat lain baik gugatan pembatalan merek dan menganjurkan ke pelanggaran merek, sehingga serta merta telah terjadi penyimpangan penerapan hukum, haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum dan Undang-undang.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas karena Judex Facti salah Penerapan Hukumnya karena Merek Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat memiliki Hak atas Merek terdaftar yang dilindungi oleh Hukum dan Undang-undang sesuai Pasal 3 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Merek Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar lebih dahulu dibandingkan dengan Merek Termohon Peninjauan Kembali.
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Merek ALLCO telah diperpanjang dari Nomor : 319694 tertanggal 10 Juni 1992 menjadi Nomor 524029, berarti Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat telah melalui proses di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka telah mendapatkan perlindungan hak atas merek.

3.2.2 Akibat Hukum Permohonan Pendaftaran Merek Allco

Siapa yang tidak kenal dengan lem Alteco? Selain banyak di pasaran, lem ini juga cukup kuat untuk merekatkan setiap barang. Alhasil Alteco gerah saat ada lem dengan merek serupa. Gugatan pun dilayangkan. Alteco adalah lem yang diproduksi oleh Alteco Chemical PTE Ltd yang bermarkas di Tuas Avenue 11, Singapura. Ia telah mendaftarkan merek Alteco di Indonesia sejak terus diperpanjang. Selain itu, Alteco juga terdaftar di berbagai negara seperti Australia, Bulgaria, China, Mesir, Hong Kong, India, Iran, Israel, Kenya, Malaysia, hingga Pakistan. Alteco kaget saat melihat di pasaran ditemukan lem dengan nama yang dinilai mirip yaitu Allco dan Amelco pada 2012. Lem buatan Liong Wang Tjong dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini membuat gerah Alteco karena dikhawatirkan konsumen terkecoh yang bisa berdampak buruk pada nama baik dan kepercayaan pasar kepada Alteco. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, maka Alteco melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Pengadilan Negeri Jakpus tidak menerima gugatan tersebut pada 3 September 2012. Atas hal ini, Alteco tidak patah arang kemudian mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada 14 Maret 2013, majelis kasasi menyatakan bahwa Alteco merupakan lem yang terkenal dan merek buatan Liong Wang Tjong haruslah dihapus. Atas putusan ini, giliran Liong Wang Tjong yang tidak terima dan mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun apa daya, lem Alteco benar-benar membuat daya rekat keyakinan hakim agung tidak luntur. Putusan kasasi tidak berubah sama sekali. "Menolak peninjauan kembali Liong Wang Tjong," putus majelis PK). Atas kekalahan ini, Liong Wang Tjong harus membayar biaya perkara Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Sebelumnya majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan merek milik Liong Wang Djong yang menyerupai merek Alteco sebagai bentuk pelanggaran merek merujuk pada Pasal 76 Undang-undang Merek tahun 2001. Padahal, gugatan yang diajukan Alteco adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek. Merek-merek milik Liong diklaim memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Alteco yang terdaftar lebih dahulu dan berada pada jenis barang yang sama. Namun majelis berpendapat pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Atas putusan itu Alteco langsung menyatakan kasasi dan berkasnya diterima Mahkamah Agung pada tanggal 7 November 2012. Perusahaan asal Singapura itu tetap yakin bahwa gugatan yang diajukan sudah benar yakni gugatan pembatalan merek.

Selain itu, Alteco juga berkeyakinan bahwa itikad tidak baik dari tergugat sudah jelas terbukti sejalan pengakuan atas keterkenalan merek Alteco dalam putusan pengadilan, selain sudah adanya putusan perkara pidana yang putusannya telah sampai di MA. Kuasa hukum Alteco mengajukan gugatan ke pengadilan niaga merupakan formalitas untuk membatalkan merek milik Liong yang terdaftar di Direktorat Merek. Pembatalan merek tidak bisa dilakukan di pengadilan negeri. Putusan MA yang dimaksud adalah putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2009 yang menghukum Liong dengan penjara 2 tahun 6 bulan. Liong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Selain itu, Liong pernah mendirikan perusahaan yang diberi

nama PT. Sikisei Sarana Lemindo yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan lem pada 2008. Perusahaan ini pernah memproduksi lem dengan merek Alico 770, Allco 770, Amelco 770, Alexco 770. Dalam kasus pidananya, Sikisei Sarana Lemindo diketahui telah menggunakan label, etiket, keterangan pada kemasan produk lemnya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mereka menyesatkan konsumen dengan menyebut lem produksinya berasal dari Jepang. Lem Super Glue yang diproduksi Sikisei itu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lem Super Glue Alteco yang telah terdaftar. Alteco Chemical merupakan bagian dari kelompok usaha Alteco Group Jepang sebagai salah satu produsen perekat cyanoacrylate atau lem super.

Setelah tuntutan pidana tersebut sukses dimenangkan oleh pihak Alteco dalam hal ini kemudian Alteco mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ini lantaran menilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Alteco yang terdaftar lebih dahulu dan berada pada jenis barang yang sama. Selain itu, Alteco juga berkeyakinan bahwa itikad tidak baik dari tergugat sudah jelas terbukti sejalan pengakuan atas keterkenalan merek Alteco dalam putusan pengadilan. Penerapan Itikad Tidak Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek. Merek tidak dapat didaftar apabila permohonan tersebut didasarkan adanya itikad tidak baik (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Merek). Penggunaan alasan berdasarkan pada pokoknya dan itikad tidak baik di dalam suatu gugatan terhadap merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang Merek. Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat 1 dan 2, serta penjelasan pasal ini). Akan

tetapi hal ini berlaku tanpa batas waktu apabila gugatan pendaftaran merek yang bersangkutan dilandasi adanya itikad tidak baik dari pendaftar merek. Pada persamaan pada pokoknya yang dibuktikan adalah apakah merek yang akan didaftarkan harus mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan dengan merek Penggugat, sedangkan pada itikad tidak baik yang dibuktikan adalah mengenai adanya niat si pelaku.

3.3 Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong

Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI atau *Intellectual Property Rights* adalah hak yang berkenan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Kepemilikan HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatifitas yang dihasilkan yaitu suatu kemampuan daya pikir manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. “Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya

Pentingnya perlindungan hukum atas merek adalah sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud. Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang

manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak azasinya, hak kebendaannya, maupun hak perorangannya. Demikian halnya dengan sengketa merek dagang antara sengketa produk merek lem perekat antara Liong Wang Tjong selaku pemegang merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan Alteco Chemical PTE, LTD., selaku pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana diputus dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi. Selanjutnya pihak Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dengan pertimbangan :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Liong Wang Tjong tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Juli 2014 dan jawaban memori peninjauan kembali tanggal 21 Oktober 2014 dihubungkan dengan putusan Judex Juris dalam tingkat kasasi dan putusan Judex Facti dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris tersebut karena pertimbangannya telah tepat. Bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa merek Tergugat yaitu ALLCO, ALICO, BEST ALICO, AMELCO mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ALTECO milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu. Bahwa alasan peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali tidak dapat membatalkan putusan Judex Juris dalam tingkat kasasi tersebut dan juga tidak mengajukan novum yang bersifat menentukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Liong Wang Tjong tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali. Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ini sesuai dengan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Merek :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik merek;

- c) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d) Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
 - f) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
 - 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
 - 5) Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
 - 6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pada pemohon yang mewakilkan.
 - 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
 - 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
 - 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Suatu merek jika dilihat dari sudut produsen, dapat digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang. Seperti diketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :⁴⁸

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-Undang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Dengan didaftarnya merek, maka pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.⁴⁹ Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.89.

⁴⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 345.

waktu itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemilik merek terdaftar atau kuasanya tersebut dengan menyebutkan alasannya. Terhadap penolakan perpanjangan tersebut, pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pemilik merek terdaftar juga dapat mengubah nama dan/atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek

3.3.2 Akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 Terhadap Merek Dagang Allco

Berdasarkan pertimbangan hakim tingkat peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 mengadili : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Liong Wang Tjong tersebut. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam

pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Berdasarkan putusan tersebut membawa konsekwensi hukum bahwa pihak Liong Wang Tjong dahulu sebagai pihak Tergugat dan Termohon Kasasi, dinyatakan kalah dalam sengketa merek tersebut dan telah melakukan pelanggaran merek dagang Alteco sehingga pendaftaran merek dagang Allco dalam hal ini dibatalkan dan tidak bisa menggunakan merek dagang tersebut.

Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu :

1. Atas prakasa DJHKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual)
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
3. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Alasan Penghapusan Merek Terdaftar Oleh DJHKI :

1. Merek terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah Pengadilan Niaga. Batalnya Merek yang Telah Terdaftar bahwa Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Merek. Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Tidak memiliki daya pembeda;
- c) Telah menjadi milik umum; atau
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 6 Undang Undang Merek menyatakan bahwa, 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.

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. 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

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan : 1) Pemalsuan (*fraud*); 2) Penyesatan (*deception, misleading*); 3) Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*), Setiap perbuatan Pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi; 4) Persaingan curang (*unfair competition*), Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Pembatalan merek terdaftar hanya hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan merek ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga di Indonesia oleh pihak yang berkepentingan, yaitu : Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. Selain itu merek tidak terdaftar dapat juga mengajukan pembatalan terhadap merek yang terdaftar, tetapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan Ham dan Dirjen HAKI. Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HAKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan dan tanggal pembatalannya.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama kesusilaan dan ketertiban umum. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dalam menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk didalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu iktikad tidak baik. Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan

memberikan alasan-alasan mengapa merek tersebut dibatalkan dan tanggal pembatalannya. Sertifikat merek yang di pegang pemilik merek atau yang berhak atas merek tersebut tidak berlaku lagi. Dan mengakibatkan perlindungan hukum atas merek tersebut berakhir. Selain pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran Merek diatur dalam Bab VIII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang ini, disebutkan pula 3 (tiga) pihak yang dapat menghapuskan pendaftaran merek. Pasal 61 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatakan: “Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan”. Kemudian Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan: “Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal”. Pada ketentuan Pasal 63 menyatakan : “Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”. Dengan demikian berdasarkan Pasal-pasal 61, 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatas, ada tiga cara penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yaitu pertama atas prakarsa Direktorat HKI, kedua oleh pemilik merek sendiri dan ketiga, dengan gugatan pihak ketiga.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek

dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan dalam kegiatan perdagangan dengan penggunaan merek dagang tersebut.

Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus melalui Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2014 Terhadap Merek Dagang Allco adalah sebagai berikut :

1) Dicoresnya Merek Dagang dari Daftar Umum Merek, bahwa akibat hukum pembatalan merek berdasarkan merek dagang yang digugat oleh pihak ketiga apabila gugatan tersebut dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 71 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal ini pendaftaran Merek milik Lion Wang Tjong yang dihapus antara lain :

- a) Merek ALLCO nomor 524029 berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 untuk jenis barang: "Lem untuk industri" dalam kelas barang 01;
- b) Merek ALICO 770 nomor IDM000243190 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem,

- lem kuat, lem untuk industri, bahan perekat untuk industri" dalam kelas barang 01;
- c) Merek ALICO 770 nomor IDM000205103 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem, lem-kuat, lem untuk industri, bahan perekat untuk industri" dalam kelas barang 01
 - d) Merek ALLCO nomor IDM000243188 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Lem untuk industri" dalam kelas barang 01.
 - e) Merek BEST ALICO 770 nomor: IDM000248539 berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem untuk industri, lem kuat, bahan perekat untuk industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam" dalam kelas barang: 01.
 - f) Merek AMELCO 770 nomor: IDM000243187 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01.
 - g) Merek AMELCO 770 nomor: IDM000062846 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 untuk jenis barang antara lain : "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01.
 - h) Merek AMELCO 770 nomor: IDM000042593 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 untuk jenis barang antara lain : "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01.
- 2) Berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekwensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek secara otomatis akan hilang.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria merek dagang Alteco sebagai merek dagang terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari : pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran serta investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek). Alteco dalam hal ini telah mendaftarkan merek Alteco di Indonesia dan terus diperpanjang. Selain itu, Alteco juga terdaftar di berbagai negara seperti Australia, Bulgaria, China, Mesir, Hong Kong, India, Iran, Israel, Kenya, Malaysia, hingga Pakistan.
2. Permohonan pendaftaran merek Allco oleh Liong Wang Tjong menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang Merek). Penerapan itikad tidak baik sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Merek).
3. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam Putusan Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali Liong Wang Tjong karena alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Liong Wang Tjong tidak dapat dibenarkan, dihubungkan dengan putusan *judex*

juris dalam tingkat kasasi dan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan tersebut karena pertimbangannya telah tepat. Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa merek Tergugat yaitu ALLCO, ALICO, BEST ALICO, AMELCO mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ALTECO milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu. Bahwa alasan peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tersebut dan juga tidak mengajukan *novum* yang bersifat menentukan, (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya jika ada merek yang sudah terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan adalah adanya itikad baik dari kita untuk meminta izin kepada pemilik merek yang sudah terkenal untuk menggunakan merek tersebut secara bersama. Sehingga terhindar dari peniruan atau pemalsuan dari merek terkenal tersebut, karena banyak sekali merek yang sudah terkenal ditiru atau dibajak dengan kualitas yang rendah dan harga yang rendah tanpa ada izin dari pemilik merek yang sudah terkenal sehingga dari pemilik merek yang sudah terkenal banyak sekali dirugikan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.
2. Hendaknya dari Dirjen KI lebih teliti dalam menerima permohonan pendaftaran merek, karena bisa jadi merek yang didaftarkan sudah menjadi merek orang lain yang sudah mendaftarkannya terlebih dahulu dan sudah menjadi merek terkenal. Kepastian pengaturan tentang merek terkenal sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

3. Hendaknya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang telah di atur di dalam Undang-Undang Merek. Pendaftaran merek tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga dibeberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus 2000

Ahmadi Miru. 2005, *Hukum Merek*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 1 dan 2 Tahun VII Jan-Feb-Mar

Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM – Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

C.S.T Kansil, 2010, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek*, Jakarta : Djambatan

I Gusti Gede Getas, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Denpasar : Upada Sastra

Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yagyakarta : Pustaka Yustisia

Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka

Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Merek*, Bandung: Cetakan I

Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2012, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September-Oktober 2001

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sudargo Gautama, 2005, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Sudargo Gautama, 2005, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni

WJS Purwadarminta, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Indonesia Legal Center Publishing, 2010, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV. Karya Gemilang

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tetapi dengan menyampingkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Dapat ditafsirkan, untuk pasal-pasal tersebut yang diikuti adalah Konvensi Paris versi London sebagaimana yang telah diikuti oleh Belanda

pada jaman penjajahan yang kemudian diikuti Indonesia, walau saat itu Indonesia telah merdeka.

C. INTERNET

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7ac/tentang-pk-%28peninjauan-kembali>





P U T U S A N

Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIONG WANG TJONG, bertempat tinggal di Green Garden A7/16, kebun Jeruk, Jakarta Barat, juga beralamat di Perumahan Green Garden Blok P-3 Nomor 89, Kelurahan Kedoya Barat, kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansur Alwini, S.H.,M.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Ruko Dinasti Building Jl. Kerja Bakti Nomor 25, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

ALTECO CHEMICAL PTE, LTD., yang diwakili oleh Direktur, Tone Takashi, berkedudukan di 19, Tuas Avenue 11, Singapore 639084, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tn. Setiawan Adi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 51A, Cikini, Menteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama dari merek ALTECO di Indonesia antara lain untuk jenis barang: "segala macam perekat/lem (*glue*/

Hal.1 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



adhesive) baik untuk keperluan tulis menulis, rumah tangga atau untuk industri" yang termasuk dalam kelas barang 01 dan 16;

2. Bahwa merek "ALTECO" dari Penggugat juga telah TERDAFTAR dalam Daftar Umum di Kantor Merek sejak tanggal 21 April 1994 dibawah pendaftaran nomor 206.289 tanggal 12 Juli 1986 (diperpanjang dengan nomor: 373611 tanggal 15 November 1996) untuk jenis barang dalam kelas_01 dan karena itu menurut ketentuan pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memiliki hak eksklusip untuk memakai sendiri merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia; (Lihat bukti P-1)

3. Bahwa selain daripada itu juga telah terdaftar merek-merek ALTECO untuk jenis barang dalam kelas 01 dan 16 sebagaimana ternyata dari Daftar Merek berikut ini; (Lihat bukti P-2 s/d P-20)

No	Merek	Kelas	Tanggal diajukan	No. Daftar Pertama	No. Perpanjangan	Masa berlaku hingga
	KELAS 01					
P-2	ALTECO 110	1	22-12-1999	468505	IDM 000212263	22-12-2019
P-3	ALTECO 110 SG	1	22-12-1999	468507	IDM 000212265	22-12-2019
P-4	ALTECO 110 SG	1	22-12-1999	468508	IDM 000212264	22-12-2019
P-5	ALTECO SG	1	22-12-1999	469036	IDM 000212262	22-12-2019
P-6	ALTECO SG	1	22-12-1999	468786	IDM 000212259	22-12-2019
P-7	ALTECO SG Tube	1	22-12-1999	468791	IDM 000212266	22-12-2019
P-8	ALTECO Ace	1	18-08-2000	483478	IDM 000212260	18-08-2020
P-9	ALTECO	1	18-08-2000	483477	IDM 000237878	18-08-2010
P-10	ALTECO	1	03-05-2017	IDM 000182857	-	03-05-2017
P-11	ALTECO 110 SG	1	03-05-2017	IDM 000182858	-	03-05-2017
P-12	ALTECO SG	1	03-05-2017	IDM 000182860	-	03-05-2017
	KELAS 16					
P-13	ALTECO SG	16	22-12-1999	468506	IDM 00212254	22-12-2019
P-14	ALTECO SG	16	22-12-1999	468787	IDM 00212256	22-12-2019
P-15	ALTECO SG	16	22-12-1999	468789	IDM 00212260	22-12-2019
P-16	ALTECO 110 SG	16	22-12-1999	468788	IDM 00212255	22-12-2019

Hal.2 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



P-17	ALTECO 110 SG	16	22-12-1999	468509	IDM 00212257	22-12-2019
P-18	ALTECO 110 SG	16	22-12-1999	468790	IDM 00212258	22-12-2019
P-19	SUPER GLUE + LUKISAN	16	03-05-2017	IDM 000203865		03-05-2017
P-20	ALTECO	16	03-05-2017	IDM 000191147		03-05-2017

4. Bahwa merek ALTECO dari Penggugat juga telah didaftarkan di beberapa Negara di dunia dan karena itu merupakan merek terkenal yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2001. Berikut ini adalah Daftar merek-merek ALTECO yang terdaftar 70 negara di dunia;

No	Negara	Merek	Kelas	No. Pendaftaran
1	ALGERIA	ALTECO	1,16	961832
2	ARMENIA	ALTECO	1,16	3990
3	AUSTRALIA	ALTECO	1	560605
4	AUSTRALIA	ALTECO	16	560605
5	AZERBAIJAN	ALTECO	1,16	991316
6	BANGLADESH	ALTECO	1	35836
7	BULGARIA	ALTECO	1,16	21990
8	BULGARIA	ALTECO	16	T01/05463
9	CAMBODIA	ALTECO	1	2564
10	CAMBODIA	ALTECO	16	2562
11	CHINA	ALTECO	1	638327
12	CHINA	ALTECO	16	637815
13	CROATIA	ALTECO	1,16	Z950730
14	CZECH REPUBLIC	ALTECO	1,16	171998
15	EGYPT	ALTECO	1	74237
16	EGYPT	ALTECO	16	74238
17	ESTONIA	ALTECO	1,16	27122
18	GAZA STRIP	ALTECO	1	6255
19	GAZA STRIP	ALTECO	16	6254
20	GEORGIA	ALTECO	1,16	9948
21	HONG KONG	ALTECO	1	02584 of 1994
22	HONG KONG	ALTECO	16	04874 of 1993
23	HUNGARY	ALTECO	1,16	133897
24	INDIA	ALTECO	1	542470
25	INDIA	ALTECO	16	546965
26	INDONESIA	ALTECO	1	429186
27	INDONESIA	ALTECO	16	429187
28	IRAN	ALTECO	1	109874
29	IRAN	ALTECO	16	109876

Hal.3 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



30	ISRAEL	ALTECO	1	96240
31	ISRAEL	ALTECO	16	96239
32	JORDAN	ALTECO	1	26809
33	JORDAN	ALTECO	16	27215
34	KAZAKHSTAN	ALTECO	1,16	8135
35	KENYA	ALTECO	1	41896
36	KENYA	ALTECO	16	42021
37	KIRGYZ REP.	ALTECO	1,16	4474
38	LAOS	ALTECO	1	2683
39	LAOS	ALTECO	16	2684
40	LATVIA	ALTECO	1,16	M41990
41	LEBANON	ALTECO	1,16	53861
42	LITHUANIA	ALTECO	1,16	33271
43	MALAYSIA	ALTECO	1	8902087
44	MALAYSIA	ALTECO	16	8902088
45	MOLDOVA	ALTECO	1,16	5744
46	MOROCCO	ALTECO	1	46844
47	MOROCCO	ALTECO	16	46845
48	Morocco Tangier	ALTECO	1	7955
49	Morocco Tangier	ALTECO	16	7956
50	MYANMAR	ALTECO	1,16	2262 of 2004
51	OAPI	ALTECO	1,16	37303
52	PAKISTAN	ALTECO	1	91439
53	PAKISTAN	ALTECO	16	92034

5. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat Rol. Nomor 222/PDT/G/1995/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 1995 yang dikuatkan dengan Putusan dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1492 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 40 PK/Pdi/2005 tanggal 07 Pebruari 2007, dinyatakan bahwa "merek ALTECO Penggugat adalah merek terkenal sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 19 Tahun 1992 dan karena itu adalah satu-satunya yang berhak menggunakan merek tersebut di seluruh wilayah Indonesia" ; [lihat lampiran ditandai dengan P-22];

6. Bahwa Penggugat dalam menggunakan mereknya telah memakai label kemasan yang telah digunakan sejak puluhan tahun di Indonesia (bukti ditandai dengan P-23);

7. Bahwa Penggugat sekarang harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat-telah didaftarkan merek:

Hal.4 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- 7.1. Merek ALLCO nomor 524029 berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 untuk jenis barang: "Lem untuk industri" dalam kelas barang 01;
- 7.2. Merek ALICO 770 nomor IDM000243190 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem, lem kuat, lem untuk industri, bahan perekat untuk industri" dalam kelas barang 01;
- 7.3. Merek ALICO 770 nomor IDM000205103 berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem, lem-kuat, lem untuk industri, bahan perekat untuk industri" dalam kelas barang 01;
- 7.4. Merek ALLCO nomor IDM000243188 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Lem untuk industri" dalam kelas barang 01;
- 7.5. Merek BEST ALICO 770 nomor: IDM000248539 berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 untuk jenis barang: "Segala macam lem-lem untuk industri, lem kuat, bahan perekat untuk industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam" dalam kelas barang: 01;
- 7.6. Merek AMELCO 770 nomor: IDM000243187 berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang: "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01;
- 7.7. Merek AMELCO 770 nomor: IDM000062846 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 untuk jenis barang: "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01;
- 7.8. Merek AMELCO 770 nomor: IDM000042593 berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 untuk jenis barang: "Lem-lem untuk industri yaitu: lem besi, lem kayu, lem plastik dan lem serba guna" dalam kelas barang 01;
8. Bahwa mengutip pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 2150 K/Pid.Sus/2009 dalam perkara pidana peniruan merek yang dilakukan Tergugat (LIONG WANG TJONG):
Halaman 24 baris ke-31 - baris-35: "Bahwa merk Alteco adalah atas nama Kabushiki Kaisha Alpha Giken (Alpha Techno Company) yang sudah didaftarkan di kantor Paten Jepang sejak tanggal 4 September 1971 No. 1171947, dan juga sejak tahun 1980 sudah memasarkan perekat

Hal.5 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Cyanoacryte di wilayah Indonesia sehingga produk lem merek Alteco sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia";

9. Bahwa mengutip pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pid.Sus/2011 dalam perkara pidana peniruan merek yang dilakukan Tergugat (LIONG WANG TJONG): Halaman 27 baris ke-5 (kutip): "Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*, Terdakwa menggunakan kemasan yang mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol terhadap produk merk Alteco yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek sesuai dengan bukti legalisir Tambahan Berita Negara RI tanggal 29-8-1986 no. 69/86, sedangkan Terdakwa mendaftarkan merk Alteco tahun 1992. Surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan novum yang menentukan";
10. Bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran merek-merek oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam butir 7.1 s/d 7.8 nyata-nyata dilakukan dengan itikad tidak baik karena pada pemakaiannya telah meniru merek-merek terdaftar lebih dahulu milik Penggugat sebagaimana dikutip dari keterangan ahli dalam perkara pidana pada keputusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pid.Sus/2011, halaman 10-11, baris 16 dan seterusnya (kutip): "Selanjutnya ahli menerangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek lem super glue yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo dengan lem Super Glue yang diproduksi oleh Alteco Chemical Pty. Ltd., Singapore, yaitu sebagai berikut, (KUTIP) :
 - a. Merek Super Glue, ALICO 770 + gambar/lukisan dengan uraian-warna: biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 458505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/ lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;
 - b. Merek Super Glue, ALLCO 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna: biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah

Hal.6 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/ lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

c. Merek Super Glue, ALEXCO 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna: biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindao milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/ lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

d. Merek Super Glue, AMELCO 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna: biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindao milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/ lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

11. Bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001: "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

12. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001, "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";

13. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka

Hal.7 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Sejalan dengan ketentuan ini, maka untuk dapat menggunakan merek yang sama atau sama pada pokoknya untuk barang sejenis, Tergugat harus terlebih dahulu memohon izin kepada Penggugat, sedang hal tersebut tidak ternyata dilakukan oleh Tergugat;

14. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang beritikad tidak baik", maka sudah pasti bahwa pendaftaran merek-merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770, daftar nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 yang sama pada pokoknya dengan merek-merek "ALTECO" milik Penggugat yang terdaftar lebih dahulu dibawah nomor: 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259 tak dapat dikatakan lain, kecuali niat membonceng ketenaran merek orang lain, dan yang demikian sudah pasti termasuk dalam kategori "itikad tidak baik" yang dilarang secara tegas oleh Undang-Undang;

15. Bahwa penjelasan resmi dari pasal yang bersangkutan, yang kami kutipkan dibawah ini, secara jelas memberikan kriteria dan panduan bagi pelaksana Undang-Undang, *in casu*, Kantor Merek, untuk secara tegas menolak permohonan pendaftaran merek yang dilandasi itikad tidak baik: "Penggugat yang beritikad baik adalah Penggugat yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain, demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu, sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui,



unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut";

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo. 4, 5 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berkepentingan agar merek-merek "ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770," yang terdaftar dibawah nomor : 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593, tersebut dibatalkan, karena memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis;

17. Bahwa merek-merek "ALTECO" nomor-nomor 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468799 dan 468786 yang terdaftar atas nama Penggugat telah diumumkan dalam berbagai mass media dan juga penempatan iklan-iklan Penggugat telah cukup memberitahukan kepada masyarakat luas termasuk kepada Tergugat, mengenai bonafiditas Penggugat;

18. Bahwa pendaftaran merek "ALTECO" milik Penggugat nomor : 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259 sebagai ternyata dari bukti-bukti yang akan disampaikan nanti pada waktunya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek "ALTECO" dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek dibawah nomor: 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259;
3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat "ALTECO" dibawah nomor 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan



468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259 dan merek Tergugat dibawah nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 terdapat persamaan pada pokoknya;

4. Menyatakan Tergugat telah beritikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran merek ALLCO, ALICO 770, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 dibawah nomor pendaftaran: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 ;

5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat dibawah nomor 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 berikut segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada DIREKTORAT JENDRAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, cq. DIREKTORAT MEREK, untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek Nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek;

Atau keputusan lain yang seadil-adilnya (*et augeo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Ketidak Jelasan Surat Kuasa

1. Bahwa tidak jelas siapa sebagai principal/pemberi kuasa yang mewakili Badan Hukum Penggugat Alteco Chemical PTE, Ltd yang berkedudukan di negara Singapore.

2. Bahwa badan hukum Penggugat ALTECO Chemical PTE, Ltd yang berkedudukan di negara Singapore tentunya ada Akta Pendirian Perusahaan dan jelas dimana Direktur Utama mewakili perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut yang notabenenya sebagai principal, maka oleh

Hal.10 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel/Kabur* :

- Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang terdaftar pada nomor perkara 29/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang didalam posita gugatannya mencampuradukkan perkara pidana kedalam perkara perdata niaga, maka secara otomatis posita-posita dalam surat gugatan itu menjadi *Obscuur Libel/Kabur* dan tidak jelas, disamping itu pula siapa sebagai principal juga tidak jelas/kabur maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat telah daluwarsa

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa karena menurut Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang berbunyi: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek".
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek ALLCO tertanggal 10 Juni 1992 daftar No. 319694 dan diperpanjang tanggal 26 November 2002 daftar no. perpanjangan 524029, merek AMELCO770 tertanggal 23 Januari 2006 daftar nomer IDM000062846, dan merek AMELCO770 tertanggal 13 Juli 2005 daftar nomer IDM000042593, maka gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat telah daluarsa dan sudah sewajarnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 K/pdt. SUS/2001.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 29/MEREEK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 3 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakelijk verklaard*);

Hal.11 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALTECO CHEMICAL PTE. LTD tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 3 September 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek "ALTECO" dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek dibawah nomor: 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259;
3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat "ALTECO" dibawah nomor 468789,468506,469036,468787,468508,468509, 468790,468507,468791 dan 468786 yang telah diperpanjang dengan nomor masing-masing: IDM000212260, IDM000212254, IDM000212262, IDM000212256, IDM000212264, IDM000212257, IDM000212258, IDM000212265, IDM000212266 dan IDM000212259 dan merek Tergugat dibawah nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 terdapat persamaan pada pokoknya;
4. Menyatakan Tergugat telah beritikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran merek ALLCO, ALICO 70, ALLCO, BEST ALICO 770, AMELCO 770 dibawah nomor pendaftaran: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 ;
5. Menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek Tergugat dibawah nomor 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188,

Hal.12 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593
berikut segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada DIREKTORAT JENDRAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, cq. DIREKTORAT MEREK, untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek Nomor: 524029, IDM000243190, IDM000205103, IDM000243188, IDM000248539, IDM000243187, IDM000062846 dan IDM000042593 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Merek dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek;

Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012, jo. Nomor 29/ Merek/2012/PN.Niaga.Jakt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Juli 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71,

Hal.13 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

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

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 karena mengandung Kekhilafan didalam pertimbangan Hukum maupun didalam Putusan tersebut karena bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat sangat Keberatan dan menolak dengan tegas didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Kesalahan dan Kekhilafan dalam Putusan yang mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Merek Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat melihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 menolak dengan tegas Putusan Kasasi dan karena awal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Merek/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat karena telah mencampur adukan perkara perdata dengan perkara pidana maka sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas *Judex Facti* telah salah tanpa mempertimbangkan Mereknya Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat karena Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan Pembatalan Merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat yang telah bertentangan dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No: 15

Hal.14 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Tahun 2001 tentang Merek karena telah daluwarsa melewati 5 tahun maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 366 K/Pdt.Sus/ 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/ 2011/PN.Niaga Smg.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761 K/Pdt.Sus/2012 tanpa melihat Merek-merek Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mengandung persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya seperti hal di bawah ini :

Merek Pemohon Peninjauan Kembali: Merek Termohon Peninjauan Kembali:
- . ALLCO, ALICO, ALICO 770, - . ALTECO, ALTECO 110,
BEST ALICO, AMELCO 770 ALTECO 110 SG

sehingga merek Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan sesuai dengan itikad baik dan mendapatkan perlindungan Hukum dan Hak atas Merek.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam halaman 13 yang menyatakan :

Bahwa *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Dalam hal mengutip kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 44 paragraf 2 yang berbunyi: “Menimbang bahwa Tergugat yang mempergunakan label kemasan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan label kemasan Merek Penggugat, Majelis berpendapat gugatan diajukan bukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek, melainkan gugatan diajukan atas Pelanggaran Merek, sebagaimana ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”;

Bahwa Merek Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek Termohon Peninjauan Kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat lain baik gugatan pembatalan merek dan menganjurkan ke pelanggaran merek, sehingga serta merta telah terjadi

Hal.15 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



penyimpangan penerapan hukum, haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum dan Undang-undang.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dalam hal ini menolak dengan tegas karena *Judex Facti* salah Penerapan Hukumnya karena Merek Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat memiliki Hak atas Merek terdaftar yang dilindungi oleh Hukum dan Undang-undang sesuai Pasal 3 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Merek Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar lebih dahulu dibandingkan dengan Merek Termohon Peninjauan Kembali.
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Merek ALLCO telah diperpanjang dari Nomor : 319694 tertanggal 10 Juni 1992 menjadi Nomor 524029, berarti Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat telah melalui proses di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka telah mendapatkan perlindungan hak atas merek.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d 8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Juli 2014 dan jawaban memori peninjauan kembali tanggal 21 Oktober 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa merek Tergugat yaitu ALLCO, ALICO, BEST ALICO, AMELCO mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ALTECO milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;

Bahwa alasan peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tersebut dan juga tidak mengajukan novum yang bersifat menentukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Hal.16 dari 18 hal. Put. Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Liong Wang Tjong tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **LIONG WANG TJONG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 12 Maret 2015 oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Ketua,

Ttd./



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

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Dr.H.Mohammad Saleh,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp
6.000,00
2. Redaksi : Rp
5.000,00
3. Administrasi PK: Rp 9.889.000,00

Jumlah : Rp10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002