



SKRIPSI

**SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

***(GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASACORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION)***

***(Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia
Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)***

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300

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

2016



SKRIPSI

**SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

***(GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASA CORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION)***

***(Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia
Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)***

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300

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

2016

MOTTO

“Jiwa saya adalah pemimpin saya, nasib saya dikendalikan oleh diri saya sendiri”

Mark Zuckerberg



PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Bapak tercinta. Ibu Sumiati dan Bapak Hasan Husairi yang selama ini telah menghujani kasih sayang kepada penulis. Ibu Bapak yang selalu sabar mendidik penulis untuk menjadi manusia jujur dan tidak mendekati sombong, yang telah mengajarkan arti perjuangan, serta pengorbanan beliau berdua yang luar biasa hingga senantiasa menumbuhkan semangat bagi penulis. Serta kepada kakak kandung Ernawati dan Paman yang menginspirasi Iptu Ahmad Junaeidi., S.H. yang amat aku sayangi;
2. Almamater yang aku cintai Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru ngaji, Bapak Ibu guru TK, SDN, SMP, SMK, dan Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan banyak pengertian dan ilmu kepada penulis.



**SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

***(GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASA CORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION)***

***(Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia
Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)***

SKRIPSI

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

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300

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


2016


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 12 OKTOBER 2016

Oleh,

Dosen Pembimbing Utama,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

SENKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)

(*GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASACORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION*)

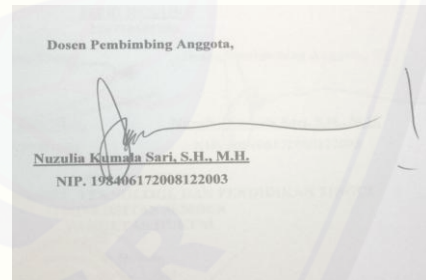
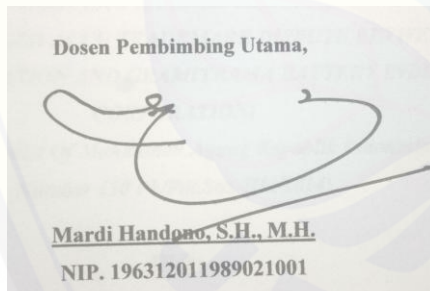
(*Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300



MENGESAHKAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : RABU

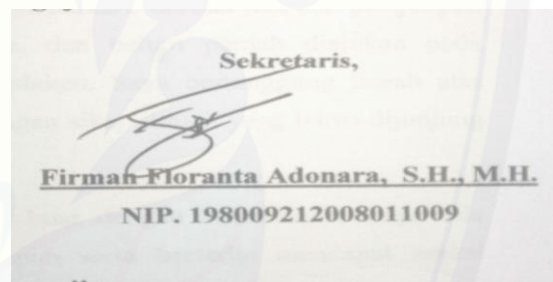
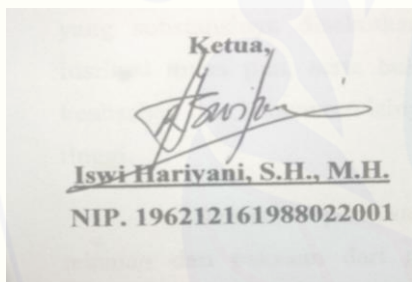
Tanggal : 12

Bulan : OKTOBER

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:



Anggota Penguji :

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

NIP. 196312011989021001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefri Husairi

NIM : 120710101300

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul:

SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan yang substansinya disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 12 OKTOBER 2016



UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaku usaha dalam mendaftarkan merek, haruslah secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain, atau menyesatkan konsumen. Sehingga berdasar pemahan diatas penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA**. Serta sholawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Terselesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa limpahan do'a, dukungan, upaya, arahan dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak-pihak lainnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Meski demikian penulis sadar bahwa tanggung jawab skripsi ini berada pada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan inspirasi dan solusi-solusi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mengarahkan dan terus memberikan semangat serta telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji dan Sekretaris Jurusan Perdata, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi terhadap hasil karya tulis ini;

4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi terhadap hasil karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta kepada Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak Prof Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama menempuh studi;
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
9. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan secara administratif selama penulis menempuh studi;
10. Ibu Bapakku, Bapak Hasan Husairi dan Ibu Sumiati yang sangat aku sayangi, Kakak Kandungku Ernawati, serta Pamanku IPTU Achmad Junaedi., S.H. sebagai pemberi semangat dalam menuntut ilmu;
11. Teman-teman semasa kuliah (Edo Haris Hariri, Edo Septario, Rachmad Robby Nugraha, Reza Wira Agusta, Rizal Khoirul Romadhon, Febry, Ridho Aditya, Tri Sutrisno, Maulida Agus Pratiwi, Linda Wahyu Utami, Lizawati dan Umi Latifah, Rosalia dika, Hardianta Edho, Iqbal Bima Prakoso, M. Rizal Rahman), yang telah membantu selama menjadi mahasiswa serta teman-teman sehubungan di Jalan Jawa VIII Nomor 30 Jember, Bapak Santo, Bapak Dwi, Bapak Bambang, Bapak Joko, Deki, Rozak, Hamzah, Yoga, Rahmad, Agung, Fadea, dan Brother Fatchur, Fajar yang telah jadi saudara dan keluargaku,

Jember, 12 OKTOBER 2016
Penulis,

Jefri Husairi

RINGKASAN

Berkaitan dengan perlindungan merek, perusahaan selalu mendaftarkan mereknya ini adalah upaya untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek miliknya dalam produk-produknya. Dalam sengketa merek antara PT GS Yuasa Corporation melawan PT Gramitrama Indonesia yang telah mendapat putusan *in kracht* dalam putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Mulanya PT GS Yuasa Corporation menggugat PT Gramitrama Indonesia karena aki merek GISI miliknya yang telah terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan aki merek GS.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, *pertama* apakah pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar merek dari PT GS. Yuasa Corporation? *Kedua* apakah akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI +Logo daftar nomor pendaftaran IDM000342727 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? *Ketiga* apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggaran pendaftaran merek GISI yang telah dilakukan oleh PT Gramitrama Battery Indonesia terhadap merek dari PT Gs. Yuasa Corporation. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pendaftaran GISI+Logo daftar nomor IDM000342727 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah, *pertama* Pendaftaran Aki Merek GISI oleh PT Gramitrama Battery melanggar hak aki merek GS dari PT GS Yuasa Corporation, karena aki Merek GISI memiliki persamaan pada pokoknya dengan aki merek GS, tindakan pendomplengan tersebut mengakibatkan PT GS Yuasa Corporation mengalami kerugian materiil karena banyak konsumen yang terkecoh tidak dapat membedakan kedua merek tersebut. Sesuai waktu pendaftarannya aki merek GS merupakan pendaftar pertama sehingga

berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menganut sistem pendaftaran konstitutif pihak yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama. *Kedua* akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) adalah batal. Pendaftaran tersebut dicoret dari daftar umum merek yang kemudian berdampak bahwa aki merek GISI tidak memperoleh perlindungan hukum, baik perlindungan preventif maupun represif. *Ketiga* Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 membenarkan pertimbangan hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat yang cukup mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara aki merek GISI milik PT Gramitrama Battery Indonesia dengan merek milik PT GS Yuasa Corporation dan berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara ini dibatalkan.

Saran dari skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya bagi Ditjen KI karena Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif sehingga hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*). alangkah baiknya lebih meningkatkan ketelitian dengan seksama dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek mengingat merek yang memiliki hak adalah merek yang pertama kali didaftarkan. Selain itu, perpanjangan merek terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Merek tahun 2001 haruslah diperhatikan secara seksama oleh Ditjen KI sehingga Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak dapat diperpanjang. *Kedua*, hendaknya bagi pelaku usaha, dalam mendaftarkan merek, seharusnya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Merek yang didaftarkan haruslah baru dan tidak memberikan salah arti kepada masyarakat terkait merek yang didaftarkan. *Ketiga*, hendaknya masyarakat sudah selayaknya menyadari bahwa merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian di bidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, masyarakat dapat melakukan pemberantasan terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dengan tidak membeli produk-produk yang ditengarai telah melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT 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 TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
----------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum	
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.3 Merek	
2.3.1 Pengertian Merek	14
2.3.2 Unsur-Unsur Merek	16
2.3.3 Jenis-Jenis Merek	17
2.3.4 Hak atas Merek	17
2.3.5 Pendaftaran Merek	18
2.4 Kelas Barang atau Kelas Jasa	19

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Pendaftaran Aki Merek GISI yang Telah Dilakukan Oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar aki merek GS dari PT GS YUASA CORPORATION berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.....	21
3.2 Akibat Hukum dari pendaftaran Aki Merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA	38
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014	44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

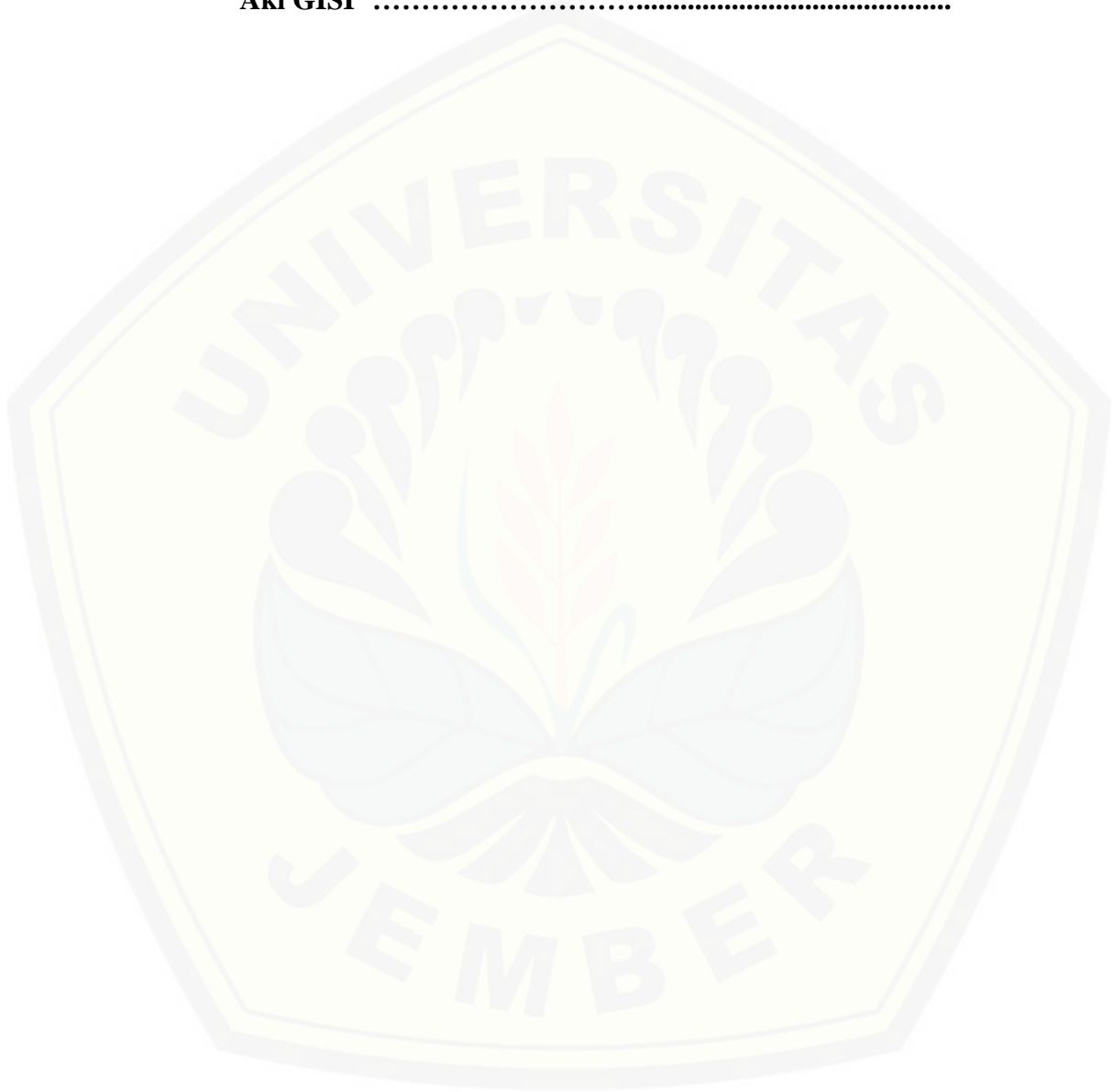
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1 Gambar Perbandingan Antara Aki Merek GS dan
Aki GISI**

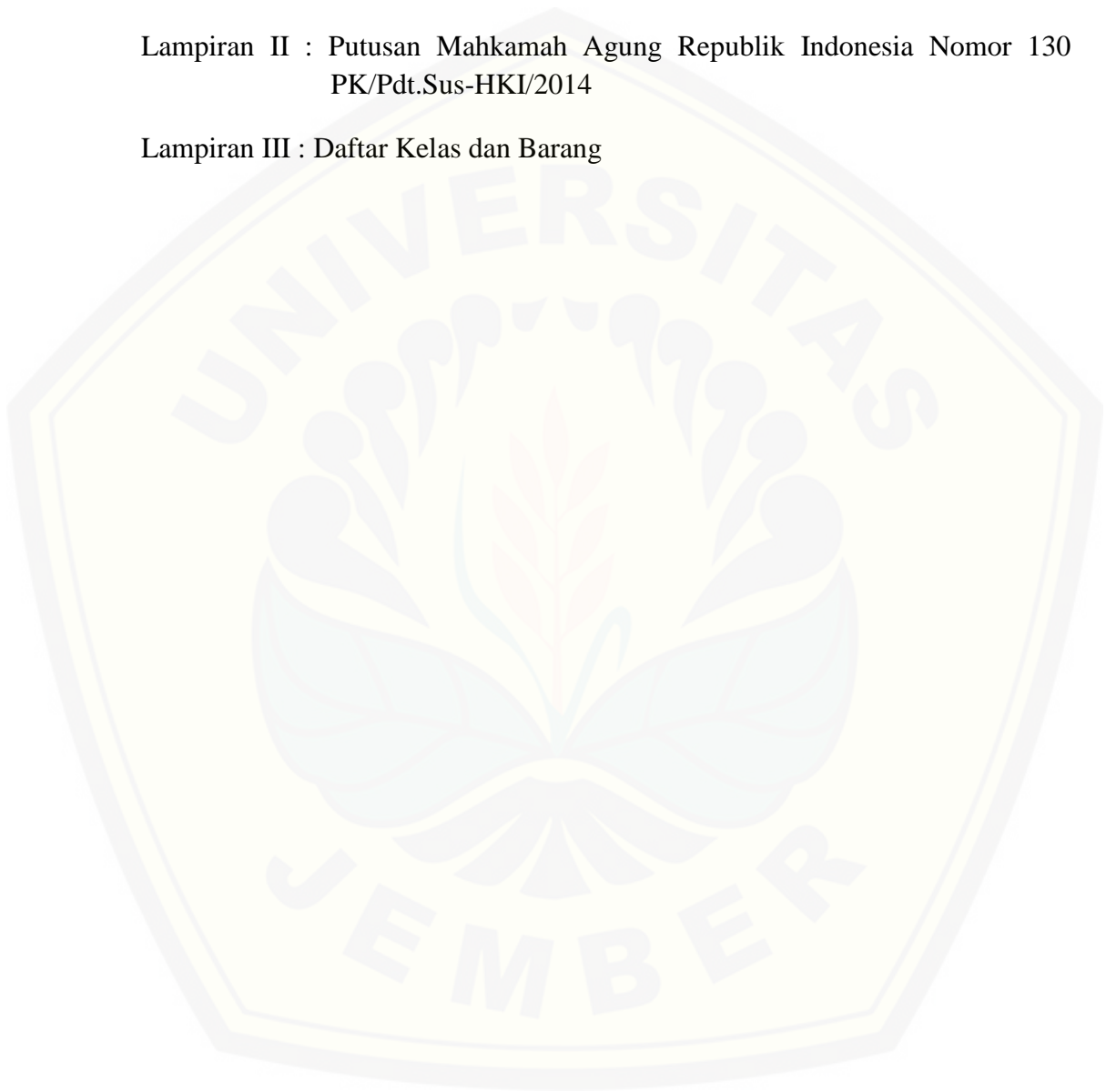


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kemiripan antara aki merek Produksi Gs. Yuasa Corporation dengan aki merek Produksi PT. Gramitrama *Battery* Indonesia

Lampiran II : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Lampiran III : Daftar Kelas dan Barang



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha. Merek terdiri atas merek dagang, merek jasa dan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan dengan karakteristik yang sama atau disebut merek kolektif. Pada perkembangannya pengaturan merek di Indonesia telah mengalami penyempurnaan, sebagaimana dalam sejarahnya undang-undang mengatur merek pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan terakhir diganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek, yang dimaksud merek yakni 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.

Pada umumnya merek merupakan suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk baik berupa barang maupun jasa dari para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemakaian merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan barang yang menentukan kualitas barang serta sarana memperkenalkan produksi suatu perusahaan dalam kehidupan perekonomian, maka merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian dibidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek terkenal (*well-known marks*).¹

¹ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. (Bandung : PT Alumni, 2009), hlm. 2.

Penggunaan merek merupakan aspek penting dalam dunia usaha, merek bukanlah sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan dan jaminan mutu atas produk barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan.² Jadi produk maupun jasa dengan merek yang mempunyai mutu dan karakteristik yang baik dapat mempengaruhi pasar melalui merek tersebut. Bahkan kadang yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya tetapi mereknya.

Semakin banyaknya penggunaan merek dengan meniru merek suatu produk yang sudah terkenal di Indonesia, maka akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan “*brand image*” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang.³ Jelas sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original.

Pada dasarnya pengaturan merek di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Merek. Pasal 2 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan merek yang dilindungi meliputi merek dagang dan merek jasa. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Merek tahun 2001 kepada pemegang hak merek berupa hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri atau memberikan lisensi bagi pihak lain atas merek yang telah terdaftar. Serta bagi pihak lain tidak dapat

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) yang Benar*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 89

³M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1993), hlm. 43

mendaftarkan mereknya jika merek tersebut telah dipergunakan dan didaftarkan oleh pelaku usaha terdahulu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001 berikut:

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/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.

Berkaitan dengan perlindungan merek, perusahaan cenderung berupaya mencegah pihak lain untuk menggunakan merek miliknya dalam produk-produk mereka. Perusahaan akan melakukan upaya apapun terhadap pembatalan pendaftaran merek yang secara nyata telah meniru merek mereka salah satu upayanya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Sengketa merek berikut antara PT GS. YUASA CORPORATION melawan PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA yang telah mendapatkan putusan *in kracht* yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. PT GS. YUASA CORPORATION sebagai penggugat merupakan pemilik aki merek GS yang telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran 63999 pada tanggal 21 Juli 1958 untuk jenis barang di kelas 09 dan memiliki sertifikat pendaftaran dan perpanjangan sebanyak 13 sertifikat pendaftaran di Indonesia hingga tahun 2003. Namun pada 23 Oktober 1992 PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA mendaftarkan merek GISI dan telah memperoleh sertifikat nomor 300236 Kelas 09 kemudian diperpanjang pada 21 Februari 2003 lantas sertifikat merek nomor pendaftaran IDM000342727 Kelas 09 tertanggal 20 Desember 2011. Padahal secara nyata dari bentuk simbol, warna merek, desain kedua merek tersebut terdapat kemiripan yang signifikan, sehingga PT GS YUASA CORPORATION menggugat PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat pertama, Putusan Pengadilan Niaga mengabulkan seluruh gugatan

penggugat. Selanjutnya karena merasa keberatan dengan putusan tersebut, pihak tergugat menempuh upaya hukum selanjutnya yakni kasasi ke Mahkamah Agung, dalam putusan kasasi nomor 309K/Pdt.Sus-HKI/2013 permohonan pihak tergugat atau pemohon kasasi dikabulkan dan membatalkan putusan pada tingkat pengadilan niaga. Kemudian pihak termohon kasasi/penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali, dalam amar putusan peninjauan kembali yakni putusan nomor 130PK/Pdt.Sus-HKI/2014 menyatakan membatalkan putusan dalam tingkat kasasi.

Berdasar uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis sengketa tersebut dalam skripsi ini yang berjudul **SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

1.2 Rumusan Masalah

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

- 1 Apakah pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar merek dari PT GS. YUASA CORPORATION?
- 2 Apakah akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI+Logo daftar nomor pendaftaran IDM000342727 atas nama PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
- 3 Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, badan legislatif dan eksekutif serta bagi masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami pelanggaran pendaftaran merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA terhadap merek dari PT GS. YUASA CORPORATION.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pendaftaran GISI+Logo daftar nomor IDM000342727 atas nama PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum bukan sekedar *know-about*.

Penulisan hukum sebagai kegiatan yang *know-how*, dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah sebagai skripsi ini akan digunakan metode penulisan sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penulisan

Tipe penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penulisan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum,⁶ serta studi kasus dilakukan dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷

Pendekatan perundangan-undangan dalam penulisan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan terkait merek dan perlindungan hak atas merek. Pendekatan perundangan-undangan penting digunakan dalam penulisan ini, karena pokok bahasan yang akan dikaji berkaitan dengan norma-norma, serta

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.60

⁵ *Ibid*, hlm. 29

⁶ *Ibid*, hlm. 133

⁷ *Ibid*, hlm. 134

penafsiran dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek dan perlindungan hak atas merek. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pokok kajian adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta beberapa peraturan pelaksana yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Pendekatan konseptual merupakan sandaran bagi penelitian untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. Konsep hukum dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.⁸ Konsep hukum dalam skripsi ini adalah terkait ruang lingkup merek.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penulisan.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359;

⁸ *Ibid*, hlm. 135

⁹ *Ibid*, hlm. 181

¹⁰ *Ibid*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Merek Dagang;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.¹¹

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan, penulisan, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penulisan.¹² Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan non hukum buku pedoman penulisan skripsi, buku dan jurnal ekonomi dan industri, media elektronik yaitu bersumber dari internet, serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum.

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm. 183-184

perkarya tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penulisan hukum adalah:¹³

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

Berdasarkan metode penulisan yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan karya tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

¹³ *Ibid*, hlm. 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologis perlindungan mengacu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Selanjutnya memperlindungi diartikan menjadikan atau menyebabkan berlindung.¹⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya segala aspek penyelenggaraan negara di berbagai bidang harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga pada dasarnya konstitusi menjamin adanya kepastian hukum; perlindungan hukum, serta kesetaraan hukum dan tidak ada diskriminasi bagi setiap warga negara.

Pemaknaan hukum itu sendiri sangat luas, terdapat banyak pendapat ahli hukum yang mengemukakan pandangannya terkait definisi apa itu hukum. Berikutnya pengertian hukum menurut beberapa ahli yang dikutip oleh C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

Menurut Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

¹⁴ Pusat Bahasa ed. 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 674

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm.11

J.S.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memaparkan hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

Berikutnya menurut M.H. Tirtaamidjaja hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian - jika melanggar aturan-aturan itu - akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Pengertian perlindungan hukum ditinjau dari hak dasar manusia merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁶

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30

Sesuai pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan kepada subjek hukum baik sebelum terjadi sengketa, artinya mencegah timbulnya suatu sengketa. Selain itu perlindungan hukum setelah adanya sengketa melalui lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif ini untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Berdasarkan pengertian dan macam-macam perlindungan hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Tidak hanya melindungi hak dasar manusia perlindungan hukum merupakan upaya melindungi seluruh subyek hukum (orang maupun badan hukum) dalam bentuk pranata peraturan. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum ini berguna untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.

Pada dasarnya menurut Sri Soemantri unsur-unsur perlindungan hukum terdiri dari:¹⁷

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,

¹⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 15

3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI sulit untuk didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan yang dilakukan tanpa izin.¹⁸

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).¹⁹

Istilah HKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik

¹⁸ Tim Lindsey, dkk, Ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 2

¹⁹ <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses pada tanggal 3 maret 2016 jam 20.12 WIB.

Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.²⁰

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi yang meliputi hak atas:

- Paten dan paten sederhana
- Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan indikasi Geografis
- Design Industri (*Industrial Design*)
- Design Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak Kekayaan industri hanya diperuntukan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian. Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan.²¹

2.2.2 Pengertian Merek

Pengertian merek secara etimologis mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dsb. Selanjutnya masih dalam

²⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah, tanpa tahun, hlm. 139

²¹ Iswi Hariyani, *op.Cit.* hlm. 18

kamus yang sama yang dimaksud merek dagang adalah nama, simbol, gambar, huruf, kata, atau tanda lainnya yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barangnya dan membedakan diri dari yang lain, biasanya dilindungi oleh hukum.²²

Memahami pengertian merek lebih rinci bersandar dari pendapat para ahli hukum. Pertama menurut Rachmadi Usman merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.²³ Selanjutnya menurut R Soekardono, pengertian merek adalah suatu tanda yang memprivadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga diprivadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Pendapat lain dari Vollmar mengemukakan suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.²⁴

Undang-Undang Merek tahun 2001 telah mengatur pengertian merek, dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan:

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.

²² Pusat Bahasa ed. 3, *op.Cit*, hlm. 736

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 321

²⁴ <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html#>
diakses pada 26 Januari 2016 pukul 20.25 WIB

Secara rinci berdasarkan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 tersebut, Rachmadi Usman mengemukakan terkait merek sebagai berikut:²⁵

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.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa merek merupakan suatu tanda pembeda antara barang dan/atau jasa sejenis yang diperdagangkan. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai-misalnya Levis Jeans, baju Gucci atau jam Rolex.²⁶

2.3.2 Unsur-Unsur Merek

Menurut Tim Lindsey, Unsur-unsur merek terdiri atas:

1. Merupakan tanda pengenalan;
2. Dapat berupa simbol, gambar, huruf, kata susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
3. Memiliki daya pembeda;
4. Digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memberi nama barang atau jasa yang diperdagangkannya;
5. Biasanya dilindungi oleh hukum.

Menurut Sudargo Gautama, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek adalah :²⁷

- 1 Merupakan suatu pembeda.
- 2 Mempunyai daya pembeda.
- 3 Digunakan dalam perdagangan.
- 4 Digunakan pada barang/jasa yang sejenis.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Tim Lindsey, dkk, *op. Cit.* hlm. 8

²⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaruan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO. TRIPs*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977), hlm. 248

Sesuai dengan unsur-unsur tersebut, tanda yang dapat dipakai merek satu jenis barang atau jasa memiliki pembeda dengan merek barang atau jasa sejenis. Pada umumnya untuk merek barang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa.

2.3.3 Jenis-Jenis Merek

Mengacu pada Undang-Undang Merek tahun 2001 jenis-jenis merek terdiri atas merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Berikut penjelasan jenis-jenis merek tersebut:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan:

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 Merek tahun 2001 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 sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 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/jasa sejenis lainnya.

2.2.3 Hak atas Merek

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan 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 menggunakan. Hak atas merek tersebut berbeda dengan hak cipta, yakni merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek.

Menurut Gatot Supramono 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.²⁸ Hak merek yaitu hak eksklusif yang diperoleh Para pemilik merek terdaftar dari negara, kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek, dalam jangka waktu tertentu dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Dengan demikian berdasarkan hak merek tersebut pemilik merek akan dapat mengembangkan usahanya dengan pemberian lisensi kepada pihak lain yang mendatangkan penghasilan tanpa takut merek diklaim oleh pihak lain karena sudah didaftarkan dalam daftar umum merek dan mempunyai hak eksklusif.

2.2.4 Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan upaya pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek yang dipergunakan pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Perlindungan hukum tersebut baru diperoleh setelah mendaftarkan mereknya lantaran di Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif. Pendaftaran konstitutif artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*), dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan.²⁹

Syarat dan tata cara pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini sesuai dengan Pasal 7 sampai Pasal 12 Undang-Undang Merek. Ketentuan Pasal 7 tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

²⁸ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1

²⁹ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm. 331

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

2.4 Kelas Barang atau Kelas Jasa

Menurut Rachmadi Usman kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa.³⁰ Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Merek tahun 2001 diatur bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan.

Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa tetapi dalam

³⁰ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm. 325

hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.³¹ Sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, pada prinsipnya permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa. Dengan ungkapan lain menurut Rachmadi Usman, permohonan pendaftaran merek untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat saja diajukan dalam satu permohonan dengan syarat, harus menyebutkan secara jelas jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.³²

Pengaturan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa yang dapat dimohonkan pendaftaran mereknya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan 34 kelas barang dan 8 kelas jasa.

³¹ M. Djumhani dan R. Djubaedillah, *op. Cit*, hlm. 228

³² Rachmadi Usman, *loc. Cit*

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Pendaftaran Aki Merek GISI yang Telah Dilakukan Oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA Melanggar Aki Merek GS dari PT GS YUASA CORPORATION Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan Merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya.³³ Sebelum membahas pelanggaran pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar aki merek GS dari PT GS. YUASA CORPORATION perlu dibahas terlebih dahulu sejarah perkembangan pengaturan merek di Indonesia mengingat pendaftaran aki merek GS oleh PT GS. YUASA CORPORATION dilakukan sejak tahun 1952 kemudian aki merek GISI pada tahun 1992.

Pada dasarnya pengaturan dibidang merek di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan, yaitu pada tahun 1912 berdasarkan konkordansi yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia diberlakukan *Reglement Industriële Eigendom* (hak milik perindustrian) dengan Stb. 1912 No. 545. Sistem yang dianut oleh *Reglement Industriële Eigendom* adalah deklaratif, artinya yang mendapat perlindungan hukum ialah pemakai pertama bukan pendaftar pertama. Maka asas yang ditegakkan ialah *the prior user has a better right* artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih dibanding dengan pendaftar pertama. Asas ini berlaku untuk semua merek.

³³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 329

Selaras dengan pendapat Rachmadi Usman, bahwa perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam *reglement industriele Eigendom kolonien* 1912, yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek tahun 1961). Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek tahun 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek tahun 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.³⁴

Kedua undang-undang tersebut mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Merek tahun 1961 dan jauh lebih pendek dari *reglement Industriele Eigendom Kolonien*, yaitu 20 tahun. Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien*.³⁵

Pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek tahun 1961, diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Pada prinsipnya Undang-Undang Merek tahun 2001 1992 telah dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Merek, guna disesuaikan dengan Paris *convention*.³⁶ Sehingga yang jelas undang-undang ini lebih sempurna dibandingkan undang-undang merek yang lama karena secara substantif jangkauan pengaturannya lebih luas.

³⁴ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm 306

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm 307

Undang-Undang Merek tahun 2001 apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Merek tahun 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain: perubahan sistem pendaftaran merek dan pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Perubahan Sistem Pendaftaran Merek, yakni dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, dalam Undang-Undang Merek tahun 2001, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain pada pembentukan cabang-cabang kantor Merek di daerah pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek yang mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problem yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah didaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan persetujuan Putaran Uruguay dan telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sejalan dengan kebijakan tersebut diperlukan penyesuaian dibidang perlindungan bagi pemilik merek berkenaan dengan persetujuan yang tertuang dalam *TRIPs Agreement*. Penyesuaian ini dituangkan dalam Undang-Undang Merek tahun 1997. Artinya Undang-Undang tahun 1992 tentang Merek

mengalami penyempurnaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

Penyempurnaan tersebut diantaranya tata cara pendaftaran merek dan perlindungan merek terkenal. Terkait dengan tata cara pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Undang-Undang tersebut menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat juga diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Selain itu, permintaan pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh kantor merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.³⁷ Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek diperbaharui kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Waktu pendaftaran aki merek GS dan GISI diruntun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipahami bahwa aki merek GS daftar nomor 63999 tanggal 21 Juli 1958 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang aki artinya pendaftaran tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan perlindungan merek yang diatur dalam *Reglemant Industriale Eigendom*. Selanjutnya ketika perlindungan merek sudah mengalami perubahan yakni diberlakukan Undang-Undang Merek tahun 1961, berdasar ketentuan tersebut aki merek GS yang terdaftar diperpanjang pada tahun 1974 dengan daftar nomor 103873, kemudian tahun 1984 dengan daftar nomor 187327. Kemudian diperpanjang lagi pada tahun 1994 dengan nomor daftar

³⁷ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm 312

340407, dan terakhir diperpanjang dengan daftar nomor IDM000027599 pada tahun 2004 yang artinya mengacu pada Undang-Undang Merek tahun 2001.

Berkaitan dengan sengketa aki merek GS dan GISI antara PT GS. Yuasa Corporation Melawan PT Gramitrama Battery Indonesia, penulis menganalisis menggunakan dua telaah, yaitu terhadap pemohon merek dan terhadap merek yang didaftarkan. Analisis penulis akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemohon Merek

Merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang permohonan pendaftarannya didasari iktikad baik. Permohonan yang diajukan dengan beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan sehingga tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan tapi juga harus beriktikad baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik” dari ketentuan ini, jelas bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila pemohon beritikad tidak baik.

Kriteria pemohon yang beriktikad baik sebagaimana pada bagian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 adalah sebagai berikut:

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

Menurut Rachmadi Usman pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niatan

untuk membonceng, meniru atau menjiplak nama besar merek pihak lain yang sudah dikenal umum demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan banyaknya konsumen terkecoh. Hal ini berarti bahwa pemohon mendaftarkan merek yang tidak mendompleng merek yang terdaftar terlebih dahulu ataupun dengan merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis.

Menurut penulis, PT Gramitrama *Battery* Indonesia tidak memiliki iktikad baik dalam pendaftaran mereknya. Hal ini dikarenakan PT Gramitrama *Battery* Indonesia tidak mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur, karena adanya niatan untuk membonceng, meniru atau menjiplak nama besar merek pihak lain yang sudah dikenal umum demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan banyaknya konsumen terkecoh. Hal ini berarti bahwa PT Gramitrama *Battery* Indonesia mendaftarkan merek yang mendompleng merek yang terdaftar terlebih dahulu ataupun dengan merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis, yaitu Aki merek GS milik PT GS. *Yuasa Corporation*.

2. Merek Yang didaftarkan

Pada umumnya merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Adanya merek akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi barang dan atau jasa yang akan dibeli. Artinya merek tersebut merupakan identitas dari barang dan atau jasa yang dipasarkan. Untuk itu merek perlu didaftarkan agar terlindungi dari upaya plagiat oleh pihak lain yang hanya ingin mendompleng kesuksesan dari pemasaran barang-barang dan atau jasa yang mereknya sudah terkenal.

Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal apabila telah dipublikasikan atau diiklankan melalui berbagai media, baik cetak, audio maupun audio visual. Artinya perusahaan telah melakukan promosi dengan biaya tinggi agar barang yang diproduksi dapat diterima masyarakat dan merek yang dipasarkan dikenal oleh umum.

Klasifikasi suatu merek yang dapat didaftarkan mengacu pendapat Muhammad Djumana, bahwa sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi

syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.³⁸

Menurut Sudargo Gautama merek itu harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya bukan merupakan merek.³⁹

Berdasar pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hal mendasar suatu tanda antar barang atau jasa sejenis yang dapat disebut sebagai merek adalah yang memiliki daya pembeda yang cukup. Artinya tanda yang digunakan dapat membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi kemudian diperdagangkan. Merek yang berupa tanda tersebut pada umumnya tertera pada bungkus barang atau pada papan iklan untuk merek jasa. Jika suatu merek tanpa memiliki daya pembeda yang cukup maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Menegaskan, Rachmadi Usman bahwa tidak semua tanda dapat didaftarkan sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek, yaitu mempunyai daya pembeda (*districitivem distinguish*); Merupakan tanda pada barang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁴⁰

Merek memiliki daya pembeda yang dapat didaftarkan adalah merek yang permohonan pendaftarannya didasari iktikad baik. Permohonan yang diajukan dengan beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan sehingga tidak semua tanda

³⁸ Muhammad Djumhana, *op. Cit*, hlm. 156

³⁹ Sudargo Gautama, *loc. Cit*

⁴⁰ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm. 331

yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan tapi juga harus beritikad baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” dari ketentuan ini, jelas bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila pemohon beritikad tidak baik.

Kriteria pemohon yang beritikad baik sebagaimana pada bagian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 adalah sebagai berikut:

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

Menurut Rachmadi Usman pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niatan untuk membonceng, meniru atau menjiplak nama besar merek pihak lain yang sudah dikenal umum demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan banyaknya konsumen terkecoh. Artinya pemohon mendaftarkan merek yang tidak mendompleng merek yang terdaftar terlebih dahulu ataupun dengan merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis.⁴¹

Berdasar Pasal 5 Undang-Undang Merek tahun 2001 suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

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

⁴¹ *Ibid*, hlm. 326

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

Guna memahami ketentuan Pasal 5 mengenai merek yang harus ditolak permohonan pendaftarannya tersebut lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Merek tahun 2001 dijelaskan bahwa :

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

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

Huruf d

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

Berikutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 mengatur perihal merek yang harus ditolak pendaftarannya.

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

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

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

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Merek tahun 2001

Huruf a

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

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum

dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Rumusan pasal diatas, Pasal 6 ayat (1) huruf b mengatur tentang mekanisme perlindungan Merek terkenal. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi Merek terkenal dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dengan melakukan pendaftaran suatu Merek barang atau jasa sejenis yang sama atau mirip dengan Merek terkenal yang sudah terdaftar pada Kantor Merek. Secara umum, Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 tersebut menjelaskan bahwa, permohonan pendaftaran Merek wajib ditolak apabila Merek yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b di atas..

Sementara Pasal 6 ayat (2) pada prinsipnya menyatakan penolakan pendaftaran yang dilakukan oleh Kantor Merek tersebut dapat diberlakukan pula terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Perlindungan tersebut bersifat khusus dan luar biasa karena pada azasnya pemakaian Merek sebagai tanda pembeda dalam dunia perdagangan pada dasarnya hanya diperuntukkan pada barang dan/atau jasa sejenis saja tidak meliputi barang dan/atau jasa tidak sejenis. Oleh karena itu ketentuan Pasal 6 ayat 2 tersebut merupakan ketentuan baru di bidang Merek yang menerobos ketentuan yang telah ada sebelumnya.

Pada dasarnya untuk menerima atau menolak suatu permohonan pendaftaran merek merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Dalam hal ini Ditjen KI melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang dimohonkan, apakah merek tersebut dapat didaftarkan atau merupakan kategori merek yang harus ditolak. Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan

Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan yang memenuhi syarat administratif, Ditjen KI harus mulai melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan). Rentang waktu penyelesaian pemeriksaan substantif tersebut paling lama 9 (sembilan) bulan.

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif (atribut) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan kata lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.⁴²

Pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran ini bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.⁴³

Berbeda dengan sistem deklaratif, sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak⁴⁴

Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif pula yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif

⁴² Rachmadi Usman, *loc.Cit.*

⁴³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. Cit.* hlm.173

⁴⁴ OK. Saidin, *op. Cit* hlm. 175

dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior in jure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:⁴⁵

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Perlindungan hukum terhadap Merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah, bahwa hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*).⁴⁶ Sistem konstitutif ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 (lihat Pasal 2). Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Merek tahun 2001 sistem pendaftaran merek di Indonesia tetap menggunakan sistem konstitutif.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Merek tahun 2001. Sebelumnya hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Permohonan Pendaftaran Merek diajukan Secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen KI dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Adapun hal-

⁴⁵ Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, (Tesis: UNDIP, 2001), hlm. 66.

⁴⁶ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000), hlm.1

hal yang harus dicantumkan dalam fomulir permohonan pendaftaran merek tersebut, sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Kuasa dia sini haruslah seorang konsultan HKI;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Ditjen KI sebelum melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan yang diajukan, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.⁴⁷

Prosedur pemeriksaan substantif jika telah selesai dan pendaftaran merek dilangsungkan dengan menempatkan ke Daftar Umum Merek, maka pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti Hak Atas Merek yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan.⁴⁸ Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakai merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek-merek yang tidak didaftarkan, sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan mempunyai Hak Atas Merek.⁴⁹

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya fungsi dan peranan penting dari suatu merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan

⁴⁷ Gatot Supramono, *op.Cit.*, hlm. 21

⁴⁸ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 20

⁴⁹ Gatot Supramono, *loc. Cit.*

sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena tiga hal: (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.⁵⁰ Saat ini pengaturan merek termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hak merek merupakan hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak atas merek diberikan pada pemilik merek yang beriktikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek tahun 2001 dinyatakan 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.

Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan Merek untuk jangka waktu yang sama, yaitu setiap 10 tahun sekali. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh Pemilik Merek atau Kuasanya paling cepat 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kemudahan pemilik merek.⁵¹

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Merek tahun 2001, Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila :

⁵⁰ Iswi Hariyani, *op. Cit*, hlm. 89

⁵¹ *Ibid*, hlm. 100

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

Menurut Muhammad Djumana dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut, juga tidak dimungkinkan adanya bantahan. Namun perpanjangan dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek tahun 2001 permohonan perpanjangan ditolak Ditjen KI apabila :⁵²

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

Terkait sengketa aki merek GS dengan aki merek GISI, bahwasannya aki merek GS merupakan merek terkenal. Selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 (1) huruf b Undang-Undang Merek tahun 2001 tersebut, Merek terkenal adalah yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Demikian halnya dengan aki merek GS yang telah terdaftar di beberapa negara baik di negara asalnya yaitu di Jepang dan negara lain seperti di Republik Rakyat Cina (RRC) Perancis, Kanada, Amerika Serikat dan Taiwan.

Berikutnya ketentuan pendaftaran suatu merek harus ditolak karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, jika dianalisis tanda dan bentuk kemasan dari aki merek GS dengan aki merek GISI adalah sebagai berikut:

⁵² Muhammad Djumhana, *op. Cit*, hlm. 238

Tabel 3.1. GAMBAR PERBANDINGAN ANTARA AKI MEREK GS DAN GISI

No.	Aki Merek GS	Aki Merek GISI
1.	 <p>Aki bermerek GS</p>	 <p>Aki bermerek GISI</p>
2.		

Sumber : <http://www.autocarindonesia.com/auto-news/gs-yuasa-singkirkan-aki-bermerek-gisi-398929.aspx>, tanggal 31 Agustus 2016 jam 19:20 wib

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan pada pokoknya yakni kesamaan komposisi warna dan letak penulisan yang dapat mengecoh konsumen. Mengacu Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 dipahami bahwa 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. Secara jelas aki merek GS terdiri dari huruf G dan S ditulis dengan huruf capital semua. Untuk merek aki GISI huruf G dan S dari merek tersebut ditulis menggunakan huruf besar dan huruf I ditulis dengan huruf kecil. Artinya aki merek GISI terdiri dari

kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf I setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga sulit membedakan antara aki merek GS dengan aki merek GISI.

Berkaitan dengan Merek yang didaftarkan, hal mendasar suatu tanda antar barang atau jasa sejenis yang dapat disebut sebagai merek adalah yang memiliki daya pembeda yang cukup. Aki Merek GISI yang dimiliki oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak memiliki daya pembeda yang cukup dengan merek yang didaftarkan sebelumnya, yaitu aki merek GS dari PT GS. YUASA CORPORATION. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan komposisi warna dan letak penulisan yang dapat mengecoh konsumen. 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, yaitu aki merek GS terdiri dari huruf G dan S ditulis dengan huruf capital semua. Untuk aki merek GISI huruf G dan S dari merek tersebut ditulis menggunakan huruf besar dan huruf I ditulis dengan huruf kecil. aki merek GISI terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf I setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga sulit membedakan antara aki merek GS dengan aki merek GISI. Hal ini berarti bahwa aki merek GISI yang dimiliki oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak memiliki daya pembeda yang cukup dengan aki merek GS dari PT GS. YUASA CORPORATION.

3.2 Akibat Hukum dari pendaftaran Aki Merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA.

Merek yang terdaftar pada Ditjen KI dapat dihapus (*invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 Undang-Undang Merek tahun 2001, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen KI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang

bersangkutan. Kemudian pada Pasal 63 Undang-Undang Merek tahun 2001 dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas, terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar yaitu: pertama, atas prakarsa Direktorat Jenderal KI; kedua, oleh pemilik merek sendiri dan ketiga, adanya gugatan pihak ketiga.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Ditjen KI dapat dilakukan jika: (1) merek 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 Ditjen KI ; atau (2) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. “Alasan” yang dimaksud angka (1) adalah karena adanya: (a) jaringan impor; (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan pendaftaran Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁵³

Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa diajukan kepada Ditjen KI . Dalam hal merek masih terikat dengan perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk

⁵³ *Ibid*, hlm 112

mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.⁵⁴

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan badan peradilan tersebut kepada Ditjen KI hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.⁵⁵

Tata cara penghapusan pendaftaran merek, Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen KI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Peraturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pendaftaran merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Ditjen KI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang mengatur mengenai merek yang

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Rachmadi Usman, *op.Cit.*, hlm. 361.

tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang berbunyi:⁵⁶

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

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi.⁵⁷

Pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001, yang bunyinya: “Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.”

Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek tahun 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Merek tahun 2001, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi

⁵⁶ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm. 362

⁵⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 85

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

Cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 71 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Ditjen KI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Sebelum dibahas akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh Pt Gramitrama *Battery* Indonesia perlu dipahami terkait pendaftaran merek, penghapusan dan pembatalan merek. Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa ijin pemiliknya. Orang yang berminat menggunakan merek orang lain harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Kantor Merek.⁵⁸

Tanpa melakukan perjanjian lisensi, tetapi langsung membuat merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama tanpa pendaftaran merek, hal ini merupakan pelanggaran Hak Atas Merek. Jadi bentuk

⁵⁸ Gatot Supramono, *op.Cit*, hlm. 74

pelanggarannya berupa peniruan merek terdaftar. Istilah lain untuk pelanggaran tersebut dikenal istilah “pembajakan hak merek”.⁵⁹

Melihat bentuknya yang demikian, apa bedanya dengan obyek pembatalan pendaftaran merek, sebab dalam pembatalan juga terdapat alasan merek yang terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang yang menggugat? Disinilah letak perbedaannya, pada pembajakan hak merek-merek, pembajak tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Sedang dalam lingkup pembatalan merek, merek yang digugat terdaftar di Kantor Merek. Meskipun mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, tergugat/pemilikinya mempunyai hak atas merek tiruan tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dikatakan melanggar Hak Atas Merek karena mereknya terdaftar.⁶⁰

Sebagaimana pembahasan di atas bahwa dalam hukum merek diatur mengenai penghapusan merek terdaftar, pembatalan merek terdaftar, serta pelanggaran merek. Terkait sengketa merek antara PT GS Yuasa *Corporation* dan PT Gramitrama *Battery* Indonesia, aki merek GISI pada pokoknya memiliki persamaan dengan aki merek GS dari PT GS Yuasa *Corporation*. Apabila dianalisis merek GISI juga merupakan merek terdaftar namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001.

Sesuai Pasal 68 Undang-Undang Merek tahun 2001 bahwa merek terdaftar dapat dibatalkan. Merek terdaftar yang dapat dibatalkan adalah merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “*Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.*”

Akibat hukum pembatalan merek sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Merek tahun 2001 adalah berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang

⁵⁹ Ahmadi Miru, *loc. Cit*

⁶⁰ *Ibid*,

bersangkutan. Hal ini berarti bahwa merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan baik secara preventif maupun secara represif. Merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* sebagai bentuk hilangnya perlindungan secara preventif.

Mahkamah Agung dalam memutus perkara peninjauan kembali telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “*Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.*”

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa, dan tidak ada upaya hukum lagi setelah upaya hukum tersebut dilakukan. Dengan demikian, PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak dapat mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan di tingkat manapun karena putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam persidangan bersifat *incraht*.

3.3.Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Sengketa aki merek GS dan GISI antara PT GS Yuasa Corporation dengan PT Gramitrama Battery Indonesia telah mendapat putusan inkraht dalam putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Sebelumnya pihak PT GS Yuasa Corporation telah menilai PT Gramitrama Battery Indonesia sebagai pemohon pendaftaran yang tidak memiliki iktikad baik karena telah mendompleng aki merek GS yang telah terdaftar lebih dahulu. PT GS Yuasa Corporation mengajukan pembatalan aki merek GISI yang telah terdaftar memiliki persamaan

pada pokoknya dengan aki merek GS di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada dasarnya mengacu Pasal 76 Undang-Undang Merek taun 2001 menyatakan bahwa:

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

Petitum selengkapnya yang terdapat didalam gugatannya adalah:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan turut tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek GISI+Logo daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI+Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya, dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kin berjumlah Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Kemudian PT Gramitrama *Battery* Indonesia mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang Merek tahun 2001 bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Atas permohonan kasasi yang diajukan telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 30 Juli 2013, berikut amarnya:

1. mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. GRAMITRAMA *BATTERY* INDONESIA tersebut;
2. membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 April 2013;

mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- 1) menolak eksepsi tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta Rupiah)

Atas putusan tersebut PT GS Yuasa *Corporation* kemudian mengajukan peninjauan kembali dengan mengajukan beberapa novum. Novum yang dimaksud telah dimuat dalam putusan nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 halaman 53 sampai dengan halaman 55. Selanjutnya berikut beberapa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamahh Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁶¹

⁶¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, hlm. 18

Sesuai pertimbangan tersebut dapat dianalisis bahwa dapat dianalisis bahwa, apabila dalam pengaturan yang khusus tidak mengatur maka yang menjadi pedoman adalah pengaturan yang bersifat umum.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terkait substansi yang dibahas adalah menimbang bahwa *judex factei* sebagaimana dapat diperiksa dalam putusan halaman 45 dan 46 telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat, karena itu pertimbangan *judex juris* bahwa tidak ada dasar pertimbangan mengenai kesamaan merek dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang keliru.⁶²

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung selanjutnya adalah, bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat) sudah tepat dan benar maka dapat diambil sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali *a quo*.⁶³ Artinya hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya sama dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat) dalam putusan Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Terkait substansi yang diperkarakan yakni iktikad tidak baik PT Gramitrama Indonesia dan persamaan pada pokoknya antara aki merek GS dengan aki merek GISI, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat yakni:

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek GISI+Logo milik Tergugat didasari adanya iktikad baik.

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

⁶² *Ibid*, hlm. 66

⁶³ *Ibid*

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan diatas bahwa Penggugat telah menggunakan merek dengan huruf GS dan juga telah terdaftar di beberapa negara dan di Indonesia sejak tanggal 21 Juli 1958 dan T-4 sampai dengan T-25, tergugat telah mendaftarkan merek GISI+Logo di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1992.

Menimbang bahwa oleh sebab merek GS milik Penggugat adalah sebagai merek yang terkenal sedangkan merek GISI + Logo milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek GISI + Logo milik Tergugat I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari penggugat, selain itu tindakan tersebut secara kasat mata terlihat meniru merek terkenal milik penggugat sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek dengan kata GS tersebut.⁶⁴

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Undang-Undang Mahkamah Agung secara tegas mengatur bahwa kasasi hanya dapat diterima jika *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau *failed in meeting the conditions required by rules of law* dimana hal tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*;

Permohonan peninjauan kembali diajukan karena adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I hanya berupa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata

⁶⁴ Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 46

berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang telah secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti*. Hal ini terlihat pada halaman 40-41 Putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan bahwa :

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan bahwa "Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa alasan dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dengan menyatakan merek GS milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GISI + Logo milik Tergugat I/Pemohon Kasasi, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi; Sehingga apa yang dilakukan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim, tergolong semaunya, tidak ada sandaran hukum acara, sehingga melanggar "tertib beracara" di Pengadilan, oleh karena itu putusannya "batal demi hukum", dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Pada pertimbangan tersebut diketahui bahwa majelis hakim peninjauan kembali menggunakan penafsiran hukum secara autentik ataupun sah. Artinya suatu peraturan diartikan berdasar dengan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada halaman 45-46 Putusan 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan bahwa Majelis hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Jakarta Pusat menggunakan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 untuk memahami dan mengetahui ruang lingkup pengertian "iktikad baik". Berdasarkan penjelasan dalam undang-undang tersebut dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menjadi dasar majelis hakim untuk berpendapat bahwa PT Gramitrama *Battery* Indonesia tidak beriktikad baik.

Pertimbangan mengenai persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 15 tahun 2001 yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan dan merek yang lain dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47, (foto merek GISI+Logo) atau T-4 dengan T-25 maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik tergugat I yaitu merek GISI terdiri dari 4 huruf, huruf GS diselingsi dengan huruf I.

Menimbang bahwa bila melihat pendaftaran merek milik Tergugat I tidak terlihat sama tetapi bila melihat produk tampilannya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf I tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan aksesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek milik Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibandingkan dengan huruf "I"nya.

Menimbang bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasi pun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I dengan merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yang warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka Majelis hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna.

Selain itu, dalam hal pertimbangan hukum persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut, majelis hakim masih menggunakan penafsiran secara autentik, yakni mengacu pada pengertian dan batasan-batasan persamaan pada pokoknya yang diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001.

Pertimbangan terkait pembatalan merek terdaftar adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan gugatan pembatalan

pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 dan juga sebagai pemegang merek terkenal.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan yang digunakan bersifat alternatif, yang berarti tidak harus seluruh alasan itu terpenuhi namun cukup jika salah satu dari alasan itu terpenuhi telah dapat dijadikan dasar untuk membatalkan merek.

Menimbang bahwa berdasar penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa: *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan deang moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.* Penjelasan Pasal 69 ayat (2) menguraikan unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya maka jelas pendaftaran merek yang didasari dengan iktikad tidak baik walaupun prosedurnya dilakukan secara sah, namun bila terbukti bahwa pendaftaran tersebut ada unsur iktikad tidak baik maka Pengadilan berhak memproses pengajuan gugatan tersebut dengan tanpa batas waktu, artinya tidak terikat oleh ketentuan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Atas pertimbangan tersebut, amar putusan Mahkamah Agung nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: GS Yuasa *Corporation* tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 30 Juli 2013

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang tercantum dalam pembahasan, kesimpulan dari skripsi ini adalah

- 1 Pendaftaran Merek GISI oleh PT Gramitrama *Battery* Indosia melanggar hak aki merek GS dari PT GS Yuasa *Corporation*, karena Aki Merek GISI memiliki persamaan pada pokoknya dengan aki merek GS, tindakan pendomplengan tersebut mengakibatkan PT GS Yuasa *Corporation* mengalami kerugian materiil karena banyak konsumen yang terkecoh tidak dapat membedakan kedua merek tersebut. Sesuai waktu pendaftarannya aki merek GS merupakan pendaftar pertama sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menganut sistem pendaftaran konstitutif pihak yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama.
- 2 Akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) adalah batal. Pendaftaran tersebut dicoret dari daftar umum merek yang kemudian berdampak bahwa aki merek GISI tidak memperoleh perlindungan hukum, baik perlindungan preventif maupun represif.
- 3 Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 membenarkan pertimbangan hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat yang cukup mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara aki merek GISI milik PT Gramitrama *Battery* Indonesia dengan aki merek milik PT GS Yuasa *Corporation* dan berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara ini dibatalkan.

4.2 Saran

1. Hendaknya bagi Ditjen KI karena Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif sehingga hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*). alangkah baiknya lebih meningkatkan ketelitian dengan seksama dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek mengingat merek yang memiliki hak adalah merek yang pertama kali didaftarkan. Selain itu, perpanjangan merek terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Merek tahun 2001 haruslah diperhatikan secara seksama oleh Ditjen KI sehingga Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak dapat diperpanjang.
2. Hendaknya bagi pelaku usaha, dalam mendaftarkan merek, seharusnya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Merek yang didaftarkan haruslah baru dan tidak memberikan salah arti kepada masyarakat terkait merek yang didaftarkan.
3. Hendaknya bagi Masyarakat sudah selayaknya menyadari bahwa merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian di bidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, masyarakat dapat melakukan pemberantasan terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dengan tidak membeli produk-produk yang ditengarai telah melakukan pelanggaran tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Kesowo, tanpa tahun, *Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*.
- Cita Citrawinda Priapantja, 2000, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Bogor: Biro Oktroi Rooseno.
- C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek*, Jakarta: Djambatan
- Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, 1994, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung : PT Alumni
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Pusat Bahasa ed. 3, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bndung: Alumni
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaruan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO. TRIPs*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tim Lindsey, dkk, Ed, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Merek Dagang

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014.

D. Internet

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html#_ diakses pada 26 Januari 2016 pukul 20.25 WIB

<https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses pada tanggal 3 maret 2016 jam 20.12 WIB

<http://www.autocarindonesia.com/auto-news/gs-yuasa-singkirkan-aki-bermerek-gisi-398929.aspx>, tanggal 31 Agustus 2016 jam 19:20 wib

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html#_ diakses pada 26 Januari 2016 pukul 20.25 WIB

Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

E. Lain-lain :

Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, 2001, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id



SKRIPSI

**SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

***(GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASACORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION)***

***(Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia
Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)***

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300

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

2016



SKRIPSI

**SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

***(GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASA CORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION)***

***(Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia
Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)***

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300

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

2016

MOTTO

“Jiwa saya adalah pemimpin saya, nasib saya dikendalikan oleh diri saya sendiri”

Mark Zuckerberg



PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Bapak tercinta. Ibu Sumiati dan Bapak Hasan Husairi yang selama ini telah menghujani kasih sayang kepada penulis. Ibu Bapak yang selalu sabar mendidik penulis untuk menjadi manusia jujur dan tidak mendekati sombong, yang telah mengajarkan arti perjuangan, serta pengorbanan beliau berdua yang luar biasa hingga senantiasa menumbuhkan semangat bagi penulis. Serta kepada kakak kandung Ernawati dan Paman yang menginspirasi Iptu Ahmad Junaeidi., S.H. yang amat aku sayangi;
2. Almamater yang aku cintai Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru ngaji, Bapak Ibu guru TK, SDN, SMP, SMK, dan Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan banyak pengertian dan ilmu kepada penulis.



**SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

***(GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASA CORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION)***

***(Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia
Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)***

SKRIPSI

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

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300

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

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 12 OKTOBER 2016

Oleh,

Dosen Pembimbing Utama,

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

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

**SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA
CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY
INDONESIA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)

**(GS ACCU AND GISI ACCU TRADEMARK DISPUTE BETWEEN GS.
YUASACORPORATION AND GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA
CORPORATION)**

(Study Verdict Of Mahkamah Agung Republik Indonesia

Number 130 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)

Oleh:

JEFRI HUSAIRI

120710101300

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

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

NIP. 196312011989021001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

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

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : RABU

Tanggal : 12

Bulan : OKTOBER

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

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

NIP. 196312011989021001

.....

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefri Husairi

NIM : 120710101300

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul:

SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan yang substansinya disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 12 OKTOBER 2016

Yang Menyatakan

Jefri Husairi
120710101300

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaku usaha dalam mendaftarkan merek, haruslah secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain, atau menyesatkan konsumen. Sehingga berdasar pemahan diatas penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA**. Serta sholawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Terselesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa limpahan do'a, dukungan, upaya, arahan dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak-pihak lainnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Meski demikian penulis sadar bahwa tanggung jawab skripsi ini berada pada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan inspirasi dan solusi-solusi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mengarahkan dan terus memberikan semangat serta telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji dan Sekretaris Jurusan Perdata, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi terhadap hasil karya tulis ini;

4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi terhadap hasil karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta kepada Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak Prof Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama menempuh studi;
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
9. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan secara administratif selama penulis menempuh studi;
10. Ibu Bapakku, Bapak Hasan Husairi dan Ibu Sumiati yang sangat aku sayangi, Kakak Kandungku Ernawati, serta Pamanku IPTU Achmad Junaedi., S.H. sebagai pemberi semangat dalam menuntut ilmu;
11. Teman-teman semasa kuliah (Edo Haris Hariri, Edo Septario, Rachmad Robby Nugraha, Reza Wira Agusta, Rizal Khoirul Romadhon, Febry, Ridho Aditya, Tri Sutrisno, Maulida Agus Pratiwi, Linda Wahyu Utami, Lizawati dan Umi Latifah, Rosalia dika, Hardianta Edho, Iqbal Bima Prakoso, M. Rizal Rahman), yang telah membantu selama menjadi mahasiswa serta teman-teman sehubungan di Jalan Jawa VIII Nomor 30 Jember, Bapak Santo, Bapak Dwi, Bapak Bambang, Bapak Joko, Deki, Rozak, Hamzah, Yoga, Rahmad, Agung, Fadea, dan Brother Fatchur, Fajar yang telah jadi saudara dan keluargaku,

Jember, 12 OKTOBER 2016
Penulis,

Jefri Husairi

RINGKASAN

Berkaitan dengan perlindungan merek, perusahaan selalu mendaftarkan mereknya ini adalah upaya untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek miliknya dalam produk-produknya. Dalam sengketa merek antara PT GS Yuasa Corporation melawan PT Gramitrama Indonesia yang telah mendapat putusan *in kracht* dalam putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Mulanya PT GS Yuasa Corporation menggugat PT Gramitrama Indonesia karena aki merek GISI miliknya yang telah terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan aki merek GS.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, *pertama* apakah pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar merek dari PT GS. Yuasa Corporation? *Kedua* apakah akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI +Logo daftar nomor pendaftaran IDM000342727 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? *Ketiga* apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggaran pendaftaran merek GISI yang telah dilakukan oleh PT Gramitrama Battery Indonesia terhadap merek dari PT Gs. Yuasa Corporation. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pendaftaran GISI+Logo daftar nomor IDM000342727 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah, *pertama* Pendaftaran Aki Merek GISI oleh PT Gramitrama Battery melanggar hak aki merek GS dari PT GS Yuasa Corporation, karena aki Merek GISI memiliki persamaan pada pokoknya dengan aki merek GS, tindakan pendomplengan tersebut mengakibatkan PT GS Yuasa Corporation mengalami kerugian materiil karena banyak konsumen yang terkecoh tidak dapat membedakan kedua merek tersebut. Sesuai waktu pendaftarannya aki merek GS merupakan pendaftar pertama sehingga

berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menganut sistem pendaftaran konstitutif pihak yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama. *Kedua* akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) adalah batal. Pendaftaran tersebut dicoret dari daftar umum merek yang kemudian berdampak bahwa aki merek GISI tidak memperoleh perlindungan hukum, baik perlindungan preventif maupun represif. *Ketiga* Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 membenarkan pertimbangan hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat yang cukup mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara aki merek GISI milik PT Gramitrama Battery Indonesia dengan merek milik PT GS Yuasa Corporation dan berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara ini dibatalkan.

Saran dari skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya bagi Ditjen KI karena Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif sehingga hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*). alangkah baiknya lebih meningkatkan ketelitian dengan seksama dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek mengingat merek yang memiliki hak adalah merek yang pertama kali didaftarkan. Selain itu, perpanjangan merek terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Merek tahun 2001 haruslah diperhatikan secara seksama oleh Ditjen KI sehingga Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak dapat diperpanjang. *Kedua*, hendaknya bagi pelaku usaha, dalam mendaftarkan merek, seharusnya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Merek yang didaftarkan haruslah baru dan tidak memberikan salah arti kepada masyarakat terkait merek yang didaftarkan. *Ketiga*, hendaknya masyarakat sudah selayaknya menyadari bahwa merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian di bidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, masyarakat dapat melakukan pemberantasan terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dengan tidak membeli produk-produk yang ditengarai telah melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT 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 TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
----------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum	
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.3 Merek	
2.3.1 Pengertian Merek	14
2.3.2 Unsur-Unsur Merek	16
2.3.3 Jenis-Jenis Merek	17
2.3.4 Hak atas Merek	17
2.3.5 Pendaftaran Merek	18
2.4 Kelas Barang atau Kelas Jasa	19

BAB III PEMBAHASAN

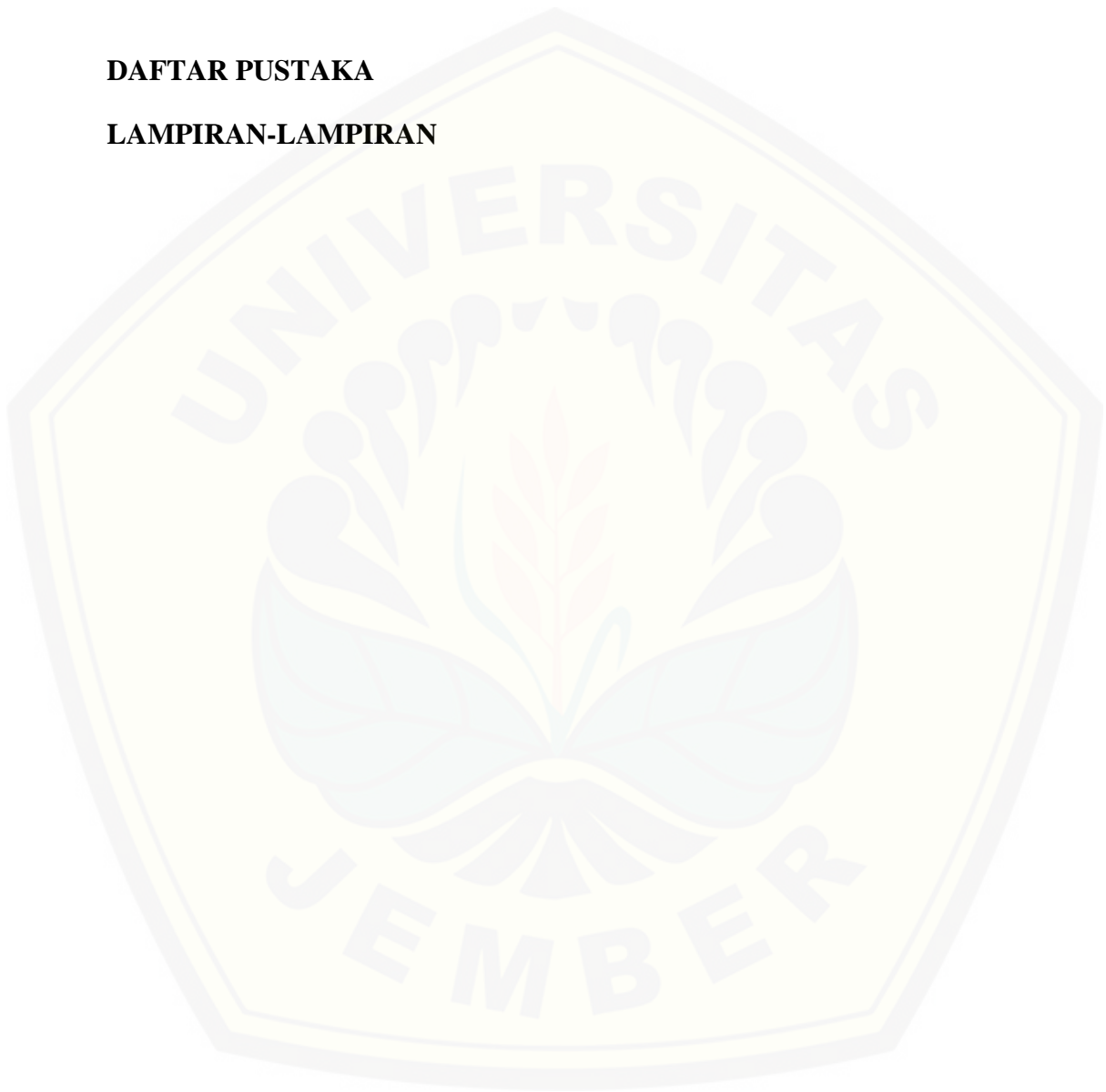
3.1 Analisis Yuridis Pendaftaran Aki Merek GISI yang Telah Dilakukan Oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar aki merek GS dari PT GS YUASA CORPORATION berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.....	21
3.2 Akibat Hukum dari pendaftaran Aki Merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA	38
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014	44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

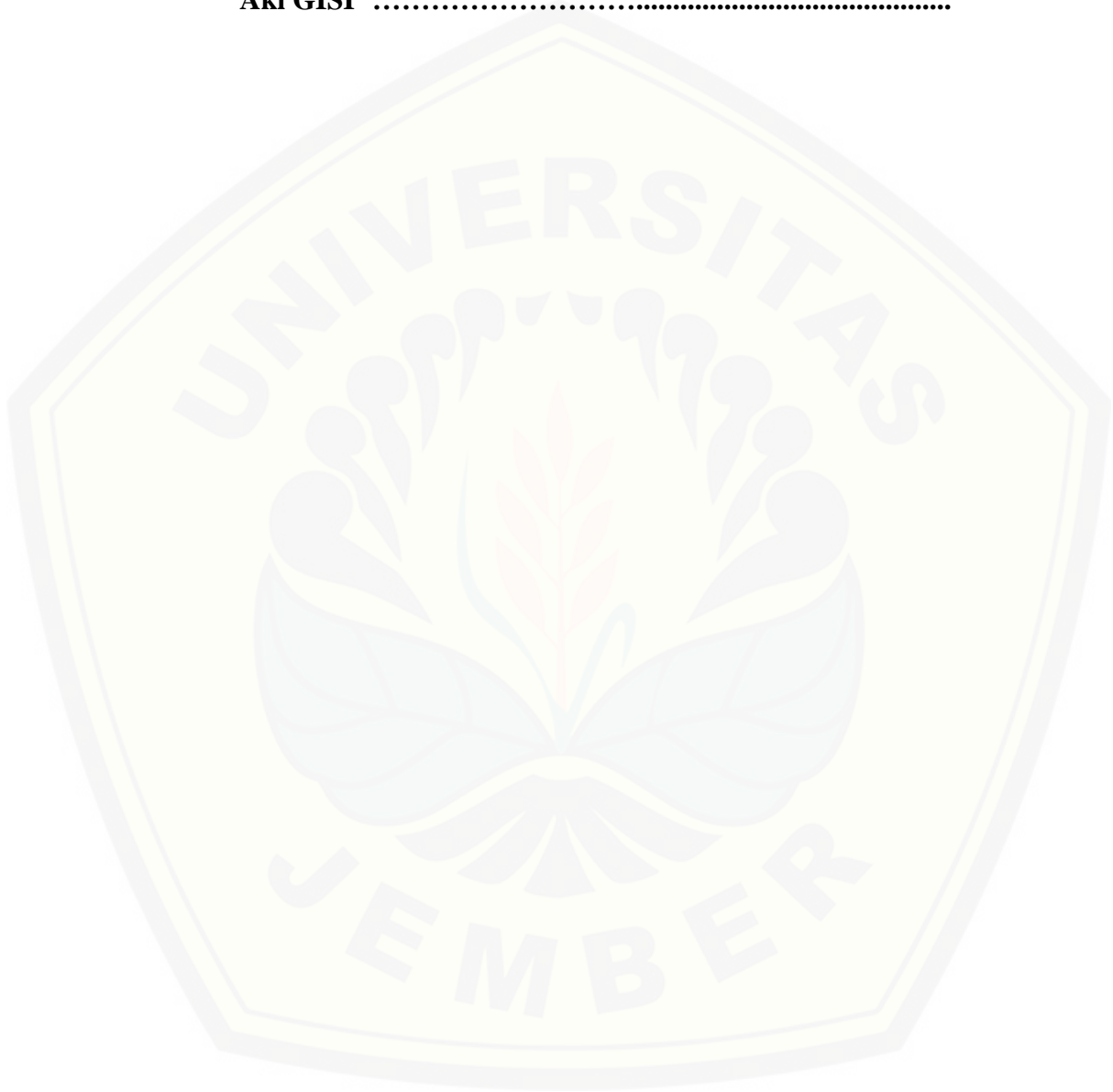
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1 Gambar Perbandingan Antara Aki Merek GS dan
Aki GISI**

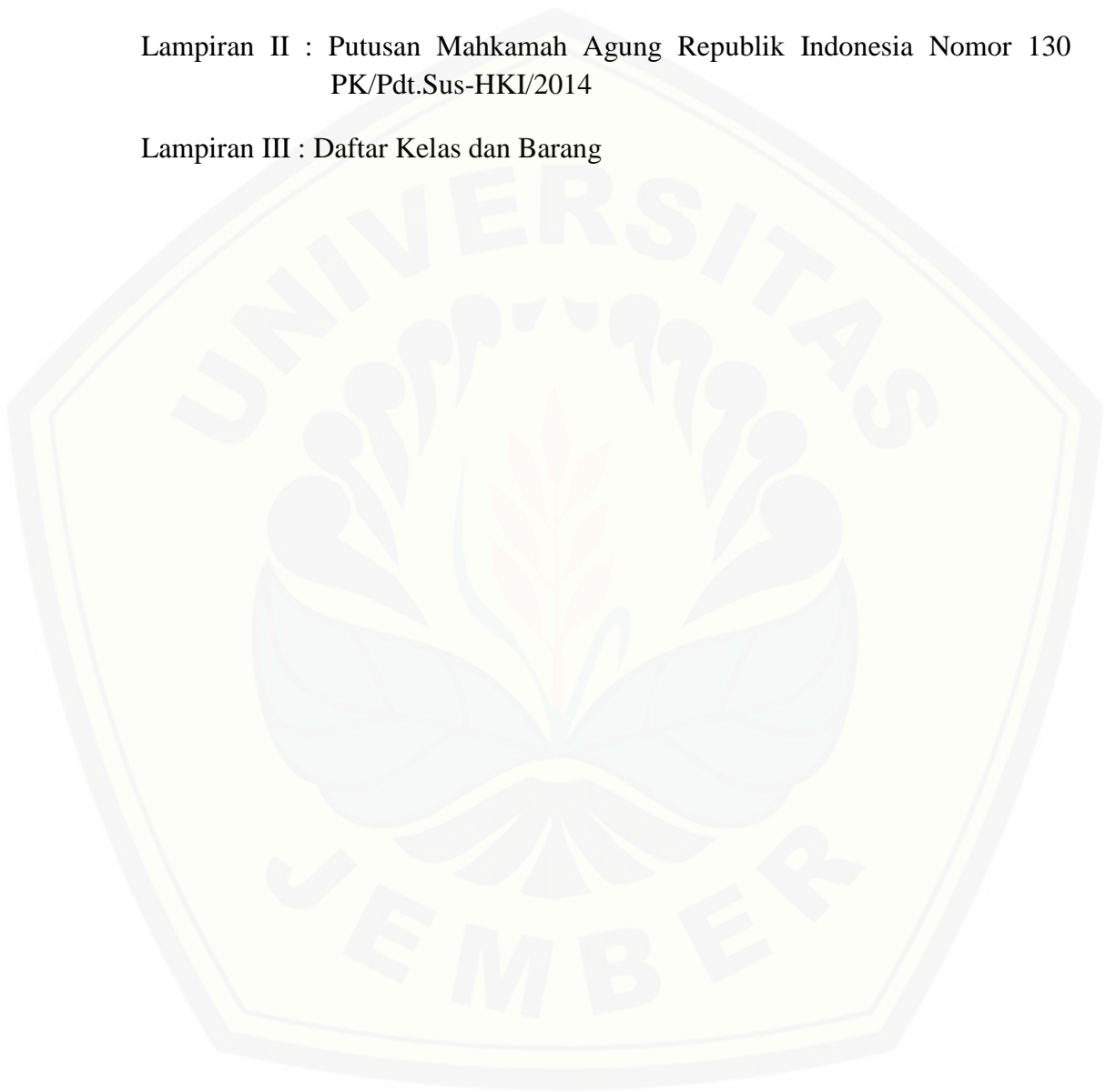


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kemiripan antara aki merek Produksi Gs. Yuasa Corporation dengan aki merek Produksi PT. Gramitrama *Battery* Indonesia

Lampiran II : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Lampiran III : Daftar Kelas dan Barang



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha. Merek terdiri atas merek dagang, merek jasa dan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan dengan karakteristik yang sama atau disebut merek kolektif. Pada perkembangannya pengaturan merek di Indonesia telah mengalami penyempurnaan, sebagaimana dalam sejarahnya undang-undang mengatur merek pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan terakhir diganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek, yang dimaksud merek yakni 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.

Pada umumnya merek merupakan suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk baik berupa barang maupun jasa dari para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemakaian merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan barang yang menentukan kualitas barang serta sarana memperkenalkan produksi suatu perusahaan dalam kehidupan perekonomian, maka merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian dibidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek terkenal (*well-known marks*).¹

¹ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. (Bandung : PT Alumni, 2009), hlm. 2.

Penggunaan merek merupakan aspek penting dalam dunia usaha, merek bukanlah sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan dan jaminan mutu atas produk barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan.² Jadi produk maupun jasa dengan merek yang mempunyai mutu dan karakteristik yang baik dapat mempengaruhi pasar melalui merek tersebut. Bahkan kadang yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya tetapi mereknya.

Semakin banyaknya penggunaan merek dengan meniru merek suatu produk yang sudah terkenal di Indonesia, maka akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan “*brand image*” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang.³ Jelas sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original.

Pada dasarnya pengaturan merek di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Merek. Pasal 2 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan merek yang dilindungi meliputi merek dagang dan merek jasa. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Merek tahun 2001 kepada pemegang hak merek berupa hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri atau memberikan lisensi bagi pihak lain atas merek yang telah terdaftar. Serta bagi pihak lain tidak dapat

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) yang Benar*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 89

³M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1993), hlm. 43

mendaftarkan mereknya jika merek tersebut telah dipergunakan dan didaftarkan oleh pelaku usaha terdahulu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001 berikut:

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/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.

Berkaitan dengan perlindungan merek, perusahaan cenderung berupaya mencegah pihak lain untuk menggunakan merek miliknya dalam produk-produk mereka. Perusahaan akan melakukan upaya apapun terhadap pembatalan pendaftaran merek yang secara nyata telah meniru merek mereka salah satu upayanya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Sengketa merek berikut antara PT GS. YUASA CORPORATION melawan PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA yang telah mendapatkan putusan *in kracht* yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. PT GS. YUASA CORPORATION sebagai penggugat merupakan pemilik aki merek GS yang telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran 63999 pada tanggal 21 Juli 1958 untuk jenis barang di kelas 09 dan memiliki sertifikat pendaftaran dan perpanjangan sebanyak 13 sertifikat pendaftaran di Indonesia hingga tahun 2003. Namun pada 23 Oktober 1992 PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA mendaftarkan merek GISI dan telah memperoleh sertifikat nomor 300236 Kelas 09 kemudian diperpanjang pada 21 Februari 2003 lantas sertifikat merek nomor pendaftaran IDM000342727 Kelas 09 tertanggal 20 Desember 2011. Padahal secara nyata dari bentuk simbol, warna merek, desain kedua merek tersebut terdapat kemiripan yang signifikan, sehingga PT GS YUASA CORPORATION menggugat PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat pertama, Putusan Pengadilan Niaga mengabulkan seluruh gugatan

penggugat. Selanjutnya karena merasa keberatan dengan putusan tersebut, pihak tergugat menempuh upaya hukum selanjutnya yakni kasasi ke Mahkamah Agung, dalam putusan kasasi nomor 309K/Pdt.Sus-HKI/2013 permohonan pihak tergugat atau pemohon kasasi dikabulkan dan membatalkan putusan pada tingkat pengadilan niaga. Kemudian pihak termohon kasasi/penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali, dalam amar putusan peninjauan kembali yakni putusan nomor 130PK/Pdt.Sus-HKI/2014 menyatakan membatalkan putusan dalam tingkat kasasi.

Berdasar uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis sengketa tersebut dalam skripsi ini yang berjudul **SENGKETA AKI MEREK GS DAN GISI ANTARA PT GS. YUASA CORPORATION MELAWAN PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)**

1.2 Rumusan Masalah

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

- 1 Apakah pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar merek dari PT GS. YUASA CORPORATION?
- 2 Apakah akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI+Logo daftar nomor pendaftaran IDM000342727 atas nama PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
- 3 Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, badan legislatif dan eksekutif serta bagi masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami pelanggaran pendaftaran merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA terhadap merek dari PT GS. YUASA CORPORATION.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pendaftaran GISI+Logo daftar nomor IDM000342727 atas nama PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum bukan sekedar *know-about*.

Penulisan hukum sebagai kegiatan yang *know-how*, dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah sebagai skripsi ini akan digunakan metode penulisan sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penulisan

Tipe penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penulisan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum,⁶ serta studi kasus dilakukan dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷

Pendekatan perundangan-undangan dalam penulisan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan terkait merek dan perlindungan hak atas merek. Pendekatan perundangan-undangan penting digunakan dalam penulisan ini, karena pokok bahasan yang akan dikaji berkaitan dengan norma-norma, serta

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.60

⁵ *Ibid*, hlm. 29

⁶ *Ibid*, hlm. 133

⁷ *Ibid*, hlm. 134

penafsiran dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek dan perlindungan hak atas merek. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pokok kajian adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta beberapa peraturan pelaksana yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Pendekatan konseptual merupakan sandaran bagi penelitian untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. Konsep hukum dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.⁸ Konsep hukum dalam skripsi ini adalah terkait ruang lingkup merek.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penulisan.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359;

⁸ *Ibid*, hlm. 135

⁹ *Ibid*, hlm. 181

¹⁰ *Ibid*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Merek Dagang;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.¹¹

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan, penulisan, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penulisan.¹² Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan non hukum buku pedoman penulisan skripsi, buku dan jurnal ekonomi dan industri, media elektronik yaitu bersumber dari internet, serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum.

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm. 183-184

perkarya tulis atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penulisan hukum adalah:¹³

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

Berdasarkan metode penulisan yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan karya tulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

¹³ *Ibid*, hlm. 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologis perlindungan mengacu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Selanjutnya memperlindungi diartikan menjadikan atau menyebabkan berlindung.¹⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya segala aspek penyelenggaraan negara di berbagai bidang harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga pada dasarnya konstitusi menjamin adanya kepastian hukum; perlindungan hukum, serta kesetaraan hukum dan tidak ada diskriminasi bagi setiap warga negara.

Pemaknaan hukum itu sendiri sangat luas, terdapat banyak pendapat ahli hukum yang mengemukakan pandangannya terkait definisi apa itu hukum. Berikutnya pengertian hukum menurut beberapa ahli yang dikutip oleh C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

Menurut Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

¹⁴ Pusat Bahasa ed. 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 674

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm.11

J.S.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memaparkan hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

Berikutnya menurut M.H. Tirtaamidjaja hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian - jika melanggar aturan-aturan itu - akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Pengertian perlindungan hukum ditinjau dari hak dasar manusia merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁶

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30

Sesuai pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan kepada subjek hukum baik sebelum terjadi sengketa, artinya mencegah timbulnya suatu sengketa. Selain itu perlindungan hukum setelah adanya sengketa melalui lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif ini untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Berdasarkan pengertian dan macam-macam perlindungan hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Tidak hanya melindungi hak dasar manusia perlindungan hukum merupakan upaya melindungi seluruh subyek hukum (orang maupun badan hukum) dalam bentuk pranata peraturan. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum ini berguna untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.

Pada dasarnya menurut Sri Soemantri unsur-unsur perlindungan hukum terdiri dari:¹⁷

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,

¹⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 15

3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI sulit untuk didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan yang dilakukan tanpa izin.¹⁸

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).¹⁹

Istilah HKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik

¹⁸ Tim Lindsey, dkk, Ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 2

¹⁹ <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses pada tanggal 3 maret 2016 jam 20.12 WIB.

Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.²⁰

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi yang meliputi hak atas:

- Paten dan paten sederhana
- Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan indikasi Geografis
- Design Industri (*Industrial Design*)
- Design Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak Kekayaan industri hanya diperuntukan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian. Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan.²¹

2.2.2 Pengertian Merek

Pengertian merek secara etimologis mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dsb. Selanjutnya masih dalam

²⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah, tanpa tahun, hlm. 139

²¹ Iswi Hariyani, *op.Cit.* hlm. 18

kamus yang sama yang dimaksud merek dagang adalah nama, simbol, gambar, huruf, kata, atau tanda lainnya yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barangnya dan membedakan diri dari yang lain, biasanya dilindungi oleh hukum.²²

Memahami pengertian merek lebih rinci bersandar dari pendapat para ahli hukum. Pertama menurut Rachmadi Usman merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.²³ Selanjutnya menurut R Soekardono, pengertian merek adalah suatu tanda yang memprivadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga diprivadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Pendapat lain dari Vollmar mengemukakan suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.²⁴

Undang-Undang Merek tahun 2001 telah mengatur pengertian merek, dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan:

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.

²² Pusat Bahasa ed. 3, *op.Cit*, hlm. 736

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 321

²⁴ <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html#>
diakses pada 26 Januari 2016 pukul 20.25 WIB

Secara rinci berdasarkan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 tersebut, Rachmadi Usman mengemukakan terkait merek sebagai berikut:²⁵

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.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa merek merupakan suatu tanda pembeda antara barang dan/atau jasa sejenis yang diperdagangkan. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai-misalnya Levis Jeans, baju Gucci atau jam Rolex.²⁶

2.3.2 Unsur-Unsur Merek

Menurut Tim Lindsey, Unsur-unsur merek terdiri atas:

1. Merupakan tanda pengenalan;
2. Dapat berupa simbol, gambar, huruf, kata susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
3. Memiliki daya pembeda;
4. Digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memberi nama barang atau jasa yang diperdagangkannya;
5. Biasanya dilindungi oleh hukum.

Menurut Sudargo Gautama, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek adalah :²⁷

- 1 Merupakan suatu pembeda.
- 2 Mempunyai daya pembeda.
- 3 Digunakan dalam perdagangan.
- 4 Digunakan pada barang/jasa yang sejenis.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Tim Lindsey, dkk, *op. Cit.* hlm. 8

²⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaruan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO. TRIPs*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977), hlm. 248

Sesuai dengan unsur-unsur tersebut, tanda yang dapat dipakai merek satu jenis barang atau jasa memiliki pembeda dengan merek barang atau jasa sejenis. Pada umumnya untuk merek barang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa.

2.3.3 Jenis-Jenis Merek

Mengacu pada Undang-Undang Merek tahun 2001 jenis-jenis merek terdiri atas merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Berikut penjelasan jenis-jenis merek tersebut:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan:

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 Merek tahun 2001 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 sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 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/jasa sejenis lainnya.

2.2.3 Hak atas Merek

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan 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 menggunakan. Hak atas merek tersebut berbeda dengan hak cipta, yakni merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek.

Menurut Gatot Supramono 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.²⁸ Hak merek yaitu hak eksklusif yang diperoleh Para pemilik merek terdaftar dari negara, kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek, dalam jangka waktu tertentu dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Dengan demikian berdasarkan hak merek tersebut pemilik merek akan dapat mengembangkan usahanya dengan pemberian lisensi kepada pihak lain yang mendatangkan penghasilan tanpa takut merek diklaim oleh pihak lain karena sudah didaftarkan dalam daftar umum merek dan mempunyai hak eksklusif.

2.2.4 Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan upaya pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek yang dipergunakan pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Perlindungan hukum tersebut baru diperoleh setelah mendaftarkan mereknya lantaran di Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif. Pendaftaran konstitutif artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*), dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan.²⁹

Syarat dan tata cara pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini sesuai dengan Pasal 7 sampai Pasal 12 Undang-Undang Merek. Ketentuan Pasal 7 tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

²⁸ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1

²⁹ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm. 331

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

2.4 Kelas Barang atau Kelas Jasa

Menurut Rachmadi Usman kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa.³⁰ Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Merek tahun 2001 diatur bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan.

Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa tetapi dalam

³⁰ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm. 325

hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.³¹ Sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, pada prinsipnya permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa. Dengan ungkapan lain menurut Rachmadi Usman, permohonan pendaftaran merek untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat saja diajukan dalam satu permohonan dengan syarat, harus menyebutkan secara jelas jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.³²

Pengaturan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa yang dapat dimohonkan pendaftaran mereknya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan 34 kelas barang dan 8 kelas jasa.

³¹ M. Djumhani dan R. Djubaedillah, *op. Cit*, hlm. 228

³² Rachmadi Usman, *loc. Cit*

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Pendaftaran Aki Merek GISI yang Telah Dilakukan Oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA Melanggar Aki Merek GS dari PT GS YUASA CORPORATION Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan Merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya.³³ Sebelum membahas pelanggaran pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA melanggar aki merek GS dari PT GS. YUASA CORPORATION perlu dibahas terlebih dahulu sejarah perkembangan pengaturan merek di Indonesia mengingat pendaftaran aki merek GS oleh PT GS. YUASA CORPORATION dilakukan sejak tahun 1952 kemudian aki merek GISI pada tahun 1992.

Pada dasarnya pengaturan dibidang merek di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan, yaitu pada tahun 1912 berdasarkan konkordansi yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia diberlakukan *Reglement Industriële Eigendom* (hak milik perindustrian) dengan Stb. 1912 No. 545. Sistem yang dianut oleh *Reglement Industriële Eigendom* adalah deklaratif, artinya yang mendapat perlindungan hukum ialah pemakai pertama bukan pendaftar pertama. Maka asas yang ditegakkan ialah *the prior user has a better right* artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih dibanding dengan pendaftar pertama. Asas ini berlaku untuk semua merek.

³³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 329

Selaras dengan pendapat Rachmadi Usman, bahwa perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam *reglement industriele Eigendom kolonien* 1912, yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek tahun 1961). Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek tahun 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek tahun 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.³⁴

Kedua undang-undang tersebut mempunyai banyak kesamaan. Perbedaanya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Merek tahun 1961 dan jauh lebih pendek dari *reglement Industriele Eigendom Kolonien*, yaitu 20 tahun. Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien*.³⁵

Pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek tahun 1961, diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Pada prinsipnya Undang-Undang Merek tahun 2001 1992 telah dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Merek, guna disesuaikan dengan Paris *convention*.³⁶ Sehingga yang jelas undang-undang ini lebih sempurna dibandingkan undang-undang merek yang lama karena secara substantif jangkauan pengaturannya lebih luas.

³⁴ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm 306

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm 307

Undang-Undang Merek tahun 2001 apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Merek tahun 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain: perubahan sistem pendaftaran merek dan pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Perubahan Sistem Pendaftaran Merek, yakni dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, dalam Undang-Undang Merek tahun 2001, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain pada pembentukan cabang-cabang kantor Merek di daerah pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek yang mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problem yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya, dipertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah didaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

Indonesia sebagai salah satu negara penandatanganan persetujuan Putaran Uruguay dan telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sejalan dengan kebijakan tersebut diperlukan penyesuaian dibidang perlindungan bagi pemilik merek berkenaan dengan persetujuan yang tertuang dalam *TRIPs Agreement*. Penyesuaian ini dituangkan dalam Undang-Undang Merek tahun 1997. Artinya Undang-Undang tahun 1992 tentang Merek

mengalami penyempurnaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

Penyempurnaan tersebut diantaranya tata cara pendaftaran merek dan perlindungan merek terkenal. Terkait dengan tata cara pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Undang-Undang tersebut menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat juga diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Selain itu, permintaan pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahnya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh kantor merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.³⁷ Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek diperbaharui kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Waktu pendaftaran aki merek GS dan GISI diruntun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipahami bahwa aki merek GS daftar nomor 63999 tanggal 21 Juli 1958 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang aki artinya pendaftaran tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan perlindungan merek yang diatur dalam *Reglemant Industriale Eigendom*. Selanjutnya ketika perlindungan merek sudah mengalami perubahan yakni diberlakukannya Undang-Undang Merek tahun 1961, berdasar ketentuan tersebut aki merek GS yang terdaftar diperpanjang pada tahun 1974 dengan daftar nomor 103873, kemudian tahun 1984 dengan daftar nomor 187327. Kemudian diperpanjang lagi pada tahun 1994 dengan nomor daftar

³⁷ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm 312

340407, dan terakhir diperpanjang dengan daftar nomor IDM000027599 pada tahun 2004 yang artinya mengacu pada Undang-Undang Merek tahun 2001.

Berkaitan dengan sengketa aki merek GS dan GISI antara PT GS. Yuasa Corporation Melawan PT Gramitrama Battery Indonesia, penulis menganalisis menggunakan dua telaah, yaitu terhadap pemohon merek dan terhadap merek yang didaftarkan. Analisis penulis akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemohon Merek

Merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang permohonan pendaftarannya didasari iktikad baik. Permohonan yang diajukan dengan beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan sehingga tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan tapi juga harus beriktikad baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik” dari ketentuan ini, jelas bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila pemohon beritikad tidak baik.

Kriteria pemohon yang beriktikad baik sebagaimana pada bagian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 adalah sebagai berikut:

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

Menurut Rachmadi Usman pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niatan

untuk membonceng, meniru atau menjiplak nama besar merek pihak lain yang sudah dikenal umum demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan banyaknya konsumen terkecoh. Hal ini berarti bahwa pemohon mendaftarkan merek yang tidak mendompleng merek yang terdaftar terlebih dahulu ataupun dengan merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis.

Menurut penulis, PT Gramitrama *Battery* Indonesia tidak memiliki iktikad baik dalam pendaftaran mereknya. Hal ini dikarenakan PT Gramitrama *Battery* Indonesia tidak mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur, karena adanya niatan untuk membonceng, meniru atau menjiplak nama besar merek pihak lain yang sudah dikenal umum demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan banyaknya konsumen terkecoh. Hal ini berarti bahwa PT Gramitrama *Battery* Indonesia mendaftarkan merek yang mendompleng merek yang terdaftar terlebih dahulu ataupun dengan merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis, yaitu Aki merek GS milik PT GS. *Yuasa Corporation*.

2. Merek Yang didaftarkan

Pada umumnya merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Adanya merek akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi barang dan atau jasa yang akan dibeli. Artinya merek tersebut merupakan identitas dari barang dan atau jasa yang dipasarkan. Untuk itu merek perlu didaftarkan agar terlindungi dari upaya plagiat oleh pihak lain yang hanya ingin mendompleng kesuksesan dari pemasaran barang-barang dan atau jasa yang mereknya sudah terkenal.

Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal apabila telah dipublikasikan atau diiklankan melalui berbagai media, baik cetak, audio maupun audio visual. Artinya perusahaan telah melakukan promosi dengan biaya tinggi agar barang yang diproduksi dapat diterima masyarakat dan merek yang dipasarkan dikenal oleh umum.

Klasifikasi suatu merek yang dapat didaftarkan mengacu pendapat Muhammad Djumana, bahwa sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi

syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.³⁸

Menurut Sudargo Gautama merek itu harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya bukan merupakan merek.³⁹

Berdasar pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hal mendasar suatu tanda antar barang atau jasa sejenis yang dapat disebut sebagai merek adalah yang memiliki daya pembeda yang cukup. Artinya tanda yang digunakan dapat membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi kemudian diperdagangkan. Merek yang berupa tanda tersebut pada umumnya tertera pada bungkus barang atau pada papan iklan untuk merek jasa. Jika suatu merek tanpa memiliki daya pembeda yang cukup maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Menegaskan, Rachmadi Usman bahwa tidak semua tanda dapat didaftarkan sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek, yaitu mempunyai daya pembeda (*districivem distinguish*); Merupakan tanda pada barang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁴⁰

Merek memiliki daya pembeda yang dapat didaftarkan adalah merek yang permohonan pendaftarannya didasari iktikad baik. Permohonan yang diajukan dengan beritikad tidak baik tidak dapat didaftarkan sehingga tidak semua tanda

³⁸ Muhammad Djumhana, *op. Cit*, hlm. 156

³⁹ Sudargo Gautama, *loc. Cit*

⁴⁰ Rachmadi Usman, *op. Cit*, hlm. 331

yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan tapi juga harus beritikad baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” dari ketentuan ini, jelas bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila pemohon beritikad tidak baik.

Kriteria pemohon yang beritikad baik sebagaimana pada bagian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 adalah sebagai berikut:

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

Menurut Rachmadi Usman pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niatan untuk membonceng, meniru atau menjiplak nama besar merek pihak lain yang sudah dikenal umum demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan banyaknya konsumen terkecoh. Artinya pemohon mendaftarkan merek yang tidak mendompleng merek yang terdaftar terlebih dahulu ataupun dengan merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa sejenis.⁴¹

Berdasar Pasal 5 Undang-Undang Merek tahun 2001 suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

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

⁴¹ *Ibid*, hlm. 326

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

Guna memahami ketentuan Pasal 5 mengenai merek yang harus ditolak permohonan pendaftarannya tersebut lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Merek tahun 2001 dijelaskan bahwa :

Huruf a

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

Huruf b

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

Huruf c

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

Huruf d

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

Berikutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 mengatur perihal merek yang harus ditolak pendaftarannya.

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

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

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

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Merek tahun 2001

Huruf a

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

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum

dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Rumusan pasal diatas, Pasal 6 ayat (1) huruf b mengatur tentang mekanisme perlindungan Merek terkenal. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi Merek terkenal dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dengan melakukan pendaftaran suatu Merek barang atau jasa sejenis yang sama atau mirip dengan Merek terkenal yang sudah terdaftar pada Kantor Merek. Secara umum, Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 tersebut menjelaskan bahwa, permohonan pendaftaran Merek wajib ditolak apabila Merek yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b di atas..

Sementara Pasal 6 ayat (2) pada prinsipnya menyatakan penolakan pendaftaran yang dilakukan oleh Kantor Merek tersebut dapat diberlakukan pula terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Perlindungan tersebut bersifat khusus dan luar biasa karena pada azasnya pemakaian Merek sebagai tanda pembeda dalam dunia perdagangan pada dasarnya hanya diperuntukkan pada barang dan/atau jasa sejenis saja tidak meliputi barang dan/atau jasa tidak sejenis. Oleh karena itu ketentuan Pasal 6 ayat 2 tersebut merupakan ketentuan baru di bidang Merek yang menerobos ketentuan yang telah ada sebelumnya.

Pada dasarnya untuk menerima atau menolak suatu permohonan pendaftaran merek merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Dalam hal ini Ditjen KI melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang dimohonkan, apakah merek tersebut dapat didaftarkan atau merupakan kategori merek yang harus ditolak. Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan

Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001. dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan yang memenuhi syarat administratif, Ditjen KI harus mulai melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan). Rentang waktu penyelesaian pemeriksaan substantif tersebut paling lama 9 (sembilan) bulan.

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif (atribut) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan kata lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.⁴²

Pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran ini bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.⁴³

Berbeda dengan sistem deklaratif, sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak⁴⁴

Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif pula yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif

⁴² Rachmadi Usman, *loc.Cit.*

⁴³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. Cit.* hlm.173

⁴⁴ OK. Saidin, *op. Cit* hlm. 175

dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior in jure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:⁴⁵

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Perlindungan hukum terhadap Merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah, bahwa hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*).⁴⁶ Sistem konstitutif ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 (lihat Pasal 2). Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Merek tahun 2001 sistem pendaftaran merek di Indonesia tetap menggunakan sistem konstitutif.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Merek tahun 2001. Sebelumnya hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Permohonan Pendaftaran Merek diajukan Secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen KI dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Adapun hal-

⁴⁵ Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, (Tesis: UNDIP, 2001), hlm. 66.

⁴⁶ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000), hlm.1

hal yang harus dicantumkan dalam fomulir permohonan pendaftaran merek tersebut, sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Kuasa dia sini haruslah seorang konsultan HKI;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Ditjen KI sebelum melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan yang diajukan, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.⁴⁷

Prosedur pemeriksaan substantif jika telah selesai dan pendaftaran merek dilangsungkan dengan menempatkan ke Daftar Umum Merek, maka pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti Hak Atas Merek yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan.⁴⁸ Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakai merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek-merek yang tidak didaftarkan, sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan mempunyai Hak Atas Merek.⁴⁹

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya fungsi dan peranan penting dari suatu merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan

⁴⁷ Gatot Supramono, *op.Cit.*, hlm. 21

⁴⁸ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 20

⁴⁹ Gatot Supramono, *loc. Cit.*

sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena tiga hal: (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.⁵⁰ Saat ini pengaturan merek termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hak merek merupakan hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak atas merek diberikan pada pemilik merek yang beriktikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek tahun 2001 dinyatakan 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.

Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan Merek untuk jangka waktu yang sama, yaitu setiap 10 tahun sekali. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh Pemilik Merek atau Kuasanya paling cepat 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kemudahan pemilik merek.⁵¹

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Merek tahun 2001, Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila :

⁵⁰ Iswi Hariyani, *op. Cit*, hlm. 89

⁵¹ *Ibid*, hlm. 100

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

Menurut Muhammad Djumana dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut, juga tidak dimungkinkan adanya bantahan. Namun perpanjangan dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek tahun 2001 permohonan perpanjangan ditolak Ditjen KI apabila :⁵²

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

Terkait sengketa aki merek GS dengan aki merek GISI, bahwasannya aki merek GS merupakan merek terkenal. Selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 (1) huruf b Undang-Undang Merek tahun 2001 tersebut, Merek terkenal adalah yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Demikian halnya dengan aki merek GS yang telah terdaftar di beberapa negara baik di negara asalnya yaitu di Jepang dan negara lain seperti di Republik Rakyat Cina (RRC) Perancis, Kanada, Amerika Serikat dan Taiwan.

Berikutnya ketentuan pendaftaran suatu merek harus ditolak karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya, jika dianalisis tanda dan bentuk kemasan dari aki merek GS dengan aki merek GISI adalah sebagai berikut:

⁵² Muhammad Djumhana, *op. Cit*, hlm. 238

Tabel 3.1. GAMBAR PERBANDINGAN ANTARA AKI MEREK GS DAN GISI

No.	Aki Merek GS	Aki Merek GISI
1.	 <p>Aki bermerek GS</p>	 <p>Aki bermerek GISI</p>
2.		

Sumber : <http://www.autocarindonesia.com/auto-news/gs-yuasa-singkirkan-aki-bermerek-gisi-398929.aspx>, tanggal 31 Agustus 2016 jam 19:20 wib

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan pada pokoknya yakni kesamaan komposisi warna dan letak penulisan yang dapat mengecoh konsumen. Mengacu Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 dipahami bahwa 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. Secara jelas aki merek GS terdiri dari huruf G dan S ditulis dengan huruf capital semua. Untuk merek aki GISI huruf G dan S dari merek tersebut ditulis menggunakan huruf besar dan huruf I ditulis dengan huruf kecil. Artinya aki merek GISI terdiri dari

kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf I setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga sulit membedakan antara aki merek GS dengan aki merek GISI.

Berkaitan dengan Merek yang didaftarkan, hal mendasar suatu tanda antar barang atau jasa sejenis yang dapat disebut sebagai merek adalah yang memiliki daya pembeda yang cukup. Aki Merek GISI yang dimiliki oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak memiliki daya pembeda yang cukup dengan merek yang didaftarkan sebelumnya, yaitu aki merek GS dari PT GS. YUASA CORPORATION. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan komposisi warna dan letak penulisan yang dapat mengecoh konsumen. 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, yaitu aki merek GS terdiri dari huruf G dan S ditulis dengan huruf capital semua. Untuk aki merek GISI huruf G dan S dari merek tersebut ditulis menggunakan huruf besar dan huruf I ditulis dengan huruf kecil. aki merek GISI terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf I setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga sulit membedakan antara aki merek GS dengan aki merek GISI. Hal ini berarti bahwa aki merek GISI yang dimiliki oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak memiliki daya pembeda yang cukup dengan aki merek GS dari PT GS. YUASA CORPORATION.

3.2 Akibat Hukum dari pendaftaran Aki Merek GISI yang telah dilakukan oleh PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA.

Merek yang terdaftar pada Ditjen KI dapat dihapus (*invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 Undang-Undang Merek tahun 2001, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen KI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang

bersangkutan. Kemudian pada Pasal 63 Undang-Undang Merek tahun 2001 dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan Pasal-pasal tersebut diatas, terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar yaitu: pertama, atas prakarsa Direktorat Jenderal KI; kedua, oleh pemilik merek sendiri dan ketiga, adanya gugatan pihak ketiga.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Ditjen KI dapat dilakukan jika: (1) merek 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 Ditjen KI ; atau (2) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. “Alasan” yang dimaksud angka (1) adalah karena adanya: (a) jaringan impor; (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan pendaftaran Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁵³

Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa diajukan kepada Ditjen KI . Dalam hal merek masih terikat dengan perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk

⁵³ *Ibid*, hlm 112

mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.⁵⁴

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan badan peradilan tersebut kepada Ditjen KI hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.⁵⁵

Tata cara penghapusan pendaftaran merek, Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen KI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Peraturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pendaftaran merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Ditjen KI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang mengatur mengenai merek yang

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Rachmadi Usman, *op.Cit.*, hlm. 361.

tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang berbunyi:⁵⁶

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

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi.⁵⁷

Pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001, yang bunyinya: “Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.”

Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek tahun 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Merek tahun 2001, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi

⁵⁶ Rachmadi Usman, *op. Cit.*, hlm. 362

⁵⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 85

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

Cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 71 Undang-Undang Merek tahun 2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Ditjen KI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Sebelum dibahas akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI yang telah dilakukan oleh Pt Gramitrama *Battery* Indonesia perlu dipahami terkait pendaftaran merek, penghapusan dan pembatalan merek. Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa ijin pemiliknya. Orang yang berminat menggunakan merek orang lain harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Kantor Merek.⁵⁸

Tanpa melakukan perjanjian lisensi, tetapi langsung membuat merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama tanpa pendaftaran merek, hal ini merupakan pelanggaran Hak Atas Merek. Jadi bentuk

⁵⁸ Gatot Supramono, *op.Cit*, hlm. 74

pelanggarannya berupa peniruan merek terdaftar. Istilah lain untuk pelanggaran tersebut dikenal istilah “pembajakan hak merek”.⁵⁹

Melihat bentuknya yang demikian, apa bedanya dengan obyek pembatalan pendaftaran merek, sebab dalam pembatalan juga terdapat alasan merek yang terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang yang menggugat? Disinilah letak perbedaannya, pada pembajakan hak merek-merek, pembajak tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Sedang dalam lingkup pembatalan merek, merek yang digugat terdaftar di Kantor Merek. Meskipun mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, tergugat/pemilikinya mempunyai hak atas merek tiruan tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dikatakan melanggar Hak Atas Merek karena mereknya terdaftar.⁶⁰

Sebagaimana pembahasan di atas bahwa dalam hukum merek diatur mengenai penghapusan merek terdaftar, pembatalan merek terdaftar, serta pelanggaran merek. Terkait sengketa merek antara PT GS Yuasa *Corporation* dan PT Gramitrama *Battery* Indonesia, aki merek GISI pada pokoknya memiliki persamaan dengan aki merek GS dari PT GS Yuasa *Corporation*. Apabila dianalisis merek GISI juga merupakan merek terdaftar namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001.

Sesuai Pasal 68 Undang-Undang Merek tahun 2001 bahwa merek terdaftar dapat dibatalkan. Merek terdaftar yang dapat dibatalkan adalah merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “*Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.*”

Akibat hukum pembatalan merek sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Merek tahun 2001 adalah berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang

⁵⁹ Ahmadi Miru, *loc. Cit*

⁶⁰ *Ibid*,

bersangkutan. Hal ini berarti bahwa merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan baik secara preventif maupun secara represif. Merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* sebagai bentuk hilangnya perlindungan secara preventif.

Mahkamah Agung dalam memutus perkara peninjauan kembali telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “*Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.*”

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa, dan tidak ada upaya hukum lagi setelah upaya hukum tersebut dilakukan. Dengan demikian, PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tidak dapat mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan di tingkat manapun karena putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam persidangan bersifat *incraht*.

3.3.Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Sengketa aki merek GS dan GISI antara PT GS Yuasa Corporation dengan PT Gramitrama Battery Indonesia telah mendapat putusan inkraht dalam putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Sebelumnya pihak PT GS Yuasa Corporation telah menilai PT Gramitrama Battery Indonesia sebagai pemohon pendaftaran yang tidak memiliki iktikad baik karena telah mendompleng aki merek GS yang telah terdaftar lebih dahulu. PT GS Yuasa Corporation mengajukan pembatalan aki merek GISI yang telah terdaftar memiliki persamaan

pada pokoknya dengan aki merek GS di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada dasarnya mengacu Pasal 76 Undang-Undang Merek taun 2001 menyatakan bahwa:

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

Petitum selengkapnya yang terdapat didalam gugatannya adalah:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan turut tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek GISI+Logo daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI+Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya, dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kin berjumlah Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Kemudian PT Gramitrama *Battery* Indonesia mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang Merek tahun 2001 bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Atas permohonan kasasi yang diajukan telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 30 Juli 2013, berikut amarnya:

1. mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. GRAMITRAMA *BATTERY* INDONESIA tersebut;
2. membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 April 2013;

mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- 1) menolak eksepsi tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta Rupiah)

Atas putusan tersebut PT GS Yuasa *Corporation* kemudian mengajukan peninjauan kembali dengan mengajukan beberapa novum. Novum yang dimaksud telah dimuat dalam putusan nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 halaman 53 sampai dengan halaman 55. Selanjutnya berikut beberapa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamahh Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁶¹

⁶¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, hlm. 18

Sesuai pertimbangan tersebut dapat dianalisis bahwa dapat dianalisis bahwa, apabila dalam pengaturan yang khusus tidak mengatur maka yang menjadi pedoman adalah pengaturan yang bersifat umum.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terkait substansi yang dibahas adalah menimbang bahwa *judex factei* sebagaimana dapat diperiksa dalam putusan halaman 45 dan 46 telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat, karena itu pertimbangan *judex juris* bahwa tidak ada dasar pertimbangan mengenai kesamaan merek dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang keliru.⁶²

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung selanjutnya adalah, bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat) sudah tepat dan benar maka dapat diambil sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali *a quo*.⁶³ Artinya hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya sama dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat) dalam putusan Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Terkait substansi yang diperkarakan yakni iktikad tidak baik PT Gramitrama Indonesia dan persamaan pada pokoknya antara aki merek GS dengan aki merek GISI, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat yakni:

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek GISI+Logo milik Tergugat didasari adanya iktikad baik.

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

⁶² *Ibid*, hlm. 66

⁶³ *Ibid*

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan diatas bahwa Penggugat telah menggunakan merek dengan huruf GS dan juga telah terdaftar di beberapa negara dan di Indonesia sejak tanggal 21 Juli 1958 dan T-4 sampai dengan T-25, tergugat telah mendaftarkan merek GISI+Logo di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1992.

Menimbang bahwa oleh sebab merek GS milik Penggugat adalah sebagai merek yang terkenal sedangkan merek GISI + Logo milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek GISI + Logo milik Tergugat I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari penggugat, selain itu tindakan tersebut secara kasat mata terlihat meniru merek terkenal milik penggugat sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek dengan kata GS tersebut.⁶⁴

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Undang-Undang Mahkamah Agung secara tegas mengatur bahwa kasasi hanya dapat diterima jika *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau *failed in meeting the conditions required by rules of law* dimana hal tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*;

Permohonan peninjauan kembali diajukan karena adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I hanya berupa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata

⁶⁴ Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 46

berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang telah secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti*. Hal ini terlihat pada halaman 40-41 Putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan bahwa :

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan bahwa "Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa alasan dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dengan menyatakan merek GS milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GISI + Logo milik Tergugat I/Pemohon Kasasi, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi; Sehingga apa yang dilakukan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim, tergolong semaunya, tidak ada sandaran hukum acara, sehingga melanggar "tertib beracara" di Pengadilan, oleh karena itu putusannya "batal demi hukum", dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Pada pertimbangan tersebut diketahui bahwa majelis hakim peninjauan kembali menggunakan penafsiran hukum secara autentik ataupun sah. Artinya suatu peraturan diartikan berdasar dengan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada halaman 45-46 Putusan 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan bahwa Majelis hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Jakarta Pusat menggunakan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tahun 2001 untuk memahami dan mengetahui ruang lingkup pengertian "iktikad baik". Berdasarkan penjelasan dalam undang-undang tersebut dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menjadi dasar majelis hakim untuk berpendapat bahwa PT Gramitrama *Battery* Indonesia tidak beriktikad baik.

Pertimbangan mengenai persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 15 tahun 2001 yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan dan merek yang lain dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47, (foto merek GISI+Logo) atau T-4 dengan T-25 maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik tergugat I yaitu merek GISI terdiri dari 4 huruf, huruf GS diselingsi dengan huruf I.

Menimbang bahwa bila melihat pendaftaran merek milik Tergugat I tidak terlihat sama tetapi bila melihat produk tampilannya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf I tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan aksesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek milik Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibandingkan dengan huruf "I"nya.

Menimbang bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasi pun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I dengan merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yang warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka Majelis hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna.

Selain itu, dalam hal pertimbangan hukum persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut, majelis hakim masih menggunakan penafsiran secara autentik, yakni mengacu pada pengertian dan batasan-batasan persamaan pada pokoknya yang diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2001.

Pertimbangan terkait pembatalan merek terdaftar adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan gugatan pembatalan

pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 dan juga sebagai pemegang merek terkenal.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan yang digunakan bersifat alternatif, yang berarti tidak harus seluruh alasan itu terpenuhi namun cukup jika salah satu dari alasan itu terpenuhi telah dapat dijadikan dasar untuk membatalkan merek.

Menimbang bahwa berdasar penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa: *Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan deang moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.* Penjelasan Pasal 69 ayat (2) menguraikan unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya maka jelas pendaftaran merek yang didasari dengan iktikad tidak baik walaupun prosedurnya dilakukan secara sah, namun bila terbukti bahwa pendaftaran tersebut ada unsur iktikad tidak baik maka Pengadilan berhak memproses pengajuan gugatan tersebut dengan tanpa batas waktu, artinya tidak terikat oleh ketentuan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Atas pertimbangan tersebut, amar putusan Mahkamah Agung nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: GS Yuasa *Corporation* tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 30 Juli 2013

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang tercantum dalam pembahasan, kesimpulan dari skripsi ini adalah

- 1 Pendaftaran Merek GISI oleh PT Gramitrama *Battery* Indosia melanggar hak aki merek GS dari PT GS Yuasa *Corporation*, karena Aki Merek GISI memiliki persamaan pada pokoknya dengan aki merek GS, tindakan pendomplengan tersebut mengakibatkan PT GS Yuasa *Corporation* mengalami kerugian materiil karena banyak konsumen yang terkecoh tidak dapat membedakan kedua merek tersebut. Sesuai waktu pendaftarannya aki merek GS merupakan pendaftar pertama sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menganut sistem pendaftaran konstitutif pihak yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama.
- 2 Akibat hukum dari pendaftaran aki merek GISI daftar nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) adalah batal. Pendaftaran tersebut dicoret dari daftar umum merek yang kemudian berdampak bahwa aki merek GISI tidak memperoleh perlindungan hukum, baik perlindungan preventif maupun represif.
- 3 Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 membenarkan pertimbangan hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat yang cukup mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara aki merek GISI milik PT Gramitrama *Battery* Indonesia dengan aki merek milik PT GS Yuasa *Corporation* dan berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara ini dibatalkan.

4.2 Saran

1. Hendaknya bagi Ditjen KI karena Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif sehingga hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*). alangkah baiknya lebih meningkatkan ketelitian dengan seksama dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek mengingat merek yang memiliki hak adalah merek yang pertama kali didaftarkan. Selain itu, perpanjangan merek terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Merek tahun 2001 haruslah diperhatikan secara seksama oleh Ditjen KI sehingga Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak dapat diperpanjang.
2. Hendaknya bagi pelaku usaha, dalam mendaftarkan merek, seharusnya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Merek yang didaftarkan haruslah baru dan tidak memberikan salah arti kepada masyarakat terkait merek yang didaftarkan.
3. Hendaknya bagi Masyarakat sudah selayaknya menyadari bahwa merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian di bidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, masyarakat dapat melakukan pemberantasan terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dengan tidak membeli produk-produk yang ditengarai telah melakukan pelanggaran tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Kesowo, tanpa tahun, *Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*.
- Cita Citrawinda Priapantja, 2000, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Bogor: Biro Oktroi Rooseno.
- C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek*, Jakarta: Djambatan
- Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, 1994, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung : PT Alumni
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Pusat Bahasa ed. 3, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bndung: Alumni
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaruan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO. TRIPs*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tim Lindsey, dkk, Ed, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Merek Dagang

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014.

D. Internet

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html#_ diakses pada 26 Januari 2016 pukul 20.25 WIB

<https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses pada tanggal 3 maret 2016 jam 20.12 WIB

<http://www.autocarindonesia.com/auto-news/gs-yuasa-singkirkan-aki-bermerek-gisi-398929.aspx>, tanggal 31 Agustus 2016 jam 19:20 wib

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html#_ diakses pada 26 Januari 2016 pukul 20.25 WIB

Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

E. Lain-lain :

Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, 2001, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id



PUTUSAN

Nomor 130 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:

GS. YUASA CORPORATION, yang diwakili oleh Presiden Direktur Makoto Yoda, berkedudukan di Inobabacho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

PT. GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Agus Wijaya, berkedudukan di Jalan Raya Sawunggalih Nomor 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 10 Lantai 2, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2014, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;

d a n

Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 309 K/PDT.SUS-HAKI/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1.1 Mengenai Merek GS milik Penggugat;

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Jepang, yang sejak tahun 1958 telah memproduksi serta memperdagangkan produk-produk accu (aki) dengan menggunakan merek GS, baik dinegara asalnya, Jepang maupun diberbagai Negara di dunia. Kata GS selain digunakan oleh Penggugat sebagai merek, juga merupakan bagian dari nama hukum Penggugat yaitu GS Yuasa Corporation;
- 2 Bahwa Merek GS milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sebagai berikut:
 - Merek GS, Daftar Nomor 63999 tanggal 21 Juli 1958, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu, dan telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran berikut ini:
 - i Daftar Nomor 103873 tanggal 30 Maret 1974;
 - ii Daftar Nomor 187327 tanggal 24 Oktober 1984;
 - iii Daftar Nomor 340407 tanggal 24 Oktober 1994;
 - iv Daftar Nomor IDM000027599 tanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
 - Merek GS Daftar Nomor 242199 tanggal 16 November 1988, dan telah diperpanjang dengan Nomor 421093 tanggal 16 November 1998 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
 - Merek GS, Daftar Nomor 445990 tanggal 25 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
 - Merek GS, Daftar Nomor 456314 tanggal 26 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
 - Merek GS Premium Kit, Daftar Nomor IDM000000455 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;



- Merek GS Premium, Daftar Nomor IDM000000456 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
- Merek GS Maintenance Free, Daftar Nomor IDM000000457 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
- Merek GS Hybrid, Daftar Nomor IDM000000458 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat merupakan pemegang hak eksklusif atas Merek GS, dan dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan merek miliknya di seluruh wilayah Indonesia;

1 Bahwa merek milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya dan di berbagai negara di dunia, yaitu:

a Jepang;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 0580382 sejak tanggal 15 September 1961 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

b Republik Rakyat Cina (RRC);

Merek GS terdaftar dengan Nomor 99890 sejak tanggal 27 Desember 1979, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

c Perancis;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 1487155 sejak tanggal 15 September 1979 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 7 September 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

d Kanada;

Merek GS terdaftar dengan Nomor TMA 620,718 tanggal 27 September 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal

Hal. 3 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



27 September 2019, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

e Amerika Serikat;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 852,622 sejak tanggal 16 Juli 1968 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juli 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

f Taiwan;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 00094118 sejak tanggal 21 Februari 1995, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

1.1.4 Bahwa produk accu dengan menggunakan merek GS milik Penggugat telah diperdagangkan secara luas di Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Untuk mendukung kegiatan perdagangan produk accu dengan merek GS khususnya di Indonesia, Penggugat telah melakukan promosi secara gencar, seperti menerbitkan iklan di berbagai media massa dan yellow pages, pemasangan billboard, pembuatan pamflet, spanduk dan souvenir;

5 Adapun bukti-bukti mengenai pendaftaran merek GS milik Penggugat di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, serta bukti-bukti perdagangan dan promosi produk dengan menggunakan merek GS, akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian di persidangan;

6 Dengan terdaptarnya merek GS milik Penggugat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan karena telah diperdagangkannya produk accu dengan merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, serta didukung oleh bukti-bukti promosi, hal itu membuktikan bahwa merek GS milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Merek yang berlaku di Indonesia serta yurisprudensi sebagai berikut:

a Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

”Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi



yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan:

”Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar ke luar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan:

”Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”;

1. Mengenai Merek GISI milik Tergugat;

1.2.1 Bahwa Penggugat mengetahui ternyata dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terdaftar merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat, semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto. Adapun pergantian kepemilikan merek GISI + Logo ini berdasarkan pengalihan hak dari pemilik awal, Jusuf Susanto, yang beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29, Rt. 007 Rw. 005 Kartini, Jakarta Pusat, kepada Tergugat dan dicatatkan dengan Agno.H4.HC. 01.04.796-8568-04 tanggal 22 September 2006, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, yaitu segala macam accu, baterai, baterai kering, baterai basah dan sel-sel accu;

1.2.2 Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek GISI atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal

Hal. 5 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain, dibandingkan dengan pendaftaran merek GISI atas nama Tergugat di Indonesia;

1.3 Mengenai persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat;

Adapun persamaan antara merek GISI milik Tergugat dengan merek-merek GS milik Penggugat terlihat dari hal berikut ini:

No.	Merek-Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
1.	Terdiri dari kata GS	Terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf I setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan antara merek GS milik Penggugat dengan merek GS milik Tergugat, disamping itu secara umum jelas terlihat persamaan yang mencolok pada huruf G dan S. Dengan demikian tampilan kata GS pada merek Tergugat sangat dominan.

1.4 Jenis barang yang dimintakan perlindungan;

Merek-merek GS milik Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya untuk jenis barang accu. Begitu pula halnya dengan merek GISI milik Tergugat didaftarkan untuk melindungi jenis barang accu yang termasuk dalam kelas 9;

Bahwa oleh karena terdapatnya persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek GISI atas nama Tergugat sesungguhnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

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;

5 Mengenai persamaan antara nama badan hukum Penggugat dengan merek Tergugat:

Bahwa disamping itu, karena kata GS juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, maka wajar kiranya Penggugat merasa keberatan jika ada pihak



lain menggunakan kata yang merupakan bagian dari nama badan hukumnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;

1.5.1 Tindakan Turut Tergugat yang mengabulkan pendaftaran merek GISI milik Tergugat yang menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang terkenal tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

”Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”;

1.5.2 Selain itu, yurisprudensi melarang terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Nomor 010 K/N/HaKI/2003 tanggal 5 Mei 2003 DUNHILL vs D. DUNHILL;
- Yurisprudensi Nomor 014 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 Juni 2003 AQUA vs AQUALIVA;
- Yurisprudensi Nomor 044 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004 NOKIA vs NOK II A;

1.5.3 Bahwa peniruan merek terkenal juga dilarang berdasarkan aturan Konvensi Paris 1967, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus menghormati dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris tersebut. Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan:

”The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation permits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel the registration, and so prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion of a mark considered by the competent authority of the country of the registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith”;

Hal. 7 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Terjemahan bebas bunyi Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1967 adalah: “....., apabila peraturan perundangan negara anggota mengizinkan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus menolak atau menangguknkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan, atau merupakan sebuah merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama orang lain yang berhak untuk memanfaatkannya sesuai dengan konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau sama, dan ketentuan ini juga ternyata adalah merupakan reproduksi dari merek terkenal atau merupakan imitasi yang dapat menciptakan kebingungan”;

1.6 Mengenai itikad tidak baik dari Tergugat;

1.6.1 Bahwa ide atau inspirasi Tergugat dalam memilih kata GISI sebagai mereknya pasti diilhami oleh merek Penggugat yang telah dikenal dan lebih dulu terdaftar, dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat di Indonesia. Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri;

1.6.2 Oleh karena itu pendaftaran merek GISI atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Pasal 4:

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

1.6.3 Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya:

- Yurisprudensi MA Nomor 018 K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2002 yang menyebutkan:

“Bahwa dari bukti-bukti terlihat bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat telah didaftarkan pada Tergugat II dalam tahun 1990, sedangkan merek “Masters” atas nama Tergugat I didaftarkan pada tahun 1995, karenanya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I”;



“Bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat juga telah terdaftar di banyak Negara (Bukti P-5 sampai dengan P-10), sehingga merek “Masters” atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Masters” atas nama Penggugat yang sudah dikenal masyarakat jelas memperlihatkan adanya kesengajaan Tergugat I meniru merek dagang Penggugat dan karena itu terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I”;

- Yurisprudensi MA Nomor 07 K/N/HaKI/2003 tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan:

“Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebelum mendaftarkan merek Vanson atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam kelas barang yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik”;

- Yurisprudensi MA Nomor 021 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan:

“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co. yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat seperti Gio Jeans Co., adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai asal-usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum”;

- Yurisprudensi MA Nomor 032 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan:

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”. Itikad tidak baik tersebut di dalam penjelasan Pasal 4 diartikan bahwa pendaftaran merek dilakukan secara tidak layak, tidak jujur dan disertai niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain”;

1.6.4 Bahwa keberadaan produk-produk accu dengan menggunakan merek GISI milik Tergugat akan membingungkan konsumen pada pokoknya serta merugikan Penggugat pada khususnya, karena konsumen akan mengira produk accu dengan menggunakan merek GISI milik Tergugat berasal dari Penggugat

Hal. 9 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini tentunya merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi dan promosi yang tidak sedikit untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya;

1.6.5 Bahwa pendaftaran merek yang beritikad tidak baik terhadap merek terkenal secara mutatis mutandis termasuk semua pendaftaran untuk produk apapun atas nama merek. Dengan demikian, secara hukum pemakaian merek lain apapun yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan/atau mempunyai jenis barang yang sejenis atau tidak sejenis dengan beritikad tidak baik pada merek terkenal milik orang lain harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

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

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
- 3 Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 4 Menyatakan merek GISI Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
- 5 Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GISI Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GISI Daftar Nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya, dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;



- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
a t a u

Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Eksepsi Tergugat I:

Surat Kuasa tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 R.Bg. dan bertentangan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan bertentangan dengan gugatan;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2 Bahwa didalam Surat Kuasa atau *Power of Attorney* tertanggal 01 Oktober 2012 hanya menyatakan sebagai berikut:

"Mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Penggugat, dalam mengajukan gugatan pembatalan Merk GISI + Logo, yang terdaftar di Dirjen HKI Direktorat Merek, dibawah Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama PT. Gramitrama Battery Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sawungalih Nomor 53 Jemundo Taman Sidoarjo Jawa Timur, semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29 RT. 007 RW. 005 Kartini, Jakarta Pusat selaku Tergugat I";

- 3 Bahwa antara Surat Kuasa Penggugat dengan Gugatan Penggugat terdapat perbedaan, dimana ternyata didalam Surat Kuasa Nomor 631/ASP/12 yang tidak dicantumkan tanggalnya telah memasukkan PT. Gramitrama Battery Indonesia sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat, akan tetapi terlihat didalam Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak tercantum kedudukan maupun identitas dari Turut Tergugat sebagai pihak didalam gugatan tersebut;
- 4 Bahwa surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/147 R.Bg. yang lazim disebut *Bijzondere Schriftelijke Machtiging*. Formulasi surat kuasa khusus

Hal. 11 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



dipertegas lagi dalam SEMA RI tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya:

”Harus tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat”;

5 Bahwa pada butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jelas menyatakan kalau di dalam surat kuasa harus terdapat identitas para pihak disebutkan secara jelas, juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukannya sebagai gugatan dan hal tersebut di dalam surat kuasa Penggugat tidak dicantumkan secara rinci;

6 Bahwa disamping itu pula didalam surat kuasa Penggugat tertanggal 01 Oktober 2012 sama sekali tidak tercantum Pengadilan mana yang berwenang atau dengan kata lain tidak tercantum kompetensi dari Pengadilan yang akan memeriksa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat, sehingga terlihat dengan jelas surat kuasa Penggugat sangatlah tidak sempurna;

7 Bahwa syarat formil surat kuasa khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 14 dan 15 adalah sebagai berikut:

i. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959;

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- i Menyebutkan Kompetensi Relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
- ii Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- iii Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat Kuasa Khusus cacat formil;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;



ii SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober tahun 1994;
Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 01 Tahun 1971. Oleh karena itu persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah dideskripsi dengan pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:

- i Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- ii Menyebut Kompetensi Relatif;
- iii Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah”;

8 Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif jika didalam suatu surat kuasa salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan:

- Surat kuasa cacat;
- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah;
- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat;

(M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Halaman 129-130);

9 Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan di atas, akan tetapi ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung pernyataan Tergugat tersebut yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya”;

Hal. 13 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/Sip/ 1976 tanggal 22 Mei 1978 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

- 10 Bahwa dengan tidak disebutkannya identitas para pihak secara jelas dan tegas di dalam Surat Kuasa Penggugat, sehingga mengakibatkan surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2012 menjadi cacat, maka adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Surat Kuasa tidak jelas ditandatangani oleh perusahaan yang berdomisili di Jepang sehingga surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2012 yang tidak dilegalisir telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri angka 68 Nomor 09/ A/KP/ XII/2006/01 tertanggal 28 Desember 2006;

- 11 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena surat kuasa dari Pemberi Kuasa (notabene adalah Warga Negara Asing dan perusahaannya berdomisili di Jepang serta tunduk pada hukum Jepang) kepada Penerima Kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 tidak pernah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Jepang;

- 12 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tertanggal 28 Desember 2006 pada angka 70 menegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat;

- 13 Bahwa pengertian legalisasi didalam Peraturan Menteri tersebut artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- 14 Bahwa demikian pula terhadap dokumen-dokumen seperti surat kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri



yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu;

- 15 Bahwa terkait surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:

“Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”;

- 16 Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut juga pernah dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. antara lain menyatakan:

“Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa”;

17. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya terhadap Surat Kuasa Penggugat dinyatakan cacat secara hukum;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

1. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 80 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak-pihak yang berkeberatan atas terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek dapat mengajukan keberatannya dalam bentuk gugatan yang bersifat pembatalan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Bahwa mengingat eksistensi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Demi kepastian hukum atas ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 UU Nomor 15 tentang Merek tersebut maka secara hukum undang-undang dibidang merek juga memberikan batasan-batasan hukum berupa batasan waktu terhadap merek-merek yang dapat digugat untuk dibatalkan di Pengadilan

Hal. 15 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Negeri Niaga sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan adalah merek-merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun, sedangkan merek-merek yang terdaftarnya sudah lebih dari 5 tahun sudah tidak dapat lagi untuk dijadikan objek sengketa dalam suatu gugatan yang bersifat pembatalan. Adapun maksud dan tujuan pembatasan waktu tersebut adalah mengingat besarnya biaya yang akan dipergunakan oleh Pemilik merek terdaftar didalam mempromosikan produknya dengan menggunakan merek tertentu;
4. Bahwa selanjutnya apabila dicermati tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yakni tanggal 30 November 2012 dengan tanggal pendaftaran merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM 000342727 tanggal 20 Desember 2011 (perpanjangan dari Nomor 529899, perpanjangan dari Nomor 300236) atas nama Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pertama kali sejak tahun 1992 dan telah melalui proses perpanjang sebanyak dua kali, dengan demikian apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pengajuan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah telah kadaluarsa karena merek yang dijadikan sebagai objek sengketa sudah terdaftar 20 tahun, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
- 3 Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
- 4 Menyatakan merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I



(semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;

5 Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;

6 Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GISI Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya, dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 309 K/ Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 April 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 17 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HaKI/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo. Nomor 83/ Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2014 permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 14 Agustus 2014 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, 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 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, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

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

Kekhilafan *Judex Juris* dan atau kekeliruan yang nyata dalam mendasarkan putusan atas dokumen yang tidak pernah ada merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian dan hukum acara;



1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan mendasarkan putusannya pada dokumen yang tidak pernah ada dimana dokumen ini telah membuat *Judex Juris* telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan hukum acara dan oleh karenanya *Judex Juris* berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Penggugat adalah salah secara tidak berdasar dimana Pengadilan di bawahnya atau *Judex Facti* tidak menemukan hal tersebut;

Dalam mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/sebelumnya Tergugat, *Judex Juris* menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa akibat “penggantian surat kuasa dari yang lama menjadi baru”;

Namun pada kenyataannya, tidak pernah ada dokumen apapun sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Juris* sebagai “penggantian surat kuasa”;

2. Bahwa terdapat indikasi yang nyata atas kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dimana *Judex Juris* telah secara khilaf dan/atau keliru mengacu pada dokumen yang tidak pernah ada atau telah khilaf dan/atau keliru dengan mempertimbangkan dokumen lain dalam perkara ini sebagai “surat kuasa baru”;

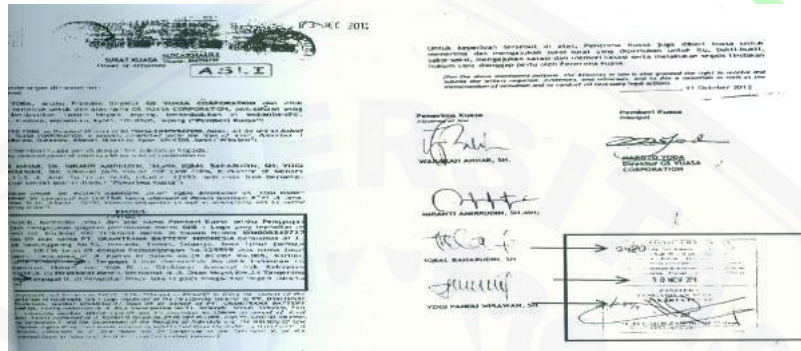
Kronologis di bawah ini secara jelas menunjukkan tidak adanya penggantian surat kuasa apapun yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat, yaitu:

Tanggal	Keterangan
30 November 2012	Surat gugatan dengan Nomor Surat 631/ASP/12 diajukan dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
30 November 2012	Surat kuasa didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 2480/Leg.Srt.Kuasa/PN.JKT.PST. tanggal 30 November 2012 bersamaan dengan pendaftaran surat gugatan Nomor 631/ASP/12 di atas;
23 Januari 2013	Pengajuan Surat Permohonan Perubahan Surat Gugatan oleh Penggugat;
25 Januari 2013	Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I mendaftarkan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agus Wijaya sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibawah Nomor 2052/Leg.Srt.Kuasa/PN.JKT.PST. tertanggal 25 Januari 2013;

Hal. 19 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



3. Berkas perkara sebagaimana dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor W10.u1. 6261.Pdt.02.V.2013 tanggal 5 Juni 2013 menunjukkan bahwa tidak ada dokumen "surat kuasa baru" sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Juris*. Satu-satunya surat kuasa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat dalam berkas perkara tersebut adalah surat kuasa Penggugat sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 2480/Leg.Srt.Kuasa/PN.JKT.PST. (Lampiran-01) sebagaimana tertera dibawah ini:



4. Bahwa jika Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat 'mengubah' surat kuasanya maka tanggal pendaftaran surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan secara otomatis berubah menjadi tanggal dimana Pemohon Peninjauan Kembali mendaftarkan 'surat kuasa barunya', yaitu menjadi tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I. Pada kenyataannya, Surat Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2012;
5. Sebagai perbandingan dan berdasarkan fakta dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat justru yang telah mengubah surat kuasanya sehingga terdapat dua surat kuasa dalam berkas perkara (berdasarkan hasil pemeriksaan berkas/*inzage*), yaitu:
 - a Surat kuasa tertanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hendra Setiawan Teja sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor 2673/Leg.Srt.Kuasa/ PN.JKT.PST. tertanggal 27 Desember 2012; dan



didalam surat kuasa yang lama si pemberi kuasa bukanlah orang yang berwenang dan ternyata hal tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa akan adanya hal tersebut Majelis sepakat bahwa secara yuridis sebagai kuasa benar pihak kuasa Tergugat secara resmi dan sah baru pada saat penarikan surat kuasa tersebut dan jawaban yang telah diajukan dianggap terjadi setelah ada surat kuasa yang baru setelah tanggal 23 Januari 2013 (lihat surat kuasa Tergugat I yang didaftarkan/dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2013, sedangkan surat kuasa lama terdaftar dan dilegalisasi tertanggal 27 Desember 2012), oleh karena itu perubahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan merubah Turut Tergugat menjadi Tergugat II, Majelis Hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim menyatakan menolaknya karena keberatan ini tidaklah berdasar”;

7. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I dalam angka 20 Memori Kasasinya yang menyatakan “bahwa terdapat banyak sekali perbedaan antara surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012 dengan perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013” adalah sangat mengada-ada dan tidak terbukti dimana dokumen tersebut tidak pernah ada;

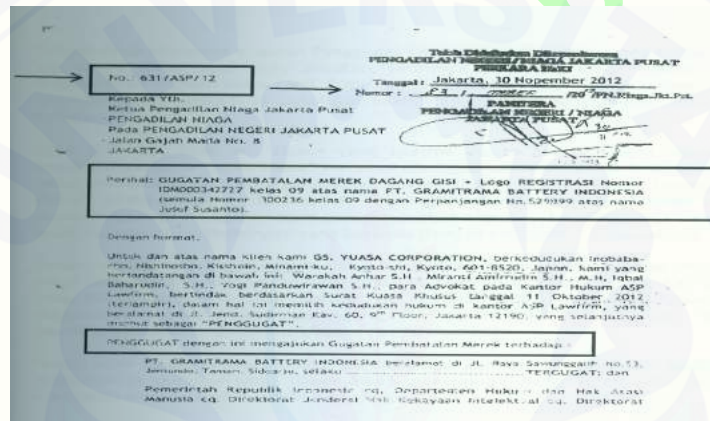
Surat tertanggal 23 Januari adalah surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat atas perbaikan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya sebagaimana tertera didalam Memori Peninjauan Kembali; Bahwa hal ini juga telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada halaman 38 dari Putusan *Judex Facti* sebagaimana dijabarkan dalam poin 14 di atas;

8. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I Memori Kasasinya yang menyatakan “bahwa antara surat kuasa Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat dengan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat terdapat perbedaan, dimana ternyata didalam Surat Kuasa Nomor 631/ASP/ 12 yang tidak dicantumkan tanggalnya telah memasukkan PT. Gramitrama Battery Indonesia sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, Jalan Daan Mogot Km. 24



Tangerang sebagai Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat, akan tetapi terlihat didalam surat kuasa tersebut sama sekali tidak mencantumkan kedudukan maupun identitas dari Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat sebagai pihak didalam gugatan tersebut” adalah sangat mengada-ada dan tidak terbukti dimana dokumen tersebut tidak pernah ada;

Surat yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I sebagai “surat kuasa baru” Nomor 631/ASP/12 terbukti secara jelas bukan surat kuasa. Surat/dokumen dengan Nomor 631/ASP/12 sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah merupakan Gugatan Pembatalan Merek yang terdaftar dengan Nomor Perkara 83/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 November 2012 sebagai-mana tertera dibawah ini:



9. Bahwa telah secara jelas terbukti tidak pernah ada dokumen apapun yang merupakan “surat kuasa baru” Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Tergugat I dan dikabulkan oleh *Judex Juris*, berdasarkan fakta:
 - Tanggal terdaptarnya surat kuasa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu tanggal 30 November 2012 atau sama dengan tanggal pengajuan gugatan perkara *a quo*;
 - Perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013 tidak pernah ada. Dokumen ini dalam permohonan perbaikan surat gugatan sebelum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat mengajukan jawaban;
 - “Surat Kuasa Baru” Nomor 631/ASP/12 tidak pernah ada. Dokumen ini adalah Surat Gugatan Pembatalan Merek yang terdaftar dengan Nomor Perkara 83/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2012;

Hal. 23 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



10. Bahwa telah terbukti secara jelas bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan secara salah menerapkan hukum, dimana *Judex Juris* telah mendasarkan putusannya pada dokumen yang tidak pernah ada dimana dokumen ini telah membuat *Judex Juris* telah mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan hukum acara dan oleh karenanya *Judex Juris* berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Penggugat adalah salah secara tidak berdasar dimana Pengadilan di bawahnya atau *Judex Facti* tidak menemukan hal tersebut;
11. Dengan tidak menerima gugatan Penggugat berdasarkan dokumen yang bahkan tidak pernah ada dalam daftar bukti yang diajukan, tentunya tidak ada dasar hukum apapun untuk membatalkan putusan *Judex Facti*. Putusan *Judex Facti* oleh karenanya seharusnya dikuatkan. *Judex Juris* telah secara jelas melakukan kekhilafan dengan “menciptakan” dokumen “imajiner” tersebut;
12. Lebih jauh lagi, tidak ada alasan yang spesifik dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* mengenai mengapa "surat kuasa" tersebut dianggap salah. *Judex Juris* dalam kedudukannya untuk memeriksa kesalahan penerapan hukum dalam tingkat kasasi (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung) seharusnya memberikan alasan pada pertimbangannya mengapa "surat kuasa" tersebut adalah salah khususnya karena *Judex Juris* telah mengambil pertimbangan yang berbeda dengan pengadilan di bawahnya;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka Mahkamah Agung dapat memeriksa sendiri perkara ini. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I., menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. pada tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan *Judex Juris/Judex Facti* dalam hal:
- "Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya";
- Kekhilafan *Judex Juris* dan atau kekeliruan yang nyata dalam menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I yang hanya berupa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti, dimana hal ini melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;



14. Bahwa kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* juga secara lebih jauh terlihat dapat terlihat secara mengejutkan dalam pertimbangan *Judex Juris* mengenai persamaan merek sebagaimana di bawah ini;
15. Bahwa *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum dengan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I yang hanya berupa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian;
16. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";
17. Bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung secara tegas mengatur bahwa kasasi hanya dapat diterima jika *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau *failed in meeting the conditions required by rules of law* dimana hal tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I hanya berupa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang telah secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti* sebagai berikut:

No.	Pemohonan Kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I	Pertimbangan dan/atau penilaian terhadap hasil pembuktian <i>Judex Facti</i>
-----	--	--

1.





2.

3.

Hal. 27 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014





4.

5.



6.



7.

<p>Dalam Eksepsi Hakim pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dan terkesan berat sebelah pada pihak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, mengingat perbaikan dan/atau perubahan terhadap surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 dan gugatan baru dilakukan pada tanggal 30 Januari setelah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengajukan eksepsi terhadap surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ter-tanggal 11 Oktober 2012 pada jawaban-nya tertanggal 9 Januari 2012;</p> <p>...Bahwa disamping itu pula didalam surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2-12 sama sekali tidak tercantum pengadilan mana yang berwenang atau dengan kata lain tidak tercantum kompetensi dari pengadilan yang akan memeriksa gugatan yang akan diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sehingga terlihat dengan jelas surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sangatlah tidak sempurna";</p>	<p>Halaman 38</p> <p>Menimbang, bahwa didalam Pasal 123 HIR/147 Rbg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 serta SEMA Nomor 1 Tahun 1971 pada pokoknya bahwa surat kuasa harus dibuat secara khusus artinya bahwa menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;</p> <p>Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 (bukan 1 Oktober 2012), ternyata jelas tercantum mengenai identitas dari para pihak baik dari pemberi kuasa dan penerima kuasa yang selanjutnya khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek GISI + Logo yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Direktorat Merek dibawah Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama PT. Gramitrama Battery Indonesia beralamat di Jl. Raya Sawunggaling No. 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur (semula No. 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan No. 529899 atas nama Jusuf Sutanto, beralamat di Jl. Kartini IV Dalam No. 29 RT. 007 RW. 005 Kartini Jakarta Pusat selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek Jl. Daan Mogot Km 24 Tangerang selaku Tergugat II, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri</p>
--	--

Hal. 31 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



<p>Dalam Eksepsi Bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Peggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i> karena surat kuasa dari pemberi kuasa (notabene adalah warga negara asing dan</p>	<p>Jakarta Pusat;</p> <p>Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka baik identitas para pihak baik Peggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II dan juga mengenai kompetensi yang berwenang memeriksa dan memutus yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah dicantumkan dalam Surat Kuasa Peggugat;</p> <p>Menimbang bahwa benar ada perdebatan/perbedaan pendapat dari kedua belah pihak, baik Peggugat maupun Tergugat I pada sidang tanggal 23 Januari 2013, dimana disitu sisi Peggugat mengajukan perubahan gugatan yang hanya merubah Turut Tergugat menjadi Tergugat II tidak mempengaruhi/mengubah substansi gugatan, disisi lain adanya penarikan Surat Kuasa yang lama dari Tergugat I dan menggantinya dengan Surat Kuasa yang baru karena ternyata terbukti adanya keberatan Peggugat yang menyatakan bahwa didalam surat kuasa yang lama si pemberi kuasa bukanlah orang yang berwenang dan ternyata hal tersebut benar adanya;</p> <p>Menimbang, bahwa akan adanya hal tersebut Majelis sepakat bahwa secara yuridis sebagai kuasa benar pihak kuasa Tergugat secara resmi dan sah baru pada saat penarikan surat kuasa tersebut dan jawaban yang telah diajukan dianggap terjadi setelah ada surat kuasa yang baru setelah tanggal 23 Januari 2013 (lihat Surat Kuasa Tergugat I yang didaftarkan/dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2013, sedangkan surat kuasa lama terdaftar dan dilegalisasi tertanggal 27 Desember 2012), oleh karena itu perubahan yang dilakukan oleh Peggugat dengan merubah Turut Tergugat menjadi Tergugat II, Majelis Hakim dapat menerimanya;</p> <p>Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim menyatakan menolaknya karena keberatan ini tidaklah berdasar;</p> <p>Halaman 40</p> <p>Menimbang, bahwa didalam Surat Kuasa Peggugat tertanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Makoto Yoda selaku Presiden Direktur GS Yuasa Corporation yang telah dilengkapi dengan Notarial Certificate oleh Notaris Hiroshi Terao di Jepang dan telah dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo Jepang yang ditandatangani oleh Idhi Maryono selaku Pejabat Konsuler No. 2859/KONS/LG/XI/ 2012, tanggal 12 November 2012, hal ini dapat terlihat jelas adanya tindisan huruf pada bagian kiri atas Surat Kuasa Peggugat dan Notarial Certificate</p>
--	---



<p>perusahaannya berdomisili di Jepang serta tunduk pada hukum Jepang) kepada penerima kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 tidak pernah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Jepang;</p>	<p>tersebut dan setelah Majelis memper-hatikan juga bahwa Surat Kuasa tersebut bukan tertanggal 01 Oktober 2012 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I tetapi 11 Oktober 2012;</p> <p>Menimbang, bahwa selain dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI di Tokyo-Jepang Surat Kuasa Penggugat juga telah <i>dinazegelen</i> di Kantor Pos untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;</p> <p>Menimbang, bahwa Surat Kuasa seperti tersebut diatas Majelis menilai telah dapat dipergunakan secara internasional dan dapat dipergunakan terhadap Negara mana surat kuasa tersebut ditujukan, oleh karena telah dilegalisir di KBRI maka penggunaannya juga dapat dipergunakan di Negara Indonesia, sedangkan mengenai translation/terjemahannya dapat dilegalisir dan didaftarkan juga di Pengadilan Negeri;</p> <p>Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim juga menolak eksepsi kedua dari Tergugat I;</p>		
<p>Dalam Eksepsi Bahwa terdapat banyak sekali perbedaan antara surat kuasa Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012 dengan perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013 yang dapat kami berikan sebagai berikut:</p> <p>Surat Kuasa Termohon Kasasi tertanggal 11 Oktober 2012, yang telah dibaca dan dilihat dengan jelas oleh Pemohon Kasasi;</p>	<p>Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 (bukan 1 Oktober 2012), ternyata jelas tercantum mengenai identitas dari para pihak baik dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa yang selanjutnya khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek GISI + Logo yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Direktorat Merek dibawah Nomor IDM 000342727 Kelas 09 atas nama PT. Gramitrama Battery Indonesia beralamat di Jl. Raya Sawunggaling No. 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur (semula No. 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan No. 529899 atas nama Jusuf Sutanto, beralamat di Jl. Kartini IV Dalam No. 29 RT. 007 RW 005 Kartini Jakarta Pusat selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang selaku Tergugat II, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;</p> <p>Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka baik identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II dan juga mengenai kompetensi yang berwenang memeriksa dan memutus yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah dicantumkan dalam surat kuasa Penggugat;</p> <p>Menimbang bahwa benar ada perdebatan/perbedaan pendapat dari kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat I pada sidang tanggal 23 Januari 2013, dimana disatu sisi</p>		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="475 1592 687 1834"> <p>“Mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek GISI + Logo yang terdaftar di</p> </td> <td data-bbox="687 1592 914 1834"> <p>Pertimbangan hakim pertama yang menyatakan tentang isi surat kuasa Termohon Kasasi tertanggal 11 Oktober 2012 yang sama dengan isi perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013;</p> </td> </tr> </table>	<p>“Mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek GISI + Logo yang terdaftar di</p>	<p>Pertimbangan hakim pertama yang menyatakan tentang isi surat kuasa Termohon Kasasi tertanggal 11 Oktober 2012 yang sama dengan isi perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013;</p>	
<p>“Mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek GISI + Logo yang terdaftar di</p>	<p>Pertimbangan hakim pertama yang menyatakan tentang isi surat kuasa Termohon Kasasi tertanggal 11 Oktober 2012 yang sama dengan isi perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013;</p>		

Hal. 33 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



<p>Jelas ada perbedaan dimana dalam surat kuasa yang belum diperbaiki sama sekali tidak terdapat identitas dari Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat. Namun hal ini dikesampingkan oleh hakim pertama, bahkan terlihat hakim pertama lebih berat sebelah kepada Termohon Kasasi;</p> <p>Poin 21</p>	<p>Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang hanya merubah Turut Tergugat menjadi Tergugat II tidak mempengaruhi/mengubah substansi gugatan, disisi lain adanya penarikan surat kuasa yang lama dari Tergugat I dan menggantinya dengan surat kuasa yang baru karena ternyata terbukti adanya keberatan Peggugat yang menyatakan bahwa didalam surat kuasa yang lama si pemberi kuasa bukanlah orang yang berwenang dan ternyata hal tersebut benar adanya;</p> <p>Menimbang, bahwa akan adanya hal tersebut Majelis sepakat bahwa secara yuridis sebagai kuasa benar pihak kuasa Tergugat secara resmi dan sah baru pada saat penarikan surat kuasa tersebut dan jawaban yang telah diajukan dianggap terjadi setelah ada surat kuasa yang baru setelah tanggal 23 Januari 2013 (lihat surat kuasa Tergugat I yang didaftarkan/ dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2013, sedangkan surat kuasa lama terdaftar dan dilegalisasi tertanggal 27 Desember 2012), oleh karena itu perubahan yang dilakukan oleh Peggugat dengan merubah Turut Tergugat menjadi Tergugat II, Majelis Hakim dapat menerimanya;</p> <p>Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim menyatakan menolaknya karena keberatan ini tidaklah berdasar;</p>
--	---



			<p>(Hal ini jelas merupakan keberatan atas hasil penilaian terhadap hasil pembuktian <i>Judex Facti</i>);</p> <p>Halaman 46</p> <p>Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek GISI + Logo milik Tergugat didasari adanya itikad tidak baik;</p> <p>Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;</p> <p>Menimbang, bahwa seperti telah di-sebutkan di atas bahwa Penggugat telah menggunakan merek dengan huruf GS dan juga telah terdaftar di beberapa negara dan di Indonesia sejak tanggal 21 Juli 1958 dan T-4 sampai dengan T-25, Tergugat telah mendaftarkan merek GISI+Logo di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1992;</p> <p>Menimbang, bahwa seperti telah di- sebutkan di atas bahwa Penggugat telah menggunakan merek dengan huruf GS dan juga telah terdaftar di beberapa Negara dan di Indonesia sejak tanggal 21 Juli 1958 dan T-4 sampai dengan T-25, Tergugat telah mendaftarkan merek GISI+Logo di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1992;</p> <p>Menimbang, bahwa oleh sebab merek GS milik Penggugat adalah sebagai merek yang terkenal sedangkan merek-merek GISI + Logo milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek GISI + Logo milik Tergugat I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, selain itu tindakan tersebut secara kasat mata terlihat meniru merek terkenal milik Penggugat sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek dengan kata GS tersebut;</p> <p>Halaman 45 dan 46</p> <p>Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya</p>
--	--	--	---

Hal. 35 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



<p>dengan merek terdaftar untuk barang/jasa sejenis;</p> <p>Merek yang diajukan Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal;</p>	<p>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 maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47 (foto produk merek GISI + Logo) atau T-4 sampai dengan T-25, maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik Tergugat I yaitu merek GISI terdiri dari 4 huruf, huruf GS diselingi dengan huruf "I";</p> <p>Menimbang, bahwa bila melihat pendaftaran merek milik Tergugat I tidak terlihat sama, tetapi bila melihat produk tampilannya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf "I" tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan aksesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek milik Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibanding dengan huruf "I"nya;</p> <p>Menimbang, bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasipun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I dengan merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yaitu warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya;</p> <p>Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna;</p> <p>Halaman 44 dan 45</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47 (foto produk merek GISI + Logo) atau T-4 sampai dengan T-25, maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik Tergugat I yaitu merek GISI terdiri dari 4 huruf, huruf GS diselingi dengan huruf "I";</p> <p>Menimbang, bahwa bila melihat pendaftaran merek milik Tergugat I tidak terlihat sama, tetapi</p>
---	--



	<p>bila melihat produk tampilan-nya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf "I" tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan aksesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek milik Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibanding dengan huruf "I"nya;</p> <p>Menimbang, bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasipun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I dengan merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yaitu warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya;</p> <p>Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna;</p>
--	---

19. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terbukti secara jelas bahwa permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I secara jelas hanya semata-mata merupakan keberatan atas penilaian hasil pembuktian *Judex Facti* yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
20. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung secara jelas mengatur bahwa permohonan kasasi hanya akan diterima oleh Mahkamah Agung jika *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hal ini tentunya mensyaratkan agar Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I harus secara jelas menunjukkan penerapan hukum yang salah atau persyaratan yang tidak dipenuhi oleh *Judex Facti* agar permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I dapat diterima;
21. Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I dalam memori kasasinya secara berulang kali menyebutkan bahwa "bahkan terlihat Hakim Pertama lebih berat sebelah kepada Termohon Kasasi" yang membuktikan bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I secara keseluruhan hanya semata-mata merupakan keberatan atas penilaian terhadap hasil pembuktian *Judex Facti* yang telah sesuai dengan hukum

Hal. 37 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



yang berlaku, dimana keberatan atas hasil penilaian pembuktian tersebut bukanlah alasan hukum dari kasasi;

22. Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia berulang kali menolak permohonan kasasi yang hanya merupakan keberatan terhadap hasil nilai pembuktian *Judex Facti* didalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Ijek Widya Krisnadi sebagai Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 77/ Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara Gugatan Pembatalan Merek melawan Index Interfurn Company Limited sebagai Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa: “Bahwa keberatan-keberatan kasasi hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang

berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

....Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ijek Widya Krisnadi tersebut harus ditolak”;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Pdt.Sus-HKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jamin Halim sebagai Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 13/Pdt.Sus/Merek/2013/



PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara Gugatan Pembatalan Merek melawan Wavin B.V. sebagai Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa: “Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 9 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jamin Halim tersebut harus ditolak”;

c Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/Pdt.Sus/ 2011 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Titin sebagai Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 72/Merek/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara Gugatan Pembatalan Merek melawan Allergan Inc. sebagai Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa: “Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Terbukti bahwa merek milik Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar...

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal. 39 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Titin tersebut harus ditolak”;

23. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat, adalah merupakan pelanggaran atas hukum acara yang mensyaratkan bahwa permohonan kasasi hanya terhadap kesalahan penerapan hukum dan bukan untuk “penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi”. Pelanggaran hukum acara tersebut secara jelas menunjukkan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan/atau kekeliruan yang nyata dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan *Judex Juris* sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;

Kekhilafan *Judex Juris* dan/atau kekeliruan yang nyata dengan salah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya, merek terkenal dan itikad tidak baik;

24. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan bahwa "Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa alasan dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dengan menyatakan merek GS milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GISI + Logo milik Tergugat I/Pemohon Kasasi, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi;

Sehingga apa yang dilakukan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim, tergolong semauanya, tidak ada sandaran hukum acara, sehingga melanggar "tertib beracara" di



Pengadilan, oleh karena itu putusannya "batal demi hukum", dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

25. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan menyebutkan dasar hukum yang diterapkan dalam pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana terlihat dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 83/ Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang terdiri dari 12 halaman khusus mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti*, yaitu pada halaman 37 s.d. 48 Putusan Nomor 83/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yaitu:

- Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I pada halaman 37 s.d. 41 Putusan tersebut; dan
- Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara (mengenai keterkenalan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat, persamaan antara merek GISI milik Termohon Peninjauan Kembali dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dan itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali) pada halaman 41 s.d. 48 putusan tersebut;

26. Bahwa dasar hukum dan pertimbangan *Judex Facti* terhadap pokok perkara yang dinyatakan oleh *Judex Juris* sebagai "tanpa alasan dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dengan menyatakan merek GS milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GISI + Logo milik Tergugat I/ Pemohon Kasasi, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan merek milik Tergugat/ Pemohon Kasasi" adalah sebagai berikut (sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip dari putusan *Judex Facti*) yaitu:

“Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya merasa keberatan telah adanya pendaftaran merek Tergugat merek GISI + Logo dengan Nomor IDM000342727 di Kelas 09 tertanggal 21 Februari 2003, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang sudah terkenal yaitu merek GS yang telah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor 63999 tanggal 21 Juli 1958 dan telah diperpanjang

Hal. 41 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



hingga tahun 2003 di Kelas 09, yang dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, hendak membonceng pada keterkenalan merek-merek Penggugat untuk menikmati keuntungan dengan mudah, sehingga pendaftaran merek-merek Tergugat tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa terhadap merek milik Tergugat yang telah terdaftar sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000342727 tanggal 21 Februari 2003 dengan arti bahasa/huruf/angka asing adalah GISI + Logo = suatu penamaan, dimana dalam hal ini sama sekali tidak ada persamaan antara GS dengan GISI, mengingat telah ada 2 huruf i yang membedakan logo merek milik Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat merek Tergugat I didaftarkan pada Tergugat II dan setelah dikeluarkan Sertifikat Merek maka telah ada pertimbangan-pertimbangan yang telah diperhitungkan oleh Tergugat II sebagai berikut:

- Tergugat I adalah sebagai Pemohon yang beritikad baik;
- Merek yang diajukan Tergugat I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama dan ketertiban umum;
- Merek yang diajukan Tergugat I memiliki daya pembeda;
- Merek yang diajukan Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek terdaftar untuk barang/jasa sejenis;
- Merek yang diajukan Tergugat I tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal;

Bahwa dalam hal ini menurut Tergugat I adalah sangat tepat apabila Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat saat ini seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat juga mengajukan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek GISI + Logo daftar Nomor IDM 000342727 tanggal 20 Desember 2011 (perpanjangan dari Nomor 529899, perpanjangan dari 300236) atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang berupa accu untuk mobil, motor, diesel yang termasuk dalam kelas 9 atas nama Tergugat I;



Menimbang, bahwa dengan terdaftarnya merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Negara telah memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap Tergugat I untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk tenggang waktu 10 tahun;

Bahwa mengingat merek-merek GISI +Logo yang dijadikan sebagai objek sengketa terdaftar telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di bidang merek, dimana secara hukum telah dilakukan pemeriksaan formalitas pemeriksaan substantif dan pengumuman dan atas merek tersebut juga telah dilakukan perpanjangan masa perlindungan hukumnya sebanyak 2 (dua) kali maka secara hukum Tergugat I dapat dianggap sebagai pendaftar merek yang telah beritikad baik. Sehingga secara hukum dalil-dalil penggugat sengketa yang beranggapan Tergugat I mendaftarkan merek GISI + Logo secara beritikad baik adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I, Tergugat II juga keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 1.5.1 halaman 6. Bahwa Penggugat mengartikan maksud dari Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut secara sempit dan hanya melihat dari sisi kepentingan dari Penggugat sendiri tanpa mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan Pasal 6 ayat (3) huruf a tersebut adalah badan hukum yang didaftarkan sebagai Merek sebagaimana penjelasan dari Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan Badan Hukum GS YUASA CORPORATION milik Penggugat yang didalilkan mempunyai persamaan dengan merek GISI + Logo atas nama Tergugat I belum terdaftar sebagai merek dalam Daftar Umum Merek, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak atau membatalkan merek GISI + Logo atas nama Tergugat I, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka kewajiban Penggugat untuk membuktikannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-53;



Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-25 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat semuanya tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau Pasal 6 dan juga sebagai pemegang merek terkenal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan yang digunakan bersifat alternatif, yang berarti tidak harus seluruh alasan itu terpenuhi namun cukup jika salah satu dari alasan itu terpenuhi telah dapat dijadikan dasar untuk membatalkan merek yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga ia mengajukan gugatan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan bukti P-17A sampai dengan P-17P bahwa merek GS milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia pertama kali dengan nomor pendaftaran 63999 tanggal 21 Juli 1958 untuk jenis barang di kelas 09 dan juga telah memiliki sertifikat pendaftaran dan perpanjangan sebanyak 13 sertifikat pendaftaran di Indonesia hingga tahun 2003;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut terbukti bahwa pihak Penggugat lebih dahulu telah mendaftarkan mereknya dibandingkan pihak Tergugat I, hal ini dapat dibandingkan dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 dimana pihak Tergugat I pertama kali mendaftarkannya pada tanggal 23 Oktober 1992 dengan nomor pendaftaran 300236 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Februari 2003 dan sertifikat merek nomor pendaftaran IDM000342727 tertanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek Penggugat yaitu merek GS sebagai merek terkenal;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan merek terkenal adalah suatu merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yang didasarkan pada reputasi yang



diperolehnya karena produksi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di beberapa Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian merek terkenal tersebut ada beberapa unsur penting yaitu bahwa:

1. Merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat setempat;
2. Merek tersebut mempunyai investasi, produk dan juga telah didaftar di beberapa negara;
3. Merek tersebut telah melakukan promosi/iklan secara gencar di beberapa media;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai P-16C bahwa benar merek milik Penggugat telah terdaftar di beberapa negara antara lain Republik Rakyat Cina, Spanyol, Jerman, Swiss, Perancis, Irlandia, Inggris Raya, Hongkong, India, Italia, Malaysia, Norwegia, Singapura, Phillipina, Australia dan Thailand, dari bukti-bukti tersebut terbukti bahwa merek milik Penggugat selain terdaftar di beberapa Negara juga mempunyai produk dan investasi di Negara yang terdaftar tersebut, selain itu berdasarkan bukti

P-27 sampai dengan P-53 produk accu dengan menggunakan merek GS milik Penggugat telah diperdagangkan luas di Indonesia sehingga masyarakat di Indonesia juga telah lama mengenalnya khususnya yang bergerak dibidang accu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-36 sampai P-53 ternyata bahwa merek Penggugat tersebut telah dilakukan promosi yang gencar dan besar-besaran baik di majalah, tabloid, brosur-brosur, baik dari dalam dan maupun luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merek Penggugat tersebut adalah terbukti merupakan merek terkenal;

Menimbang, bahwa oleh karena merek Penggugat merupakan merek terkenal, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini sehingga ia mengajukan gugatan pembatalan merek-merek atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang 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 maupun ucapan yang dapat dalam merek-merek tersebut;

Hal. 45 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47 (foto produk merek GISI + Logo) atau T-4 sampai dengan T-25, maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik Tergugat I yaitu merek GISI terdiri dari 4 huruf, huruf GS diselengi dengan huruf "I";

Menimbang, bahwa bila melihat pendaftaran merek milik Tergugat I tidak terlihat sama, tetapi bila melihat produk tampilannya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf "i" tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan aksesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek milik Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibanding dengan huruf "I"nya;

Menimbang, bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasipun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I dengan merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yaitu warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek GISI + Logo milik Tergugat didasari adanya itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan di atas bahwa Penggugat telah menggunakan merek dengan huruf GS don juga telah terdaftar di beberapa negara



dan di Indonesia sejak tanggal 21 Juli 1958 dan T-4 sampai dengan T-25, Tergugat telah mendaftarkan merek GISI + Logo di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220/Panitia Kreditur/Perd/1986 (Perkara Nike), bahwa Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;

Menimbang, bahwa hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini Pengadilan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab merek GS milik Penggugat adalah sebagai merek yang terkenal sedangkan merek-merek GISI + Logo milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek GISI + Logo milik Tergugat I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, selain itu tindakan tersebut secara kasat mata terlihat meniru merek terkenal milik Penggugat sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek dengan kata GS tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek GISI + Logo oleh Tergugat I dapat dikwalifikasi sebagai pendaftaran merek yang beritikad tidak baik, oleh karena itu

Hal. 47 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



terdapat cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek GISI + Logo milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

“gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum”;

Dan penjelasan Pasal 69 ayat (2) tersebut menguraikan pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama pengertian sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya, maka jelas pendaftaran merek yang disertai dengan itikad tidak baik walaupun prosedurnya dilakukan secara sah, namun bila terbukti bahwa pendaftaran tersebut ada unsur itikad tidak baik maka Pengadilan berhak memproses pengajuan gugatan tersebut dengan tanpa batas waktu, artinya tidak terikat oleh ketentuan daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur itikad tidak baik telah dipertimbangkan di atas dan telah terbukti, maka berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu;

Menimbang bahwa, atas dasar segala pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 6 dan 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan”;

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa *Judex Facti* telah memberikan dasar dan alasan/pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana termuat dalam 12 lembar pertimbangan hukumnya terhadap keseluruhan dalil



gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat dan dalil bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I;

28. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 809 menyebutkan mengenai pertimbangan hukum yang dianggap cukup/tidak cukup yaitu bahwa:

"Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1 Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
- 2 Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- 3 Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- 4 Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki pihak";

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan yang dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotivered....*";

29. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti secara jelas dasar dan alasan/ pertimbangan hukum *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan mengenai pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Undang-Undang Mahkamah Agung;

30. Bahwa sebaliknya, bertentangan dengan putusan serta pertimbangan *Judex Facti* yang cukup, *Judex Juris* justru telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya dengan tidak memberikan pertimbangan cukup, khususnya mengenai:

- Dasar hukum yang telah dilanggar oleh *Judex Facti*;
- Dalam hal apa *Judex Facti* telah melanggar atau salah menerapkan hukum;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dianggap tidak cukup oleh *Judex Juris*;

31. Selain telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas apa yang *Judex Juris* nyatakan bahwa "*Judex Facti* telah tidak memberikan dasar dan pertimbangan yang cukup", *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah



Agung yang menyatakan keterkenalan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat yaitu:

1. Putusan Nomor 019 K/Pdt.Sus/2007 dalam perkara pembatalan merek GS GOLD SHINE milik Lucy Darmawati Waluyo, dan
2. Putusan Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007 dalam perkara pembatalan merek GS GOLD STAR milik PT. Parahyangan Putra Pribumi;

32. Bahwa kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* secara jelas terlihat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa "antara merek GS milik Penggugat/Termohon Kasasi dan merek GISI + Logo milik Tergugat I/Pemohon Kasasi keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi" yang merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Merek; Kekhilafan dan/atau kekeliruan *Judex Juris* mengenai adanya perbedaan yang prinsipil antara merek Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dapat dilihat jika kedua merek diperbandingkan sebagai berikut:



33. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai persamaan pada pokoknya antara merek GISI milik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I dan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsure-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 maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47 (foto produk merek GISI + Logo) atau T-4 sampai dengan T-25, maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik Tergugat I yaitu merek GISI terdiri dari 4 huruf, huruf GS diselengi dengan huruf "I";

Menimbang, bahwa bila melihat pendaftaran merek milik Tergugat I tidak terlihat sama, tetapi bila melihat produk tampilannya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf "i" tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan aksesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibanding dengan huruf "i"nya;

Menimbang, bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasipun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yaitu warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna”;

34. Bahwa berbeda dengan *Judex Facti* telah menyediakan pertimbangan hukum yang cukup mengenai persamaan pada pokoknya antara merek GISI milik Termohon Peninjauan Kembali Tergugat I dan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat, *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan hukum apapun yang menjelaskan mengapa *Judex Juris* mempertimbangkan bahwa antara kedua merek terdapat perbedaan yang prinsipil”;
35. Bahwa tidak cukupnya pertimbangan hukum dan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata *Judex Juris* tersebut telah menunjukkan bahwa adalah tepat dan adil jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, membatalkan

Hal. 51 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya”;

Bukti-bukti baru yang bersifat menentukan serta membuktikan itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali serta persamaan pada pokoknya antara Merek GISI milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;

36. Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan atas ditemukannya bukti baru (*novum*), sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 69 huruf (b), Undang-Undang Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni:

Pasal 67:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a
- b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c
- d
- e
- f

Pasal 69:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a
- b Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c
- d

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan alasan-alasan hukum serta bukti-bukti baru/*novum* sebagai berikut:



Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

37. Bahwa adapun bukti baru/*novum* yang dimaksud tersebut yaitu bukti-bukti dibawah ini yang belum pernah diajukan pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi, yaitu sebagai berikut:

No. Bukti	Mengenai
PK-01	Hasil cetak tampilan dari http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/11/23/waspadalah-jika-membeli-aki-gs-511284.html berupa artikel dengan judul "Waspadalah jika membeli Aki GS" sebagaimana diunggah pada tanggal 23 November 2012 yang menyaksikan pengalaman penulis yang harus mengalami kerugian akibat aki palsu dan setelah meneliti dan menganalisa menemukan bahwa aki bermerek GS yang dipalsukan dengan cara menambah huruf "I" setelah huruf G dan S, jadinya GISI menunjukkan bahwa konsumen tidak bias membedakan merek GS dan GISI;
PK-02	Hasil cetak tampilan dari tautan http://b4r0n1657.blogspot.com/2009/10/honda-tiger-re-harga-aki.html berupa percakapan dalam forum di internet sebagaimana diunggah tertanggal 26 Oktober 2009 yang membahas dan menyatakan bahwa merek GISI berkualitas lebih rendah ("abal-abal");
PK-03	Hasil cetak tampilan dari tautan https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100725194042AArCeCK berupa tanya jawab dalam forum Yahoo Answer sebagaimana diunggah 4 tahun yang lalu (tahun 2010) dimana pihak penanya menyatakan dirinya menggunakan merek GS Malaysia/GISI yang menunjukkan konsumen telah dikelirukan dan mengira merek GISI berasal dan/atau sama dengan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali. Salah satu penjawab menyatakan bahwa walaupun terdapat beberapa aki dengan merek-merek yang berbeda, pihak pabrikan motor menggunakan aki dengan merek GS dan Yuasa sebagai standard karena kualitasnya;
PK-04	Hasil cetak tampilan dari tautan http://infoaccu.blogspot.com/2012/08/ciri-ciri-accu-gs-astra-asli-gs-battery.html berupa artikel dengan judul "Ciri-ciri Accu GS Astra Asli GS Battery" sebagaimana diunggah tahun 2012 yang menyatakan bahwa ciri battery/aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, Gold Star, Garuda Sakti, GiSi, dll;
PK-05	Hasil cetak tampilan dari http://www.modifikasi.com/showthread.php/331864-Aki-YUASA-produk-2011-cuma-tahan-6-8-

Hal. 53 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



	bulan-hati-hati/page9 berupa tanya jawab dalam forum seputar dunia otomotif-suara konsumen dengan judul "Aki Yuasa produk 2011 cuma tahan 6-8 bulan. Hati-hati sebagaimana diunggah pada tanggal 8 September 2012 yang menyatakan bahwa "merek GS ada beberapa macam. GiSi. Gold Shine, Golden Star, Garuda Sakti, GoldStone" menunjukkan bahwa konsumen tidak bisa membedakan merek GS dan GISI dan telah dikelirukan;
PK-06	Hasil cetak tampilan dari tautan http://deltarayamotor.blogspot.com/2011/04/battery-gs-astra.html berupa iklan dari distributor Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diunggah tanggal 17 April 2011 yang menyatakan bahwa ciri battery/aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, Gold Star, Garuda Sakti, GISI, dll;
PK-07	Hasil cetak tampilan dari tautan http://he-great.blogspot.com/2010/09/ciri-ciri-produk-aki-gs-asli.html berupa artikel dengan judul "Ciri-ciri Produk Aki GS Asli" sebagaimana diunggah tanggal 2 September 2010 yang menyatakan bahwa ciri battery/aki GS yang tidak asli biasanya ada singkatannya, seperti Gold Shine, Gold Star, Garuda Sakti, GISI, dll;
PK-08	Hasil cetak tampilan dari tautan http://m.kaskus.co.id/thread/000000000000000012891388/wts-jual-aki-mobil-murah-gs-amp-yuasa-innovajazzavanaxeniarushlivina berupa iklan dari distributor Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diunggah tanggal 2 Februari 2012 yang menyatakan bahwa menjual aki mobil merek GS asli dari GS ASTRA/GS Yuasa dan bukan Gold Shine/Garuda Sakti/GISI/Gosok Sendiri;
PK-09	Hasil cetak tampilan dari https://id.answers.yahoo.com/question/index?gid=20131023190051AA23VgH berupa tanya jawab dalam forum Yahoo Answer yang menyaksikan pengalaman penanya yang harus mengalami kerugian akibat aki G* yang dibeli di shopn* (Shop & Drive) dan salah satu penjawab menyatakan bahwa kemungkinan aki tersebut palsu dimana aki g* ada palsunya gisi hurufnya kecil dikira g*, menunjukkan bahwa konsumen tidak bisa membedakan merek GS dan GISI;
PK-10	Asli Surat Kabar Bangkok Post tertanggal 18 Desember 1980 bagian supplement dengan judul "SIAM GS BATTERY, 78 Moo 3 Bangpoomai, Amphur Muang, Samutprakarn dan GS Logo , A Decade of Progress of Success";
PK-11	Asli Kartu Undangan Upacara Pembukaan Pabrik GS Siam Battery Company Limited tertanggal 18 Desember 1970 dalam Bahasa Thailand;
PK-12	Buku berjudul "The History of Japanese



	Battery" yang memuat sejarah Penggugat dan merek GS di seluruh dunia dimana isi dari buku tersebut menunjukkan sejarah bisnis Penggugat di Indonesia dan bukti promosi atas merek GS milik Penggugat pada tahun 1970an;
PK-13	Katalog produk GS Battery;
PK-14	Profil Perusahaan dari PT. GS Battery Inc.;

38. Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas belum pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan sebelumnya di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi, sehingga bukti-bukti dimaksud dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam tingkat Peninjauan Kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 422 K/Sip/1959, tanggal 28 November 1959, yang intinya berbunyi: "Hal yang merupakan *novum*, ialah yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding,";

39. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas yang kebenarannya tidak akan dapat disangkal oleh Termohon Peninjauan Kembali, terbukti bahwa:

- (1) Merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal;
- (2) Merek GISI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- (3) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek GISI oleh karena merek tersebut meniru merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- (4) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik dalam menggunakan merek GISI pada pemakaian sebenarnya;

Bukti Baru PK-10 s.d. PK-14, membuktikan bahwa Merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah diajukan dengan itikad tidak baik yaitu meniru Merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali;

40. Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2012 dengan Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek yang menyebutkan: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 atau

Hal. 55 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Pasal 6. Namun dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Juris* tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak baik (*bad faith*) Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan pendaftaran merek GISI yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali di Direktorat Merek, yang kemudian terdaftar di Daftar Umum Merek dibawah Daftar IDM000342727 untuk kelas barang 9;

41. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah salah atau tidak menerapkan hukum karena tidak memperhatikan adanya itikad tidak baik (*bad faith*) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek tentang Merek yang menyebutkan "Merek yang tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";
42. Itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali jelas terlihat dari peniruan yang nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali atas merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 1980an	Merek Termohon Peninjauan Kembali diajukan pada tahun 1982
	
Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang	Merek Termohon Peninjauan Kembali sekarang
	



43. Bahwa dari tampilan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Pemohon PK adalah pemilik merek terkenal GS yang telah digunakan sejak tahun 1908 di negara asalnya yaitu Jepang. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. Merek GS adalah merupakan singkatan dari huruf inisial nama Genzo Shimadzu (nama pendiri dari Japan Storage Battery). Pendaftaran pertama merek GS yang paling awal terdaftar di Jepang di bawah Nomor Pendaftaran 0058670-2 pada 5 Mei 1913 untuk melindungi jenis barang di kelas 9. Pada saat ini Penggugat memiliki pendaftaran merek GS dan variasinya di lebih dari 90 negara termasuk di Indonesia;
44. Bahwa berdasarkan tampilan serta penggunaan merek GISI milik Termohon Peninjauan Kembali terlihat jelas itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu melalui pendaftaran-pendaftaran dan penggunaan mereknya, Termohon Peninjauan Kembali telah berusaha secara terang-terangan untuk meniru/menjiplak merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali untuk barang yang persis sama dan/atau sejenis, dengan menghadirkan GS sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen terkelabui atau mempersamakannya dengan merek GS milik Penggugat;
45. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyangkal atau dapat memberikan penjelasan apapun mengenai persamaan dari Merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali yang menjadi objek perkara gugatan *a quo* dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali. Satu-satunya dalil dari Termohon Peninjauan Kembali mengenai perbedaan dari kedua merek adalah “dalam hal ini sama sekali tidak ada persamaan antara GS dengan GISI, mengingat telah ada dua huruf i yang membedakan Logo Merek Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat”;
46. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjelaskan mengapa merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 (dengan huruf GS yang dominan dan huruf “I” tidak memberikan unsur pembeda apapun) memiliki persamaan pada pokoknya dengan kemasan lama yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertera pada poin 36 di atas;
47. Bahwa berdasarkan bukti baru PK-10 s.d. PK-12, terbukti secara jelas bahwa merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, yaitu meniru Logo GS milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terkenal dan digunakan setidaknya sejak tahun 1970an atau bertahun-tahun lamanya telah


Hal. 57 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



digunakan dan terkenal sebelum merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali didaftarkan;

48. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan penjelasan atau alasan apapun yang menunjukkan bahwa merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 telah diciptakan secara independen dan/atau tanpa meniru Pemohon Peninjauan Kembali terlebih lagi dalam memberikan penjelasan mengenai Logo



yang baru didaftarkan jauh setelah Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan Logo  yang sama setidaknya sejak tahun 1970 sebagaimana dibuktikan dalam bukti baru PK-10 s.d. PK-12;

49. Bahwa lebih jauh lagi, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan alasan ataupun penjelasan apapun mengenai alasan yang sebenarnya atas penggunaan Merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 pada saat ini sebagaimana diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam bukti T-4 s.d. T-25 jo. bukti P-26 dan P-47, yaitu sebagaimana tertera di bawah ini:

Merek Termohon Peninjauan Kembali sekarang	Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang
	

Padahal merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 tersebut terdaftar dan memiliki tampilan sebagai berikut:





Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah meniru secara terang-terangan meniru merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dimana hal ini telah menjadi pola Termohon Peninjauan Kembali yang secara jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali;

50. Bahwa sangatlah jelas dan nyata, dimana Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Tergugat dalam memohonkan pendaftaran mereknya memiliki itikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Huruf GS untuk barang/produk Aki adalah berasal dari nama pendirinya yaitu Genzo Shimadzu yang tentu tidak mempunyai arti apapun dalam bahasa Indonesia (Bukti PK-12);
- b. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat telah menciptakan merek-merek GISI secara independen;
- c. Fakta bahwa merek GISI atas nama Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Tergugat telah didaftarkan dengan menggunakan pemilihan bentuk dan cara penempatan (*stylization*) dan warna yang sama milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah mengadopsi merek GS milik Penggugat melalui peniruan secara terang-terangan (*slavish imitation*) tanpa mau bersusah payah menciptakan sendiri mereknya;
- d. Bahwa secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut karena Tergugat menjalankan bisnis yang sama yaitu memproduksi dan mendistribusikan produk Aki;
- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas membonceng reputasi dan keterkenalan merek GS milik Penggugat;

51. Hal tersebut secara jelas menunjukkan upaya Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat untuk membonceng keterkenalan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk produk Aki. Penggunaan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat atas huruf GS secara dominan tersebut jelas bertujuan untuk menghubungkannya dengan produk Aki yang dihasilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk berargumen lagi bagi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dan hal ini telah menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat menggunakan huruf GS secara dominan untuk menghubungkan produknya dengan merek Penggugat tambahan

Hal. 59 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



huruf “T” yang proporsinya jauh lebih kecil dari huruf GS yang dominan hanya digunakan untuk membenarkan tindakannya untuk menggunakan huruf GS dalam mereknya tersebut;

52. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di pengadilan tingkat pertama yang tidak dibantah namun justru diperkuat oleh bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali dalam bukti T-4 s.d. T-25, telah secara jelas dan tegas telah menunjukkan itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali yang meniru secara terang-terangan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;
53. Namun dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, namun telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai hal ini;
54. Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum dari *Judex Juris* yang membahas mengenai itikad buruk merupakan indikasi dari tidak diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek tentang keharusan adanya itikad baik pada pemilik merek sebagai syarat terdaftarnya suatu merek;
55. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik (itikad buruk/tidak jujur);
56. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik". Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Berdasarkan pada Pasal tersebut, maka pendaftaran-pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik;
57. Berdasarkan pasal tersebut, kemudian merek Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, dan oleh karenanya seharusnya dibatalkan. Lebih jauh lagi, sejalan dengan Pasal 4 jo. Pasal 68 dari Undang-Undang Merek, merek Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I tersebut wajib untuk dibatalkan karena merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik;



Bukti baru PK-01 s.d. PK-09, membuktikan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek GISI atas nama Termohon Peninjauan Kembali;

58. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Juris* yang menyatakan bahwa antara merek GISI + Logo milik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I terdapat perbedaan yang prinsipil dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat adalah kesalahan penerapan hukum acara dan Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya pada merek;

59. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, bahwa “Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang 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 maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47 (foto produk merek GISI + Logo) atau T-4 sampai dengan T-25, maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik Tergugat I yaitu merek GISI terdiri dari 4 huruf, diselingi dengan huruf "I";

Menimbang, bahwa bila melihat pendaftaran merek milik Tergugat I tidak terlihat sama, tetapi bila melihat produk tampilannya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf "i" tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan aksesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek milik Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibanding dengan huruf “I”nya;

Menimbang, bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasipun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I dengan merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu



contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yaitu warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek milik Tergugat baik didalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna;

60. Bahwa persamaan pada pokoknya antara merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I dan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat dapat secara jelas terlihat dalam pendaftaran merek dan penggunaan merek sebagaimana di bawah ini:

Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 1980an	Merek Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 1982
	
Merek dan Kemasan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang	Merek Termohon Peninjauan Kembali sekarang
	



61. Bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat dengan merek yang didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I sedemikian besarnya, sehingga bila digunakan bersamaan akan sangat membingungkan dan pasti akan memperdaya khalayak ramai khususnya para konsumen tentang asal dan kualitas barang-barang tersebut;
62. Bahwa bukti PK-01 s.d. bukti PK-09 membuktikan secara jelas kebingungan konsumen mengenai asal dan kualitas merek-merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I yang dikira berasal dan/atau setidaknya memiliki hubungan dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;
63. Bahwa bukti PK-01 menunjukkan bahwa konsumen telah mengalami kerugian setelah membeli produk aki 'GS' yang mana setelah diteliti dan dianalisa, baru konsumen tersebut menemukan bahwa ternyata aki tersebut adalah palsu dimana aki yang diduga bermerek GS ternyata telah dipalsukan dengan cara menambah huruf "i" setelah huruf G dan S, jadinya GISI. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa konsumen secara kebanyakan tidak dapat membedakan merek GS dan GISI dan telah dikelirukan oleh karenanya;
64. Bahwa bukti PK-03 menunjukkan bahwa salah seorang konsumen menyatakan dirinya menggunakan merek GS Malaysia/GISI yang menunjukkan konsumen telah dikelirukan dan mengira merek GISI berasal dan/atau sama dengan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa konsumen secara kebanyakan tidak dapat membedakan merek GS dan GISI dan telah dikelirukan oleh karenanya;
65. Bahwa bukti PK-05 menunjukkan bahwa salah seorang konsumen menyatakan bahwa “merek GS ada beberapa macam, GISI, Gold Shine, Golden Star, Garuda Sakti, GoldStone”;
Menunjukkan bahwa konsumen tidak bisa membedakan merek GS dan GISI dan telah dikelirukan mengenai asal-usul barang dan mengira bahwa produk dengan merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I berasal dari sumber yang sama yaitu dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;
Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa konsumen secara kebanyakan tidak dapat membedakan merek GS dan GISI dan telah dikelirukan oleh karenanya;

Hal. 63 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



66. Bahwa dengan menyatakan bahwa ada perbedaan yang prinsipil antara merek GISI dan merek GS serta membatalkan pertimbangan hukum yang cukup dari *Judex Facti*, hal ini merupakan indikasi dari tidak diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek tentang keharusan tidak adanya persamaan antara merek sebagai syarat terdaftarnya suatu merek dengan tujuan agar konsumen tidak dikelirukan atas asal usul barang yang hendak dicegah oleh Undang-Undang Merek;
67. Bahwa dengan meniru merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I telah dan masih akan menikmati manfaat secara cuma-cuma dari iklan-iklan tentang produk-produk yang menggunakan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat. Iklan-iklan dan promosi tentang produk-produk merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat di berbagai media massa adalah sedemikian luas sehingga telah membentuk suatu “*brand image*” yang kuat didalam ingatan masyarakat pada umumnya. Mereka akan dengan mudah mengasosiasikan produk-produk dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I, dengan “*brand image*” yang kuat dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat sehingga mendorong mereka untuk memilih membeli produk Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I yang memakai merek yang sama dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat yang telah mempunyai “*brand image*” tersebut. Hal mana jelas-jelas merupakan manifestasi dari itikad buruk dalam kegiatan perdagangan yang hendak dicegah oleh Undang-Undang Merek;
68. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
69. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Hendaklah Majelis Hakim mempertimbangkan dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;



70. Bahwa Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" kiranya akan mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

- a. Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
- b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;
- c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Usaha Pemerintah Indonesia belakangan ini dibidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah hukum secara kaku dan sempit serta bertentangan dengan rasa keadilan;

Kesimpulan:

- 1 Berdasarkan bukti-bukti baru/*novum* tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I tidak hanya menggunakan merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali. Terlihat nyata-nyata adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I yaitu ingin membonceng keterkenalan merek GS milik Pemohon PK dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya secara tidak selayaknya;
2. Putusan *Judex Juris* tidak menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";
3. Selain tidak menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, *Judex Juris* dalam putusannya telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek mengenai persamaan merek Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu

Hal. 65 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat, yang berdasarkan bukti-bukti tersebut seharusnya pendaftaran merek Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I harus dibatalkan;

4. Merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal;
5. Merek terdaftar GISI Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah diajukan dengan itikad tidak baik pada saat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;

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

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-70:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 7 Agustus 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 17 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya penggantian surat kuasa oleh pihak Penggugat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, sebaliknya terbukti bahwa penggantian surat kuasa dilakukan oleh Tergugat setelah Penggugat dapat membuktikan bahwa surat kuasa pertama ditanda tangani oleh pihak yang tidak memiliki kualitas, oleh karena itu pertimbangan *Judex Juris* bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mewakili prinsipal karena terdapat penggantian surat kuasa adalah pertimbangan yang tidak berdasar alasan sah;
- b. Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dapat diperiksa dalam putusan halaman 45 dan 46 telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat, karena itu pertimbangan *Judex Juris* bahwa tidak ada dasar pertimbangan mengenai kesamaan merek dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang keliru;
- c. Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sudah tepat dan benar maka dapat diambil sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka sudah selayaknya putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* dibatalkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **GS. YUASA CORPORATION** tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 30 Juli 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka para Termohon 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;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GS. YUASA CORPORATION** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 309 K/Pdt.Sus-HaKI/ 2013 tanggal 30 Juli 2013;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 Kelas 09

Hal. 67 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014



dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GISI Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI + Logo Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 Kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya, dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

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

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

K e t u a,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.



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

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 69 dari 61 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang kelas barang atau jasa yang dapat dimintakan pendaftaran merek;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK.

Pasal 1

Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

UMUM

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut.

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan secara terpisah.

Disamping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jasa diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TANGGAL 31 Maret 1993

DAFTAR KELAS BARANG ATAU JASA

Daftar kelas barang

Kelas 1. Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematric; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industri.

Kelas 2. Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.

Kelas 4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.

Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, ilmu keahewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkat; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi; barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih.

Kelas 7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.

Kelas 8. Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.

Kelas 9. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.

Kelas 10. Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

Kelas 11. Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12. Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.

Kelas 13. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.

Kelas 14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.

Kelas 15. Alat-alat musik

Kelas 16. Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.

Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19. Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.

Kelas 20. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, . bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Kelas 21. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan) ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan.

Kelas 23. Benang-benang untuk tekstil.

Kelas 24. Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Kelas 26. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

Kelas 27. Karpet-karpet, permadani, keset Wmbahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil) .

Kelas 28. Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi I bubuk pengembang roti/kue; garam, moster.; ..cuka I saus-saus (bumbu-bumbu) i rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, -krupuk, emping.

Kelas 31. Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.

Kelas 32. Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

Kelas 33. Minum-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34. Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.

Daftar kelas jasa

Kelas 35. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

Kelas 36. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.

Kelas 37. Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan.

Kelas 38. Telekomunikasi.

Kelas 39. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.

Kelas 40. Perawatan bahan-bahan.

Digital Repository Universitas Jember

Kelas 41. Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.

Kelas 42. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang kelas barang atau jasa yang dapat dimintakan pendaftaran merek;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK.

Pasal 1

Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

UMUM

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut.

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan secara terpisah.

Disamping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jasa diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TANGGAL 31 Maret 1993

DAFTAR KELAS BARANG ATAU JASA

Daftar kelas barang

Kelas 1. Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematris; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industri.

Kelas 2. Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.

Kelas 4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.

Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkat; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi; barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih.

Kelas 7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.

Kelas 8. Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.

Kelas 9. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.

Kelas 10. Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

Kelas 11. Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12. Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.

Kelas 13. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.

Kelas 14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.

Kelas 15. Alat-alat musik

Kelas 16. Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.

Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19. Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.

Kelas 20. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, . bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Kelas 21. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan) ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan.

Kelas 23. Benang-benang untuk tekstil.

Kelas 24. Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Kelas 26. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

Kelas 27. Karpet-karpet, permadani, keset Wmbahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil) .

Kelas 28. Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi I bubuk pengembang roti/kue; garam, moster.; ..cuka I saus-saus (bumbu-bumbu) i rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, -krupuk, emping.

Kelas 31. Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.

Kelas 32. Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

Kelas 33. Minum-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34. Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.

Daftar kelas jasa

Kelas 35. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

Kelas 36. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.

Kelas 37. Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan.

Kelas 38. Telekomunikasi.

Kelas 39. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.

Kelas 40. Perawatan bahan-bahan.

Digital Repository Universitas Jember

Kelas 41. Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.

Kelas 42. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.