

TESIS

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG PERKARA NOMOR 06 PK/N/HaKI/2006
TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK
ENERJOS



Oleh :

WELMANZAH, SH.

NIM : (2010-04-007)

Dosen : **Dr. Ansori Sinungan,SH.,LL,M**

MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

JAKARTA

2013

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN TESIS



Nama Mahasiswa : **WELMANZAH**

NIM : 2010-04-007

Program Studi : **MAGISTER ILMU HUKUM**

Telah dinyatakan lulus ujian Tesis pada tanggal 14 September 2013 dihadapan Pembimbing dan Penguji di bawah ini.

Pembimbing,

Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M.

Tim Penguji :

KETUA : **Ir. Alirahman, MSc., Ph.D**

ANGGOTA : 1. **Prof.Dr.Hendra Tanu Atmadja,SH,MIP,LL.M**.....

2. **Dr. Ansori Sinungan, SH., LL.M**

3. **Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M**

4. **Kresno Buntoro, SH., LL.M, Ph.D**

Jakarta, 14 September 2013

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S-2)**

Direktur,

Ir. Alirahman, MSc., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Esa Unggul maupun di Perguruan Tinggi lain. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis menjadi acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Universitas Esa Unggul.

Jakarta, 14 September 2013



[Handwritten signature]
Welmanzah, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: “ **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMA AGUNG PERKARA NOMOR 06 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS,**” dengan baik sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu tugas guna mencapai gelar Megister Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Indonusa Esa Unggul.

Selama penulisan hukum ini penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, budi baik dan uluran tangan dari berbagai pihak, baik dalam masa kuliah maupun dari tahap persiapan penulisan hukum ini sampai dengan selesai. pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Ir Arief Kusuma . MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul Jakarta
2. Ir. Alirahman, Msc., Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul Jakarta.
3. Prof. Dr. Hendra Tanu Admaja. SH., MIP., LL.M. selaku Ketua Program Magister Hukum Bisnis Internasional Universitas Esa Unggul Jakarta .
4. Dr. Ansori Sinungan. SH., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran telah membimbing dan berbagi ilmu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Prof. H.A.S. Natabaya. SH., LL.M selaku Dosen Penguji I dan Kresno Buntoro. SH., LL.M., Ph.D selaku Dosen Penguji II yang dengan kebijakannya telah menguji penulisan hukum ini.

6. Seluruh dosen, karyawan, staf sekretariat program Magister Hukum Universitas Indonusa esa Unggul yang membantu penulis dari awal sampai saat ini.
7. Ucapan terima kasih yang paling spesial penulis ucapkan kepada istri tercinta Budi Astuti dan ananda Galadri Badar Muhamad yang selalu setia dan sabar mendampingi dalam penulisan hukum ini .
8. Sahabat-sahabat penulis angkatan II Magister Hukum UIEU, terkhusus Sutrisno. S.H. dan Kelik Sugiarto.SH.,LL.M. Tetap semangat dan sukses selalu.

Akhir kata, penulis berharap ALLAH Subhannawataalla berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan hukum ini, Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Hak tas Kekayaan Intelektual bidang Merek pada khususnya.

Jakarta2013

Welmanzah

ABSTRAK

WELMANZAH. "studi kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 Tentang Sengketa Pembatalan Merek Enerjos".

Enerjos adalah merk produk [minuman energi](#) yang diproduksi oleh [PT Sayap Mas Utama](#), yang merupakan salah satu anak perusahaan Group Wings. Namun produk ini menghadapi masalah hukum, saat PT Bintang Toedjoe pemegang merek [Extra Joss](#) keberatan dengan menggunakan, mendaftarkan dan memasarkan produk minuman yang sejenis dengan menggunakan merek Enerjoss, hal ini karena dianggap merek Enerjoss mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Extra Jos yang telah terdaftar lebih awal di Dirjen HKI. Pada kasus sengketa merek Enerjoss dengan Extra Joss tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap keputusan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 tersebut. Penelitian merupakan tesis dengan judul: "*studi kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 Tentang Sengketa Pembatalan Merek Enerjos*". Penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 telah ditemukannya bukti baru (novum) yaitu bukti pendaftaran merek Extra Joss di beberapa Negara. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa merek Enerjos mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss. Putusan Majelis Hakim Pada perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 mengabulkan gugatan PT Bintang Toedjoe pemegang merek [Extra Joss](#). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan. yang nyata dalam putusannya, karenakan bukti-bukti baru (novum) yang diajukan sudah pernah diajukan dalam perkara yang sama di pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim hanya merinci unsur-unsur persamaan pada pokoknya satu-persatu bukan melihat secara keseluruhan dari unsur-unsur yang ada pada merek tersebut.

Kata Kunci : Merek, Peninjauan Kembali, Persamaan Pada Pokoknya

ABSTRACT

WELMANZAH. "A Case study on the Supreme Court Judgment in the Case No. 06 PK/N/HaKI/2006 on the Withdrawal of trade mark *Enerjos*".

Enerjos is a brand of energy drink produced by PT Sayap Mas Utama, a subsidiary company of Wings Group. This product has encountered a legal problem when PT Bintang Toedjoe, brand proprietor of Extra Joss objected the using, registration, and the selling of beverage product by the brand of *Enerjoss*, on the ground that *Enerjoss* brand has essential similarity with the brand Extra Joss, which has registered earlier at Directorate General of Intellectual Property Rights. In the case of Extra Joss v. *Enerjoss*, the writer's interest is conducting research on the verdict of Judicial Review 06 PK/N/HaKI/2006. Said research will be formed as a thesis by the title of ". "A Case study on the Supreme Court Judgment in the Case No. 06 PK/N/HaKI/2006 on the Withdrawal of trade mark *Enerjos*". This study is " a case study on the Supreme Court Judgment in the Case No. PK/N/HaKI/2006 on the Withdrawal of Trademark *Enerjos*" based on the judgment rendered by the Judge Panel of Judicial Review on the trademark used by PT. Sayap Mas Utama, namely *Enerjos*, which was withdrawn because there is substantial similarity between the trademark *Enerjos* and that of *Extra Joss* of PT. Bintang Toedjoeh. This study is a juridicial normative study, i.e., studying the literature that serves as secondary data, and the results of an analytical study using a qualitative method. In the case No. PK/N/HaKI/2006, a new evidence (*novum*) was found as defined in Article 66 to Article 77 of Law No. 14/1985 and Article 263 to Article 269 of Law No. 8/1981 on Criminal Procedure concerning the requirements for a Judicial Review. In their judgment, the Judge Panel of Judicial Review have made an obvious mistake and omission because the presented evidence had been presented in the same case at the trial court.

Keywords: Trademark, Judicial Review, Substantial Similarity.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Teoritis	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Definisi dan Jenis Merek.....	18
2.2 Syarat Pendaftaran Merek.....	24
2.3 Proses dan Prosedur Pendaftaran Merek.....	26
2.3.1 Cara Pendaftaran Merek.....	26

2.3.2	Pemeriksaan Administratif.....	27
2.3.3	Pemeriksaan Substantif.....	28
2.3.4	Pengumuman.....	30
2.3.5	Keberatan Dan Sanggahan.....	32
2.3.6	Pemeriksaan Kembali.....	32
2.3.7	Pemberian Sertifikat Merek.....	33
2.4	Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar.....	33
2.5	Penghapusan Merek Terdaftar.....	36
2.6	Pembatalan Merek Terdaftar.....	37
2.7	Gugatan	39
2.8	Upaya Hukum	42
2.9	Peninjauan Kembali	44
2.10	Keputusan Hakim.....	47
2.11	Pihak-pihak	48
BAB III	– METODE PENELITIAN.....	50
3.1	Metode Pendekatan.....	50
3.3	Spesifikasi Penelitian.....	52
3.4	Jenis Data.....	53
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	53
3.6	Metode Analisis Data.....	56
BAB IV	– HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	57

4.1.1 Kasus Posisi Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat Dengan Nomor Register Perkara No.05/Merek/2005.....	57
4.1.2 Alasan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Atau Dasar Gugatan (<i>fundamentum petendi</i>) Pada Pengadilan Niaga (<i>judex facti</i>)	58
4.1.3 Jawaban Tergugat I Pada Pwngadilan Niaga (<i>judex facti</i>)	63
4.1.4 Jawaban Tergugat II Pada Pwngadilan Niaga (<i>judex facti</i>).....	66
4.1.5 Pertimbangan Dan Putusan Majelis Hakim Pada Tingkat <i>Judex Facti</i>	69
4.1.6 Alasan Pemohonan Kasasi Dalam Mengajukan Permohonan Kasasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.028 K/N/HKI/2005..	77
4.1.7 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Dalam Putusan Mahkamah Agung No.028 K/N/HKI/2005.....	82
4.1.8 Alasan Peninjauan Kembali Dalam Mengajukan Peninjauan kembali Berdasarkan Putusan (PK) Nomor 06 PK/HaKI/2006.....	86
4.1.9 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Dalam Putusan No.06 PK/N/HaKI/2006.....	91
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	98

4.2.1 Putusan Hakim Terhadap Merek Terkenal.....	99
4.2.2 Putusan Hakim Terhadap Persamaan Pada Pokoknya.....	100
BAB V – PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	109
6.2 Putusan Nomor 06 PK/N/HaKI/2006.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat, disamping itu dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan disektor bidang perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yang semakin membaik.

Beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual manusia, mengingat kegiatan tersebut, merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang kerab berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi penting terutama untuk persaingan bisnis yang sehat¹.

“Merek”. sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, berbunyi: “*Merek adalah tanda yang berupa gambar,*

¹ Gloria Gita Putri Ginting, *perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia*, (jurnal Gloria Juris, vol. 6, No.2, mei-agustus 2006) hlm. 157

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Merek secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasarannya. bagi konsumen merek merupakan hal penting untuk dapat menemukan dan memilih produk tepat, sesuai yang diinginkan oleh mereka, dibidang industri merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan mensinergiskan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Begitu pentingnya sebuah merek sehingga banyak terjadi kasus perebutan ,pemalsuan merek diantara persaingan usaha tersebut yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan dan perindustrian. Walaupun telah diaiatur sedemikian rupa oleh undang-undang merek namun tetap saja banyak terjadi pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis yang lain karena dapat berdampak berkurangnya omzet perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat pengguna, akibat tidak samanya kualitas dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan².

Merek bisa mengidentifikasi asal usul barang dan jasa, untuk mempertahankan nama dagang tertentu bahkan dari satu merek bisa berkembang lagi menjadi beberapa

² Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.17

desain industri dan paten, sangatlah penting sosialisasi yang konsisten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar masyarakat kita sadar hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektualnya agar mampu melindungi kekayaan intelektual dari orang-orang yang beritikad tidak baik oleh karena itu merek sangat penting untuk di daftarkan.

Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut kemudian juga sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek³ tersebut serta mencegah orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama, sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah “*First to file*” atau bisa disebut juga “*First to register*” yang artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan maka dialah pemilik yang berhak menggunakan mereknya yang disebut juga “Hak Eksklusif” yakni hak 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 menggunakannya⁴.

³Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang khusus mengelola dan memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan bagi kekayaan intelektual. Saat ini beralamat di Jl. Daan Mogot KM. 24 Tangerang 15119

⁴ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), hlm. 12

Hak atas merek tidak mungkin ada tanpa melakukan pendaftaran di karenakan pendaftaran merek mutlak sifatnya untuk memperoleh hak atas merek, hal ini akan sangat menjadi kendala bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang berada di luar pulau Jawa karena memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit agar pendaftarannya dapat segera diterima di Direktorat Jendral HKI oleh sebab itu Direktorat Jendral HKI segera membuka kantor-kantor perwakilan di setiap propinsi agar pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang berada di luar pulau Jawa di dapat mendaftarkan mereknya.

Manfaat pendaftaran merek adalah sebagai komersialisasi merek melalui penjualan ataupun lisensi serta meningkatkan nilai atau jaminan kualitas dimata investor dan institusi keuangan, meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan persaingan sehat dalam dunia perdagangan dan membantu perlindungan dan penegakkan haknya, karena itulah bahwa merek bukanlah suatu hal yang dapat dilihat sebelah mata, pemerintah Indonesia sebetulnya telah menerapkan peraturan perundangan yang mengatur tentang merek, Berikut ini adalah metamorfosis perundang-undangan tentang merek yang pernah ada di negeri ini⁵:

1. Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merk Perniagaan yang di sahkan pada tanggal 11 Oktober 1961.
2. Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek yang di sahkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1993.

⁵ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm.20

3. Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek.
4. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai undang-undang terakhir yang disahkan sebagai penyelaras dari semua peraturan perundangan HKI sesuai dengan perjanjian TRIPs.

Di dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek memuat segala hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran merek itu sendiri mulai dari syarat dan tata cara permohonan, pengalihan hak atas merek terdaftar, lisensi, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, penyelesaian sengketa merek hingga ketentuan pidana.

Merek dapat didaftarkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4, *“Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”*

pasal 5, *“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

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

pasal 6

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

c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang..

Ketentuan pidana dan denda bagi para pelaku pemalsuan merek semuanya itu tercantum pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut diatas merupakan delik aduan selain UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek juga terdapat perlindungan bagi pemilik merek yang merasa dirugikan dengan masih digunakannya pasal ini dalam beberapa kasus sengketa merek yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata), yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Di dalam hukum perdata, pelanggaran hak tersebut dikenal dengan istilah perbuatan melanggar hukum (PMH) yang mengakibatkan si tergugat diharuskan mengganti kerugian yang diderita pemilik merek dalam kasus penyalahgunaan atau pelanggaran merek yang telah didaftarkannya. Jadi terdapat dua undang-undang yang bisa digunakan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan dengan cara menggugat baik dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tentu saja semua itu tergantung dari dasar

gugatannya, walaupun dalam bidang hukum kita mengenal asas “*Lex specialis derogat lex generalis*” yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum⁶.

Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan merek diajukan dalam bentuk gugatan, menurut pasal 68 ayat (1). Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, bahwa pembatalan merek terdaftar dilakukan dalam bentuk gugatan yang diajukan kepada pengadilan niaga dengan memenuhi syarat atau prosedur pengajuan gugatan yang terdapat didalam UU Merek, keputusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi, dan dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila terdapat bukti (*Novum*) baru.

Berdasarkan keterangan hal tersebut diatas, penulis menemukan contoh sebuah kasus yang berhubungan dengan gugatan pembatalan merek, yaitu kasus PT Bintang Toedjoeh melawan PT Sayap Mas Utama. Dalam kasus tersebut merek yang digunakan oleh PT Sayap Mas Utama adalah Enerjos yang mempunyai persamaan pokoknya dengan merek Extra Joss milik PT Bintang Toedjoeh, dalam kasus tersebut PT Bintang Toedjoeh sebagai penggugat, merasa keberatan kepada PT Sayap Mas Utama telah menggunakan merek Enerjos yang pada prinsipnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss, dalam proses di Pengadilan kasus tersebut dimenangkan oleh PT Bintang Toedjoeh berdasar keputusan Peninjauan Kembali

⁶ Insan Busi Maulana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Dan Problematika Penegakan Hukumnya, Kapita Slekta Hak Kekayaan Intlektual I*, Pusat studi hukum UII dan Yayasan Klinik HaKI, Yogyakarta, 2000, hlm. 114

(PK) Nomor 06 PK/N/HaKI/2006, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada keputusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 tersebut, akan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “ **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR 06 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah tepat landasan hukum yang digunakan pemohon untuk melakukan peninjauan kembali dalam perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006.
2. Apakah sudah tepat pertimbangan majelis hakim pada keputusan PK Nomor 06 PK/N/HaKI/2006, dalam kaitannya dengan kriteria persamaan pada pokoknya.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis tentang pendaftaran Merek khususnya pada kriteria persamaan pokoknya
2. Sejauh mana unsur persamaan pokoknya dapat digunakan untuk pembatalan merek.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali terhadap putusan No 06 PK/N/HaKI/2006, yang ditinjau kembali dari Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, serta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan merek, sehingga didapatkan jawaban yang rinci, jelas dan sistematis mengenai permasalahan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan terutama dalam pemahaman bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum merek.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum merek
- b. Sumber bacaan, referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

- c. Syarat untuk menyelesaikan jenjang S2 pada program studi Ilmu Hukum
Bisnis Internasional

1.6 Kerangka Teoritis

Untuk menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan fakta yang menunjukkan ketidak benarannya. sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu⁷.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk, meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khusus ilmu hukum maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami hak merek sebagai bagian dari lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara yuridis dan melihat sejauh mana Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek didalam penyelesaian suatu sengketa gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diperiksa pada Pengadilan Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penulisan ini asadalah asas Keadilan dan Kepastian Hukum yang mendasari dalam suatu penyelesaian hukum terhadap sengketa Merek, Kepastian hukum maksudnya yakni hukum dijalankan sesuai dengan das sollen.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.19

Radbruch menyatakan tentang kepastian hukum guna mewujudkan legal order sebagai “ *the existence of a legal order is more important than its justice and expediency, which constitute the second great task of the law, equality approped by all, is legal certainty, that is order or peace* (keberadaan tatanan hukum lebih penting dari keadilan serta kemanfaatan ,yang merupakan tugas besar kedua dari hukum, sementara yang pertama sama-sama diakui oleh seluruhnya adalah kepastian hukum yakni ketertiban atau ketentraman)”⁸

Selanjutnya radbruch menyatakan bahwa:

“*Legal certainty not not only requires the validity of legal rules laid down by power, it also mekes demands on their contents, it demands that the law be capable of being administered with certany, that it be practicable*”(kepastian hukum tidak hanya membutuhkan validitas peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan pasti sehingga dapat dilaksanakan)”⁹

Kepastian hukum memerlukan hukum positif yang ditetapkan melalui kekuasaan pemerintah dan aparatnya, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan isinya. Keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan ahir bagi pengadilan dalam memutus suatuperkara Hak Kekayaan Intlektual (HKI) khususnya disini Merek, Pengadilan merupakan intitusi terahir bagi para pihak untuk memecahklan masalah hukum yang mereka hadapi kecuali bagi para pihak yang menyerahkan konflik mereka kepada badan alternative penyelesaian sengketa.

⁸ Lihat Radbruch “*legal philosophy*” dalam Wilk, Kurt, *The Legal Philosopies of lask*, Radbruch and Dabin, Harvard University press, USA. 1950 dikutip dalam Endang Purwaningsih. *Perkembangan hukum Intllectual Property Right Kajian Hukum Terhadap Hakatas Kekayaan IntleKtual dan Kajian Komperatif Hukum Paten*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005,hal 206.

⁹ *Ibid*

Keadilan dan kepastian hukum menjadi *recht idée* dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa Merek, keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat dicapai melalui penentuan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan Radbruch menilai sebagai:

“by justice we would test whether a precept is cast in the form of law at all, whether it may at all be brought within the concept of laws; by expediency we would determine whether its content are right; and by legal certainty it affords we would judge whether to ascribe to it validity(dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk kedalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhan tercakup dalam concept of law dengan kelayakan kita dapat menentukan keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menggap keabsahannya”¹⁰

Dengan kata lain berdasarkan putusan pengadilan serta pendapat ataupun ajaran hukum, maka asas keadilan dan kepastian hukum harus mendasari setiap penyelesaian sengketa merek. Selanjutnya bila dilihat keberadaan merek sebagian dari bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bagian dari suatu system hukum dalam kerangka hukum Indonesia seperti yang ditegaskan Ranggalawe S. yang menyebutkan bahwa:

*“.. Hukum Haki merupaka salah satu bagian system hukum yang merupakan satu bagian nilai dalam masyarakat. Norma-norma perlindungan Haki dicoba dilihat dari berbagai sudut kepentingan diluar dari hukum HaKI itu sendiri, sehingga HaKI tidak bisa tidak merupakan system yang dipengaruhi masyarakat dan mempengaruhi masyarakat baik di tatanan masyarakt modern maupu masyarakat tradisional di Negara berkembang . dalam kancah Internasional system HaKI juga dapat dilihat suatu system hukum yang dijadikan piranti perlindungan kepentingan dua pihak yang sama berhadapan yaitu; Negara maju (*developed countries*) dan Negara berkembang (*develoving countries*)”¹¹*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 207

¹¹ Ranggalawe S Masalah Perlindungan HaKI Bagi Traditional Knowledge, <http://www.ikht.net/artikel.pertopik?subtema =Intlectual property diakses tanggal 10 september 2012>

Wujud perlindungan lainnya dari negara adalah Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beritikad baik (*good faith*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 2001 Pasal 4 yang berbunyi: “*Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*”.

Pada bagian Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa: “*Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.*

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

Hal senada juga tersurat dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa: “*Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

- e) bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- f) tidak memiliki daya pembeda;*
- g) telah menjadi milik umum; atau*

h) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Unsur-unsur tersebut di dalam Penjelasan UU No:15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan sebagai berikut :

“Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau kepentingan umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, 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 ini adalah tanda tengkorak diatas 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.”

Persamaan dari kedua Pasal tersebut ialah sama-sama menjelaskan bahwa Merek hanya dapat didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad baik khusus untuk rumusan Pasal 5 UU Merek 2001, memang tidak secara implisit disebutkan bahwa Merek tidak boleh didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk. Namun Pasal 5 Huruf a secara tegas menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pengertian bahwa suatu Merek bertentangan dengan ketertiban umum salah satunya adalah bila Merek tersebut didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk, pemahaman semacam ini tidak akan kita dapatkan hanya dengan membaca formulasi dari isi pasal, tetapi kita harus menggali makna-makna positif yang berada dibalik rumusan pasal tersebut.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta dengan fakta yang sedang di bahas, disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai azas hukum atau pendapat yang berhubungan

dengan azas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang di teliti'

Bab III.METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai, metode pendekatan, Hipotesa penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisa data

Bab IV : ANALISA KASUS

Didalam bab empat ini diuraikan tentang intisari dari putusan-putusan yang terkait dengan Putusan Kasus “Keputusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 antara PT. Bintang Toedjoeh terhadap PT. Sayap Mas Utama”

Bab V : PENUTUP

Bab lima ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya yang berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam tesis dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Dan Jenis Merek

Indonesia adalah salah satu negara yang turut serta menyetujui perjanjian multilateral dalam kerangka Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade- GATT*) di Marakest Maroko tahun 1994. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh putaran GATT dan merupakan hasil perundingan yang disebut dengan istilah *Uruguay Round* yang salah satunya memuat Persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*).

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI sebagai dasar, disamping persetujuan ini juga mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI sangat ketat. *Intellectual property right* sebagai terminologi hukum di Indonesia diterjemahkan menjadi beberapa istilah Hak kekayaan intelektual, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Hak Milik Intelektual, Hak Atas Kekayaan Intelektual¹².

¹² Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, Tesis: UNDIP, 2001, Hlm. 10

Akan tetapi pasca reformasi Perundang-undangan dibidang *Intellectual property right* tahun 2000, dalam literatur hukum Indonesia *Intellectual property right* lebih sering ditemukan dan diterjemahkan sebagai Hak kekayaan intelektual, meskipun masih ada juga akademis yang mempergunakan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) sebagai terjemahan dari istilah *Intellectual property right* yang dipadankan menjadi Hak kekayaan intelektual dalam bahasa Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 24/M/PAN/1/2000, dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan akronim “HaKI”. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya¹³.

TRIPs telah menggariskan bahwa bidang HKI meliputi: Hak Cipta (*copyright*) Merek Dagang (*trademarks*) Paten (*patent*) Desain produk industri (*industrial designs*) Indikasi geografi (*geographical indication*) Desain tata letak (*topography*) sikuit terpadu atau *layout* desain (*topography of integrated circuits*) dan Perlindungan informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*). HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

¹³ *Ibid*

melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Salah satu diantaranya adalah Merek.¹⁴

Merek sebagai salah satu hak intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal, merek dengan *brand image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Tanpa adanya merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas dari suatu produk. Itulah sebabnya merek merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan¹⁵.

Demikian pentingnya peran merek untuk itu dilekatkan suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif maksudnya bahwa hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (*first to file*)¹⁶.

¹⁴ <http://www.dncpatent.com/merek.htm> (Diakses pada hari Kamis 10 mei 2012, pukul 12.45 WIB)

¹⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), Hal.23.

¹⁶ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro

Hal ini terbukti bahwa untuk melindungi merek dagangnya, maka para pemilik merek harus melakukan pendaftaran pada kantor merek yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas Merek tersebut, diperolehnya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar, fungsi lain dari pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan pemakai pertama dari suatu merek sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, hal ini belum terjamin kelangsungan hak-hak seseorang atas merek yang bersangkutan, pendaftaran itu dapat saja menunjukkan bahwa ialah yang terbukti terlebih dahulu menggunakan merek itu, sistem pendaftaran semacam ini dikenal dengan sistem pasifdeklaratif- negatif.

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh Negara di dalamnya memuat substansi yang essensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman, ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek.

Merek adalah tanda 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, contoh konkritnya dapat berupa lukisan, foto orang atau benda apa saja dan logo/symbol, merek merupakan salah satu kunci pertimbangan dalam keputusan bisnis dimana jika terdapat dua produk yang sama kualitas dan fungsinya maka pilihan konsumen pasti jatuh kepada merek mana yang lebih dikenal.

Merek sebagai modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi, perlindungan produk bukan hanya terbatas pada merek melainkan juga dapat di daftarkan pada desain industri, paten dan hak ciptanya, semakin terkenal suatu merek semakin tinggi prestise sebuah merek, merek merupakan asset bisnis dan usaha dimana pemegang hak eksklusifnya dapat mengeksploitasi mereknya sendiri misalnya memberi lisensi kepada pihak lain atau menjual merek tersebut, merek sangat erat dengan bisnis image, goodwill dan reputasi bagi produsen, merek adalah jaminan nilai hasil produksinya khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal lain yang menjadi keunggulan produknya, sementara bagi pedagang merek merupakan label untuk memudahkan promosi terhadap barang dagangannya dalam meluaskan pasarannya, bagi konsumen merek bagian dari penanda barang atau produk yang ia maksud untuk dibeli bagi bidang industri, merek berfungsi untuk meningkatkan dan mensinergiskan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak¹⁷.

Berikut ini adalah istilah-istilah dalam merek yang sering digunakan:

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

¹⁷ Sri Hernowo SH, MH, *Merek Sebagai Asset Usaha*, Makalah ini disampaikan pada Kursus

2. **Merek Dagang** adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. **Merek Jasa** adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. **Merek Kolektif** adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
6. **Merek Terkenal** adalah merek yang memiliki reputasi tinggi dan terkenal karena kualitas dan keunikannya dimana merek itu memiliki daya tarik konsumen sehingga barang apapun jika menggunakan nama itu akan langsung akrab di telinga konsumen dan memiliki daya jual yang sangat baik karena sentuhan keakrabannya (*familiar attachment*) dan mitos (*mythical context*).

Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk menggunakannya, hak itu didapatkan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, dahulu Indonesia menganut Sistem Deklaratif yaitu hak yang tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama kali walaupun tidak di daftarkan (Pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan), namun kini Indonesia menganut Sistem Konstitutif yaitu hak yang tercipta atau diperoleh karena pendaftaran (Pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek)¹⁸.

2.2 Syarat Pendaftaran Merek

Masyarakat dapat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya langsung atau bisa dengan menggunakan kuasa konsultan HKI kepada Ditjen HKI atau melalui Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM, namun yang harus diingat mengenai persyaratan untuk memperoleh perlindungan merek berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah bahwa merek tidak dapat di daftar apabila¹⁹:

1. Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik; Pasal 4.
2. Bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; Pasal 5 huruf (a).
1. Tidak memiliki daya pembeda; Pasal 5 huruf (b).

¹⁸ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 87

¹⁹ Sri Hernowo SH, MH, *Op cit.* hlm 27

2. Telah menjadi milik umum; Pasal 5 huruf (c).
3. Merupakan keterangan atau ada kaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.

Merek ditolak apabila memiliki hal-hal sebagai berikut seperti yang tercantum dalam

Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu; Pasal 6 ayat (1) huruf a.
2. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terkenal; Pasal 6 ayat (1) huruf b.
3. Memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal; Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Karena hak atas kepemilikan merek adalah eksklusif dimana pemilik atas mereknya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak menggunakan mereknya sendiri.
2. Hak mengalihkan kepada pihak lain.
3. Hak memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut.
4. Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum atas mereknya.
5. Hak untuk menuntut dan atau menggugat baik secara perdata maupun pidana pada pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa ijin.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan orang lain atas merek

Cara mengajukan pendaftaran jika yang mendaftar adalah badan hukum²⁰:

1. Mengisi formulir rangkap 4 (empat) dalam Bahasa Indonesia dan diketik rapi.
2. Turut melampirkan: photocopy KTP direksi, surat kuasa (jika menggunakan kuasa), surat pernyataan bahwa merek tidak meniru, etiket merek (dua puluh empat) lembar dengan ukuran Min. 2 x 2 cm dan Max. 9 x 9 cm.
3. Photocopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaries tidak perlu disahkan/legalisir notaris jika sudah berupa Tambahan Berita Negara/ TBN RI.
4. Photocopy NPWP perusahaan.

2.3 Proses Dan Prosedur Pendaftaran Merek

2.3.1 Cara Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek ada dua macam yang dapat ditempuh yaitu²¹:

1. **Biasa atau umum.** Permohonan pendaftaran dengan cara biasa dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah di daftarkan sama sekali dengan syarat seperti yang telah di uraikan diatas bagi pendaftaran merek lokal bagi perorangan maupun badan usaha.

²⁰ Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar sesuai dengan Pasal 1 ayat (8), Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

²¹ Etiket merek adalah nama atau tulisan merek itu sendiri dan atau berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (d), Undang undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

2. **Hak prioritas.** Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang akan didaftarkan di Indonesia sudah pernah di daftarkan di negara lain.

Syarat-syaratnya sama seperti pendaftaran biasa namun ada ketentuan waktu sesuai Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2001 bahwa pendaftaran dengan hak prioritas harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (*filling date*) pertama kali di Negara asing tersebut dan negara tersebut harus merupakan anggota *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* atau anggota *Establishing The World Trade Organization*.

2.3.2 Pemeriksaan Administratif

Dengan diterimanya permohonan pendaftaran merek, Ditjen HKI selaku instansi pelaksana pendaftaran merek mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan secara administratif, yang berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek diatas. bila permohonan telah lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, maka prosesnya dapat dilanjutkan Namun jika dalam waktu terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan dan pemohon tidak juga melengkapi persyaratannya maka permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon dan hal tersebut akan diberitahukan melalui surat oleh Ditjen HKI dengan demikian proses tidak dilanjutkan ke jenjang berikutnya yakni pemeriksaan substantif. Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek disebut *Filling date*. *Filling date* diberikan apabila

persyaratan pendaftaran telah dianggap lengkap oleh Ditjen HKI. Tanggal penerimaan itu dilakukan pencatatan oleh Ditjen HKI dan penetapan filling date diberitahukan kepada pemohon pendaftaran merek, urgensi dari ditetapkannya tanggal penerimaan permohonan tersebut adalah dalam hubungannya dengan proses selanjutnya²².

2.3.3 Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif merupakan kelanjutan pemeriksaan setelah selesai tahap pemeriksaan administratif. dalam pemeriksaan substantif yang diperiksa adalah dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek²³.

Di tahap inilah merek di ukur berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 mengenai merek yang tidak dapat di daftar, apakah:

1. Pemilik merek beritikad tidak baik
2. Merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan asusila
3. Merek tidak memiliki daya pembeda
4. Merek telah menjadi milik umum

²² Sentosa Sembiring . *prosedur dan tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intlektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, Yrama Widiya, Bandung, 2002, hal 31

²³ Ibid

5. Merek merupakan keterangan dengan barang yang di mohonkan pendaftarannya.

Dan ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang ditolak untuk di daftar karena alasan-alasan berikut:

- a) Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah di daftar lebih dulu atau merek yang sudah terkenal untuk barang/jasa sejenis
- b) Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis merek lain yang sudah didaftar atau merek yang sudah terkenal
- c) Merek menyerupai nama, foto atau badan hukum yang sudah terkenal milik pihak lain
- d) Merek merupakan nama, singkatan, simbol, lambang, bendera, emblem, cap atau stempel resmi suatu lembaga negara milik nasional maupun internasional.

Definisi Indikasi geografis (ID) berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 15

Tahun 2001 Tentang Merek:

“Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.....”.

Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Ditjen HKI diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk mulai melakukan pemeriksaan tersebut diatas yang harus dapat di selesaikan dalam tempo 9 (sembilan) bulan. Setelah melewati masa pemeriksaan substantif berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, selanjutnya akan memperoleh hasil sebagai berikut²⁴:

Merek dapat di daftar.

- a) Merek tidak dapat di daftar.
- b) Merek di tolak untuk di daftar.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tidak dapat didaftar atau ditolak untuk didaftar maka akan ada pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya, dan pemohon diberi waktu untuk melakukan upaya hukum berupa mengirimkan surat sanggahan atau keberatan kepada Ditjen HKI dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon menerima surat pemberitahuan diatas. Sebaliknya, jika sebuah merek dianggap dapat didaftar maka merek tersebut akan segera berlanjut ke tahap pengumuman atau disebut juga publikasi.

2.3.4 Pengumuman

Untuk merek yang dinyatakan dapat untuk didaftar maka merek akan diumumkan dalam BRM (Berita Resmi Merek) selama 3 (tiga) bulan pengumuman, cara

²⁴ *Ibid*, hlm. 40

mengumumkannya terdapat pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagai berikut²⁵:

1. Menempatkan pengumuman dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI.
2. Menempatkan pengumuman pada sarana khusus antara lain papan pengumuman atau sarana lainnya yang memungkinkan agar dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat.

Pengumuman tersebut harus dicantumkan pula hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yakni²⁶:

1. Nama dan alamat lengkap pemohon termasuk kuasanya (bila menggunakan kuasa).
2. Kelas dan jenis barang.
3. Tanggal penerimaan (filling date).
4. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran pertama kali jika pemohon menggunakan hak prioritas.
5. Contoh merek, termasuk keterangan mereknya.

²⁵ <http://www.dgip.go.id:8080/article/archive/8/> (Diakses pada Hari Senin 14 Desember 2009, Pukul 12.35 WIB)

²⁶ *Op cit*, hlm. 35

2.3.5 Keberatan Dan Sanggahan

Sebagai reaksi atas merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek, pihak lain yang mereknya sudah didaftar lebih dahulu dan merasa keberatan dengan adanya merek baru yang dapat didaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis dalam waktu tiga bulan selama masa pengumuman tersebut kepada Ditjen HKI dan dalam pengajuan keberatan tersebut dikenakan biaya. Kemudian salinan copy dari surat keberatan akan dikirimkan kepada pemohon merek yang dapat didaftar tersebut agar diketahui bahwa ada pihak lain yang merasa keberatan akan pendaftaran mereknya, pemohon merek yang baru dapat mengajukan sanggahan atau alasan-alasannya kepada Ditjen HKI, berhubung merupakan hak maka pihak pemohon dapat untuk tidak mengajukan sanggahan yang berarti yang bersangkutan menyerahkan kebijaksanaan agar Ditjen HKI yang mengambil keputusan tersebut²⁷.

2.3.6 Pemeriksaan Kembali

Dengan adanya keberatan dan sanggahan seperti diatas tadi Ditjen HKI wajib menyelesaikan dan memprosesnya dengan cara melakukan pemeriksaan kembali dengan mempertimbangkan keberatan dan sanggahan yang telah diterimanya tersebut, pemeriksaan kembali dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman.

²⁷ *Ibid*, hlm.35

Apapun hasilnya, kepada kedua pihak akan diberitahukan secara tertulis dan bagi pihak pemohon yang mereknya ditolak atau tidak dapat di daftar dapat mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Sebaliknya jika keberatan tidak dapat diterima, maka dengan persetujuan Ditjen HKI permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk di daftar di dalam Daftar Umum Merek.

2.3.7 Pemberian Sertifikat Merek

Penerbitan sertifikat merek dilakukan dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya pengumuman dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Apabila selama pengumuman terdapat keberatan namun ditolak oleh Ditjen HKI, penerbitan sertifikat merek dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal permohonan pendaftaran merek disetujui untuk di daftar dalam Daftar Umum Merek, dengan menerima sertifikat merek menunjukkan bahwa pemilik merek menerima hak eksklusif dari negara untuk menggunakan mereknya tersebut atau memberi ijin pada pihak lain untuk menggunakannya²⁸.

2.4 Hak Dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar

Pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dalam semua kegiatannya yang berkaitan langsung dengan merek yang sudah didaftarkannya. Pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya selama 10 (sepuluh)

²⁸ *Ibid.* hal. 37

tahun dihitung sejak ditetapkannya *filling date* sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ia juga berhak untuk memperpanjang perlindungan tersebut jika masanya sudah habis untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan, permohonan perpanjangan merek dapat dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum masa perlindungan berakhir.²⁹

Pemilik merek berhak untuk memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya yang disebut Lisensi Merek. Ini adalah hak eksklusif pemilik merek karena dalam pemberian ijin tersebut maka pihak yang diberikan ijin harus membayarkan royalti kepadanya.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (13) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

“Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu”.

Perjanjian lisensi merek tidak boleh melebihi batas waktu perlindungannya sendiri karena akan merugikan penerima lisensi, sebaiknya perjanjian tersebut disahkan oleh notaris dan dicatatkan ke Ditjen HKI dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Undang-undang menganggap hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movable goods*). Dengan

²⁹ *Ibid.* hal, 41.

demikian maka hak atas merek juga merupakan barang bergerak yang tidak berwujud.³⁰

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur secara limitatif beralihnya hak atas merek dapat terjadi karena hal-hal berikut:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian;
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab-sebab lain misalnya karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek.

Pemilik merek terdaftar berhak untuk menuntut dan atau menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa seijinnya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan dapat berupa tuntutan untuk ganti rugi dan atau penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diatas diajukan langsung ke Pengadilan Niaga dan merupakan delik aduan, pemilik merek berhak untuk meminta penetapan sementara Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara sesuai dengan Pasal 85 UU No. 15

³⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm. 183

Tahun 2001 Tentang Merek untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas mereknya dan menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek berkewajiban untuk menggunakan mereknya secara terus menerus sejak pertama kali di daftarkan, karena jika tidak maka merek dapat dikenakan penghapusan, apabila pemilik merek pasif tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah didaftar maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu³¹:

1. Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan mereknya.
2. Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

2.5 Penghapusan Merek Terdaftar

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang merek, merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat hal yaitu³²:

1. Atas Prakarsa Ditjen HKI; Pasal 61 ayat (2).
 - a. Merek terdaftar tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian

³¹ *Op.cit*, hal 53

³² <http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php/id/component/content/article/34-hki/53>
penghapusan-dan-pembatalan-merek-terdaftar- (Diakses pada hari Selasa 15 Mei 2012, Pukul 13.10 WIB)

terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- b. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan; Pasal 61 ayat (1).
 3. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan/pembatalan;
 - a. Merek yang telah didaftarkan juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.
 - b. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dan gugatan tersebut dapat diajukan apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
 4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya. Dalam hal ini, pemilik merek sudah tidak memperpanjang lagi pendaftaran mereknya maka dengan demikian, merek sudah tidak mendapatkan perlindungan lagi.

2.6 Pembatalan Merek Terdaftar

Pembatalan pastilah ditujukan bagi merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI. Adapun yang menjadi masalah adalah bahwa kedua merek yang bersengketa samasama telah

terdaftar dan memiliki perlindungan hukum. Dengan demikian, hal itu harus sama - sama dibuktikan di muka persidangan siapa sebenarnya pemilik merek yang sah dan siapa pemilik merek yang beritikad tidak baik. Sebuah gugatan pembatalan apabila diajukan melebihi batas waktunya, maka gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili materi perkaranya. Walaupun perkaranya akan tetap dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan akan tetapi pada akhirnya gugatan akan diputus hakim dengan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvangkelijke verklaard*³³).

Batas waktu yang dimaksud diatur dalam Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

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

Ketentuan pada ayat (1) sepertinya sudah jelas sekali dan tidak sulit untuk dapat diikuti dengan baik, namun untuk mengetahui batas waktu yang sesungguhnya harus melihat secara teliti pada ayat (2) untuk dapat membedakan mana gugatan yang terkena batas waktu dan mana gugatan yang bebas dari batas waktu.

³³ Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm. 113

Namun jika ditelaah lebih lanjut pada keterangan Pasal 69 ayat (2) bahwa ketertiban umum dikaitkan dengan adanya itikad baik bagi pendaftar atau pemilik merek beritikad buruk dapat disebut juga melanggar ketertiban umum dengan demikian pasal tersebut dapat juga berarti bagi yang beritikad tidak baik maka sampai kapanpun gugatan baginya dapat dilakukan atas didasarkan pada Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris tahun 1967 bahwa gugatan terhadap pemilik merek yang beritikad tidak baik tidak mengenal batas waktu³⁴.

2.7 Gugatan

Gugatan dilakukan oleh para pihak yang dilanggar hak dan kepentingannya oleh pihak lain, untuk mengajukan gugatan tersebut haruslah orang yang bersangkutan yang memiliki hak dan kepentingan, tetapi hal tersebut tak menutup kemungkinan adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dilakukan atas dasar kepentingan saja tanpa adanya hak.

Sesuai dengan rumusan diatas, dalam pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Merek gugatan selalu dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kepentingan, juga dapat dilakukan oleh pihak yang hanya mempunyai kepentingan saja seperti yang ditentukan dalam pasal tersebut sebagai pemilik merek tak terdaftar³⁵.

³⁴ *Ibid.* hlm 113

³⁵ *Ibid* hlm. 115

Dalam ulasannya pada lokakarya Perlindungan dan Penegakan Hukum HKI menurut Undang-Undang HKI Baru yang diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency, 12 – 13 November 2001, J. Djohansjah, S.H (2002 : 9-11) memaparkan tentang macam-macam gugatan yang terdapat dalam UU Merek yaitu:

- a. Gugatan atas putusan penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding Merek. Pasal 31 ayat (3).
- b. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar oleh Direktur Jendral. Pasal 37 ayat (4).
- c. Keberatan atas penolakan pendaftaran indikasi-geografis oleh Direktorat Jendral. Pasal 56 ayat (6).
- d. Gugatan atas pemakaian indikasi-geografis yang tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis. Pasal 57 ayat (1).
- e. Berlakunya secara mutatis mutandis ketentuan dalam pasal 57 dan pasal 58 terhadap pemegang hak atas indikasi asal. Pasal 60.
- f. Keberatan atas keputusan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana yang di maksud pada ayat 2. Pasal 61 ayat (5).
- g. Gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga berdasarkan alasan yang di maksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 63.

- h. Gugatan penghapusan pendaftaran merek kolektif oleh pihak ketiga berdasarkan alasan yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d. Pasal 67.
- i. Gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh pihak ketiga berdasarkan alasan yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d. Pasal 68 ayat (1).
- j. Gugatan terhadap tergugat atau oleh penggugat yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara republik Indonesia, diajukan kepada pengadilan niaga dijakarta. Pasal 68 ayat (4).
- k. Permohonan pembatalan merek kolektif dengan alasan penggunaannya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1).
- l. Gugatan ganti rugi, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan pada barang atau jasa yang sejenis. Pasal 76 ayat (1).
- m. Penetapan sementara. Pasal 85-pasal 88.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud gugatan didalam penelitian ini adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek dagang terdaftar Enerjos oleh PT. Bintang Toedjoe pemilik dari merek dagang terdaftar Extra Joss.

2.8 Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan Hakim, upaya tersebut dilakukan sebagai alat untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan tersebut.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa seperti pada banding, dan kasasi, pada umumnya perlawanan ini berisikan penangguhan pelaksanaan putusan, kecuali atas putusan yang disandarkan pada Pasal 180 HIR. Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan dari pihak ketiga dan dalam peninjauan kembali (*request civil*), adapun pada upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi³⁶.

Di dalam UU Merek upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap usaha pembatalan pendaftaran merek yang telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama adalah upaya hukum kasasi, UU Merek tidak mengenal upaya hukum banding.

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir (dalam hal ini putusan

³⁶ Rasaid, M, Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 61

Pengadilan Niaga Khususnya mengenai merek), melainkan terbatas pada peninjauan mengenai hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa atau pembuktiannya

Isi putusan kasasi dapat berupa :

- a. permohonan kasasi tidak dapat diterima;
- b. permohonan kasasi ditolak;
- c. permohonan kasasi dikabulkan.

Alasan permohonan kasasi tidak dapat diterima adalah apabila jangka waktu yang diperkenankan untuk mengajukan kasasi telah lewat, memori kasasi terlambat atau tidak dimasukkan atau permohonan kasasi belum atau tidak memakai haknya yang lain seperti *verzet* pada putusan *verstek*, dan banding.

Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi terhadap putusan *Judex Facti* semata-mata hanya mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang hakim kasasi, atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan hukum sedangkan *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan hukumnya dan jika alasan hukum yang disampaikan tidak ada sangkut pautnya dengan hukum yang menguasai pokok perkara. Apabila permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim kasasi Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi tersebut baru dapat diterima. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu guna membenarkan hukumnya, atau menerapkan hukum yang benar pada perkara yang dimohonkan³⁷.

³⁷ *Ibid*, hlm. 61

2.9 Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku³⁸.

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 66 s/d 77 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, sedangkan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 s/d 269 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Baik permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

³⁸ Makalah .Rakernas.2011, Mahkamah agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia

bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang- Undang. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan / atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya .

Permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali tersebut, dipertegas dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini. Putusan Pengadilan yang dimaksud tersebut dapat berupa putusan Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun putusan kasasi. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) yang menentukan permohonan peninjauan kembali tidak

menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan serta Pasal 68 ayat (1) yang menentukan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Pada dasarnya Pemohon peninjauan kembali dapat mencabut permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Agung, asalkan permohonan tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Meskipun Pasal 66 ayat (2) tersebut tidak menangguhkan eksekusi akan tetapi dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali secara kasuistis dan eksepsional dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi, misalnya alasan yang dikemukakan benar-benar didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna sehingga dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut besar kemungkinan akan dikabulkan. Dalam perkara perdata hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi antara lain apabila alasan peninjauan kembali yang diajukan tersebut :

- benar- benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009

- alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
- dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali tersebut kemungkinan akan mengabulkannya.

Kriteria inilah yang seharusnya dipegang sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu permohonan peninjauan kembali memang cukup mendasar atau tidak. Dengan berpegang pada kriteria tersebut, diharapkan sudah dapat memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak untuk menunda suatu eksekusi atas alasan peninjauan kembali.

2.10 Keputusan Hakim

Dalam peradilan perdata peran hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara, hakim berwenang memberikan petunjuk dan mempunyai peran aktif memimpin acara dari awal hingga akhir pemeriksaan perkara. Dan lebih dari itu hakim mempunyai wewenang untuk mencatat apa yang dikemukakan dalam persidangan oleh penuntut keadilan apabila ternyata yang bersangkutan tidak dapat menulis (Pasal 120 HIR dan 144 R.Bg).

Dalam putusannya, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat serta semua alasan yang dikemukakan kedua belah pihak. Hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk setiap bagian tuntutan penggugat tetapi dilarang

memberikan putusan lebih dari yang dituntut atau memberikan putusan pada hal yang tidak dituntut.

Selain hal tersebut diatas hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam setiap putusannya dengan kata lain putusan hakim tidak boleh tanpa disertai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), kewajiban memberikan pertimbangan (*motivering*) hukum yang cukup pada suatu putusan pengadilan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 25 ayat (1) yang menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2.11 Pihak-Pihak

Dalam sengketa perdata sekurangnya terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat, penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar, sedangkan tergugat adalah orang yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang³⁹.

Dalam perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek terdaftar Enerjos oleh PT.

Bintang Toedjoe terdapat tiga pihak, yaitu:

a. PT. Bintang Toedjoe sebagai penggugat;

³⁹ Rasid,M,Nur *Op.cit*, hlm 75

b. PT. Sayap Mas sebagai tergugat I;

c. Pemerintah RI cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai tergugat II.

PT. Bintang Toedjoe adalah anak perusahaan PT Dankos Laboratories Tbk (DNKS), PT Bintang Toedjoe, pemilik minuman suplemen dengan merk dagang Extra Joss menggugat PT Sayap Mas Utama anak perusahaan dari PT. Wings Tbk. Atas penggunaan merk dagang Enerjos untuk merek minuman suplemen produksi mereka.

Pemerintah RI cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dalam perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek terdaftar Enerjos oleh PT. Bintang Toedjoe duduk sebagai Tergugat II adalah pihak yang berwenang dalam menetapkan biaya, mencatat pendaftaran, penghapusan, dan pembatalan suatu merek. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Merek apabila ada gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam pencatatan pendaftaran, penghapusan, dan pembatalan suatu merek terdaftar maka Pemerintah RI cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek harus tunduk pada keputusan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁴⁰.

Dalam penelitian hukum yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai system nilai dan hukum sebagai norma social. Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum bukan mencari jawaban Atas efektifitas suatu ketentuan, pengaruh factor-faktor non-hukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro (selanjutnya disebut Ronny Hanitijo Soemitro I), 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga Yang disempurnakan, hal. 9.

hukum yang diajukan, hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.⁴¹

Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal.

Pendekatan terhadap hukum dengan mempergunakan metode empiris, mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi social yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola sering disebut sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis, memperhatikan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian studi ini dapat dinyatakan bahwa metode pendekatan yang dipilih untuk diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif atau *normologi legal approach*, karena dalam penelitian ini data yang akan dipakai dan diteliti terutama adalah data sekunder atau data yang berasal dari bahan pustaka. Selain itu metode penelitian normatif dipakai karena pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah bahan pustaka khususnya yang menyangkut aturan-aturan dalam pelaksanaan pendaftaran merek menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selain pendekatan secara yuridis

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, Cetakan Kedua hal, 89

normatif, penelitian ini juga dilakukan dengan memakai studi komparatif (perbandingan) untuk pendalaman, yaitu dengan melakukan studi terhadap kasus-kasus merek yang pernah terjadi di Indonesia, metode komparatif merupakan bagian yang sangat penting dan bermanfaat untuk dapat lebih mengerti dan memahami pokok bahasan didalam penelitian hukum ini.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus hukum (legal case study) yaitu penerapan hukum normative yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada penjelasan atau gambaran peristiwa hukum tertentu yang penyelesaiannya melalui putusan peninjauan kembali nomor 06 PK?N?HaKI/2006 dalam bentukoran penelitian berdasarkan peraturan peerundanganyang berlaku.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penerapan itikad baik sebagai alasan penolakan dan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali). Bersifat *analitis* Karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai penerapan itikad baik sebagai alasan penolakan dan pembatalan merek. Analisis mengandung makna pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memaknai penerapan itikad baik sebagai lasan penolakan dan pembatalan merek menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (di tingkat peninjauan kembali).

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah berupa data kepustakaan (data sekunder) baik sebagai bahan/sumber data primer dan bahan/sumber data sekunder. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide⁴².

Bahan/sumber primer yang paling utama digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan sedangkan bahan/sumber sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan/sumber sekunder yang akan diteliti meliputi dokumen atau risalah Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang (RUU), sumber hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah berusaha mencari data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena ketidaktepatan sumber data mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan interpretasi dan

⁴² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV, Jakarta, hlm. 29.

kesimpulan. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang dikumpulkan hanyalah data skunder. Untuk memperoleh data yang obyektif, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang dilakukan dengan cara membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:

- 1). Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
 - b) Keputusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 antara PT Nintang Tujuh Terhadap PT Sayap Mas Utama.
 - c) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal.

- d) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.HC.020.1 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.
 - e) Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967 dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967.
 - f) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
 - g) Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
- 2). Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi:
- a) Buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek.
 - b) Hasil penelitian.
- 3). Bahan-bahan hukum tertier, meliputi:
- a) Kamus hukum.
 - b) Kamus bahasa Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Kasus Posisi Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Register Perkara No.05/Merek/2005

Dalam putusan *judex facti* tersebut, selaku pihak berperkara sesuai dengan surat gugatan tertanggal 15 februari 2005 yang didaftarkan kepanitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara No.05/Merek/2005 ialah :

a. PT Bintang Toedjoe sebagai Penggugat;

Berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani nomor 2 Jakarta, dalam hal ini memilih berkedudukan hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher beralamat di Wisma GKBI, Jalan Jend. Sudirman nomor 28, Jakarta Pusat. Melalui kuasanya Justisiari P. Kusumah S.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2004. Menggugat

b. PT Sayap Mas sebagai Tergugat I;

Berkedudukan di Kampung baru Cakung Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TB. U. Mulyaharja S.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 februari 2005. Dan

- c. Pemerintah RI cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat II.

Berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Kota Tangerang Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili kuasanya Jujun Zaenuri S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2005.

4.1.2 Alasan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Atau Dasar Gugatan (*fundamentum petendi*) Pada Pengadilan Niaga (*judex facti*)

Dari hasil keputusan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan 05/Merek/2005 diketahui bahwa sebagai pemegang hak merek dagang yang sudah terdaftar lebih dulu di Ditjen HKI, PT Bintang Toedjoe pemilik merek Extra Joss mengajukan gugatan pembatalan merek Enerjos milik PT Sayap Mas Utama ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek tersebut dianggap dilakukan dengan beritikad tidak baik yaitu membonceng keterkenalan merek Extra Joss.

Menurut gugatan yang diajukan Kantor Hukum Soemadipradja & Taher selaku kuasa hukum PT Bintang Toedjoe (Penggugat), kata Joss yang dipakai pada Extra Joss merupakan unsur paling esensial dan bagian yang tidak terpisahkan didalam pemakaian merek dagang tersebut.

Pada gugatan disebutkan minuman energi dengan etiket merek Enerjos produksi PT Sayap Mas Utama (Tergugat) secara terang-terangan mendompleng merek Extra Joss

yang sudah dikenal masyarakat dan telah terdaftar sejak lama di Ditjen HKI. PT Bintang Toedjoe sebagai pendaftar pertama atas produk kelas 5 itu (minuman kesehatan), merasa keberatan adanya pendaftaran merek Enerjos, karena pada dasarnya memiliki persamaan dengan Extra Joss yang lebih dulu diproduksi dan sudah diketahui masyarakat dalam dan luar negeri.

Penggugat menjelaskan. Merek Extra Joss (tulisan-logo) selain terdaftar di Ditjen HKI 25 Nopember 1998 (tulisan Joss didaftar pada 15 Agustus 1997), juga didaftarkan di 15 negara. Selain kelas 5, Penggugat mendaftarkan merek Extra Joss dan kata Joss untuk berbagai kelas lainnya (ada 16 kelas terdaftar). Dengan begitu PT Bintang Toedjoe adalah satu-satunya pemilik sah atas merek Extra Joss yang sudah terkenal luas di Indonesia serta berbagai Negara di dunia.

Penggugat merasa sebagai pihak yang pertama kali menggunakan kata Joss dengan konotasi dan asosiasi energy atau stamina telah melakukan upaya yang gencar melalui media promosi, iklan dan pemasaran agar merek itu menjadi dikenal luas masyarakat sebagai milik Penggugat. Usaha tersebut membuahkan hasil. Sebagai produsen Extra Joss, Penggugat memperoleh berbagai penghargaan dari pihak ketiga di antaranya adalah *The best in Achieving Total Customer Satisfaction, Superbrand* dan *The Most Potential in Non-liquid Energy Drink Category*.

Dalam gugatan dijelaskan bahwa Penggugat keberatan atas adanya pendaftaran merek Enerjos, sebab pada prinsipnya menurut mereka ada persamaan dengan merek Extra

Joss yang telah terdaftar lebih awal di Dirjen HKI. Selain itu, Penggugat merasa cukup beralasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan dasar ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.15/2001 tentang Merek dan yurisprudensi Mahkamah Agung No.279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992. Baik UU Merek maupun yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa persamaan atau kemiripan atas merek dagang, khususnya yang menonjol antara merek satu dengan lainnya dan dapat menimbulkan kesamaan bunyi, ucapan, cara penulisan dan kombinasi. Jika Extra Joss dan Enerjos dibandingkan, maka sama-sama terdapat kesamaan bunyi dari kata Joss yang merupakan unsure esensial milik Penggugat. Kata itu menurut Penggugat merupakan ciptaan dan kreasi Penggugat.

Bahwa tergugat I jelas-jelas dan secara nyata telah melakukan upaya penyesatan konsumen (*misleading and deceptive conduct*) dengan cara menggunakan, mendaftarkan dan memasarkan produk minuman yang sejenis dengan menggunakan merek sehingga masyarakat konsumen menjadi bingung dan/atau berpikir bahwa produk tersebut adalah merupakan produk yang sama dan/atau setidaknya mempunyai hubungan dengan produk Extra Joss milik Penggugat (vide bukti P-6). Dengan demikian merek Enerjos milik Tergugat I sudah sepatutnya tidak dilindungi hukum karena pendaftaran merek tersebut nyata-nyata dilandasi itikad tidak baik dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Merek yang secara tegas menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar alas dasar Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Serta menyatakan Extra Joss sebagai merek terkenal di masyarakat dalam dan luar negeri. Mengingat Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak serta pendaftar pertama atas merek Extra Joss. Pada bagian lain Penggugat menilai bahwa Tergugat sebagai pendaftar merek yang beritikad buruk, serta melakukan tindakan sewenang-wenang karena secara tanpa hak telah mendaftarkan merek Enerjos di Dirjen HKI pada 6 Juli 2000. Pendaftaran Enerjos menurut Penggugat, terinspirasi dan termotivasi dari kepopuleran Extra Joss yang sudah lebih awal terdaftar dan dikenal masyarakat, jadi patut diduga kalau Tergugat membonceng ketenaran dan larisnya produk Penggugat.

Selanjutnya dalam tuntutan, Penggugat meminta pengadilan membatalkan pendaftaran merek Enerjos karena Tergugat telah melanggar UU Merek, bahwa jelaslah tindakan Tergugat I mendaftarkan merek Enerjos tersebut bertentangan dengan UU Merek, yaitu :

1. Pasal 4 UU Merek, dimana tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Merek, dimana merek Enerjos milik Tergugat I tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal Extra Joss milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek

Enerjos terdaftar di bawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I.

Atas dasar tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama Extra Joss;
3. Menyatakan merek Extra Joss sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan pendaftaran merek Enerjos dibawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal Extra Joss milik Penggugat;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Enerjos di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera membatalkan dan mencabut pendaftaran merek Enerjos dibawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara.

4.1.3 Jawaban Tergugat I Pada Pwngadilan Niaga (*judex facti*)

Dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan merek dagang tersebut pada 15 Agustus 1997, sudah ada beberapa perusahaan mendaftarkan kata joss sebagai merek dagang untuk kelas 5, misalnya PT Industri Jamu dan Pharmasi mendaftarkan tigs merek, yakni Joossss, Kuat Joosss dan Ultrajoss. Fakta itu membuktikan Penggugat tidak bisa memonopoli kata joss karena tak dapat dijadikan unsur esensial dari merek dagang Extra Joss.

Tergugat menolak dalil yang mengatakan bahwa Enejrjos memiliki persamaan dengan Extra Joss. Alasannya, Enerjos terdiri dari satu kata yang terintegrasi secara utuh. Beda dengan Extra Joss yang meliputi kata Extra dan Joss secara terpisah. Tergugat menegaskan, unsure menonjol pada merek dagang yang terdiri dari dua suku kata adalah bagian depannya. Sementara kata belakang hanya sebagai kombinasi. Dalam hal ini kata Extra sebagai main brand, sementara kata Joss sebagai second brand. Begitu juga dalam urusan kemasan, dua merek dagang itu sangat berbeda. *Packaging* Enerjos berupa botol eksklusif yang terbuat dari bahan gelas, sementara Extra Joss dalam bentuk sachet. Karena adanya perbedaan signifikan, praktis tidak menimbulkan risiko kebingungan di kalangan masyarakat.

Bahwa untuk menilai sampai sejauh mana merek-merek tersebut memiliki persamaan atau tidak, maka dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap tentang Merek sebagai berikut :

1. Yurisprudensi MARI No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, Untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut termasuk ada persamaan bunyi;
2. Yurisprudensi MARI No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982, Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (*Totaal Indruk*), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek tersebut termasuk perbedaan bunyi;
3. Yurisprudensi MARI No. 2140 K/Pdt/1989 tanggal 11 April 1990, Dalam memperbedakan suatu merek para konsumen akan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta bunyi pengucapan merek tersebut.

Penggugat bukan pihak pertama yang menggunakan kata Joss, sebab konotasi kata itu sudah dikenal luas masyarakat Indonesia, telah menjadi milik umum (*public domain*) dan bukan karena promosi Penggugat. Istilah Joss diilhami oleh bunyi buih minuman soda ketika dituangkan ke dalam gelas, seperti kata nyess untuk rasa dingin, atau serr buat rasa enak dan nyaman.

Kata Joss atau kata yang memiliki persamaan *pronunciation* (persamaan bunyi) dengan kata Joss, adalah merupakan kata pujian (*Compliment Word*), seperti contoh pada merek menggunakan kata Sedap Nikmat, kata sedap dan Nikmat tidak dapat

dimonopoli begitu saja karena hanya merupakan kata pujian yang menunjukkan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa, sehingga tidak dianggap sebagai merek sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d UU Merek.

Tergugat menolak dalil Penggugat yang mengatakan Extra Joss sebagai merek dagang terkenal. Belum ada survei yang telah menentukan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mengenal produk tersebut. Sejauh ini produsen merek tersebut pun belum pernah melakukan hal itu. Dalam jawabannya Tergugat menambahkan bahwa dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan Direktorat Merek, merek dagang Extra Joss belum tercatat sebagai merek terkenal. Sama seperti halnya Enerjos yang diproduksi Tergugat. Artinya, dua merek itu sama-sama belum terkenal, karena memang belum masuk kategori produk terkenal di buku tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, di beberapa Negara-negara berikut ini telah mewajibkan survey sebagai suatu keharusan untuk menentukan apakah merek tersebut merupakan merek terkenal atau bukan sebagai berikut, di Negara :

1. Amerika Serikat, survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 40% masyarakat di Negara tersebut mengenai keberadaan merek yang bersangkutan (vide Pasal 43 c ayat (1) Lanham Act);
2. Jerman, survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 80% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Avon);

3. Perancis, survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 20% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vid kasus Joker TG. I 3 rd Chamber, PIBD 1989,111-538);
4. Italia, survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 71% masyarakat dinegara tersebut mengenai keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobcci-Casetta & Perani, Intellectual Property Report tgl 2 April 1992);

Selanjutnya kuasa hukum Tergugat beranggapan pendaftaran merek dagang Enerjos dilandasi itikat baik dan telah mengikuti prosedur pada Dirjen HKI hal ini terbukti dengan didaftarkannya merek Enerjos milik Tergugat. Dengan begitu, menurut kuasa Tergugat, secara yuridis pendaftaran merek Enerjos mendapatkan hak khusus oleh Negara untuk dipergunakan sebagai merek dagang, sesuai Pasal 3 UU Merek.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

4.1.4 Jawaban Tergugat II Pada Pwngadilan Niaga (*judex facti*)

Pemerintah RI, Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek sebagai Tergugat II berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Kota Tangerang Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili kuasanya Jujun Zaenuri S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2005, pada

persidangan tanggal 3 Maret 2005 menyampaikan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menurut data di Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual merek Extra Joss dan Lukisan atas nama Penggugat terdaftar antara lain
 - a. No. 418291 Terdaftar 25 November 1998 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 05, yaitu minuman kesehatan;
 - b. No. 521268 tanggal 1 November 2002, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 05 yaitu : sediaan farmasi, ilmu kehewan dan saniter, bahan-bahan untuk berpantang makan atau 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-sediaan untuk pembasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan;
 - c. No. 512898 tanggal 16 Juli 2002, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 05 yaitu minuman atau makanan kesehatan.

2. Dan menurut data di Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual merek Enerjos nomor 449763 tanggal 6 Juli 2000 terdaftar atas nama Tergugat I melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 05 yaitu Minuman penyegar atau minuman kesehatan;

3. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
4. Sesuai ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 28 UU Merek, maka baik Tergugat I maupun Penggugat diberi hak khusus oleh Negara untuk menggunakan dan atau member ijin kepada siapapun untuk menggunakan mereknya dalam tenggang waktu sepuluh tahun;
5. Dalam hal ini gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar, maka gugatan didasarkan pada Pasal 68 UU Merek, dan Penggugat menyatakan alasan gugatan pembatalan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 (1) huruf b yaitu tentang itikad buruk dan persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang sejenis;
6. Dengan demikian apabila Tergugat I terbukti mempunyai itikad tidak baik, Tergugat II menyerahkan sepenuhnya pada penilaian Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut.

4.1.5 Pertimbangan Dan Putusan Majelis Hakim Pada Tingkat *Judex Facti*

Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* dibacakan disidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para kuasa hukum Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2005 berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Pertimbangan (*considerans*) adalah dasar dari putusan, pertimbangan dalam putusan dibagi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkara (peristiwanya) dan pertimbangan akan hukumnya. Majelis hakim dalam putusannya tersebut memberikan pertimbangannya mengenai duduk perkara, menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasanya tertanggal 15 Februari 2005 didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 dibawah nomor register 05/Merek/PN.Niaga.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terdapat pada alas an atau dalil gugatan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak namun ternyata tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan yang telah diperbaiki tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah menyampaikan jawaban tertulisnya yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 3 Maret 2005 sebagaimana terdapat pada jawaban Tergugat, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 April 2005, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik.

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini.

Penggugat pada pokoknya merasa berkeberatan atas telah adanya pendaftaran merek Enerjos atas nama Tergugat I pada Tergugat II kantor merek dibawah Daftar No.449763 pada tanggal 06 Juli 2000, untuk melindungi barang yang termasuk kelas 5, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Extra Joss milik Penggugat yang sudah terkenal, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan iktikad tidak baik, Tergugat I hendak membonceng ketenaran merek Extra Joss milik Penggugat dengan tujuan untuk memperdaya khalayak ramai guna mengeruk dan memperoleh keuntungan dengan cara yang sangat mudah, sehingga Penggugat pada intinya menuntut pembatalan merek atas nama Tergugat I tersebut. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang semuanya bermaterai cukup dan telah disesuaikan

dengan aslinya dipersidangan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan seorang saksi ahli Bahasa (Linguistik, Anton M Muliono) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut pada intinya Tergugat I telah membantahnya dengan mengemukakan pokok bantahan sebagaimana terdapat dalam jawaban Tergugat I Kemudian untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan bukti baik surat surat maupun saksi dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi persoalan hokum yang di persengketakan kedua belah pihak berikut, yaitu :

1. Apakah Penggugat sebagai pendaftar pertama merek dagang Extra Joss dan pemilik merek dagang Extra Joss ?

Menimbang, bahwa terdaftarnya merek menurut Pasal 3 dan 28 UU Merek adalah bahwa merek tersebut terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang, menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3, terbukti Penggugat telah mendaftarkan merek Extra Joss pada Kantor

Direktorat Merek dan telah terdaftar dalam daftar Umum Merek dengan Pendaftaran nomor 321841 tanggal 2 Januari 1995, dan diperpanjang dengan agenda nomor 512898 tertanggal 16 Juli 2002 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 yaitu : minuman atau makanan kesehatan, sedang merek Enerjos milik Tergugat I terdaftar pada Kantor Direktorat Merek (Tergugat II) pada tanggal, 6 Juli 2000 nomor 449763 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 bukti P-1, T-3. Menimbang bahwa dari bukti bukti P-4.1 sampai dengan P-4.13 terbukti bahwa Penggugat juga telah mendaftarkan merek Extra Joss dikelas lain selain kelas 5, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik merek dagang Extra Joss

2. Apakah merek dagang Extra Joss milik Penggugat sebagai merek terkenal ?

Menimbang, bahwa kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek adalah pengetahuan umum masyarakat tentang sesuatu merek dibidang usaha yang bersangkutan yang didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di beberapa Negara, bahwa berdasarkan bukti P-5.1 sampai dengan P-5.15 terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan mereknya di beberapa Negara diantaranya Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Rakyat Cina (RRC), Hongkong dan Jepang. Dengan memperhatikan pasal 6 ayat (1) b Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek beserta penjelasannya dan sebagaimana fakta (bukti P-5.1 sampai P-5.15) tersebut diatas bahwa merek Extra Joss milik Penggugat selain terdaftar di Indonesia juga

terdaftar di beberapa Negara di dunia, karenanya berdasarkan fakta tersebut beralasan bahwa merek Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal yang dilindungi oleh Undang Undang merek Indonesia; Menimbang, bahwa pengertian merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/Pdt/1991 tanggal 25 Nopember 1995 apabila merek tersebut telah beredar keluar batas-batas regional sampai kepada batas batas transnasional, juga suatu merek telah beredar sampai batas diluar Negara asalnya dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa Negara, atas pertimbangan tersebut diatas maka secara hukum terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal Extra Joss

3. Apakah merek dagang Enerjos atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang Extra Joss ?

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pada pokoknya menyatakan yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang 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, bila dibandingkan merek Extra Joss milik Penggugat dengan merek Enerjos milik Tergugat I dan juga membandingkan produk Penggugat dengan produk Tergugat I, maka dari segi kemiripan visual,

segi bunyi ucapan, cara penulisan – terdapat persamaan atau kemiripan terlebih lagi ternyata sama-sama dilindungi dalam kelas yang sama yaitu kelas 5.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa penggunaan kata Enerjos merupakan bentuk penjiplakan dari kata Extra Joss karena kata Extra Joss telah ada sebelumnya meskipun antara Extra Joss dan Enerjos ada perbedaan bunyi maupun kemasan produk tetapi jika dilihat dalam keterangan label sama-sama merupakan minuman kesehatan sehingga orang akan menganggap bahwa antara Extra Joss dan Enerjos merupakan satu produk; maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat antara merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya

4. Dan apakah Tergugat I dalam mendaftarkan merek dagang Enerjos dilakukan dengan itikad tidak baik ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya dan akan memberi kesan seolah olah barang milik Tergugat I berasal dari Penggugat sehingga akan menyesatkan atau membingungkan masyarakat konsumen yang mengira itu adalah suatu produk dari Penggugat tetapi ternyata adalah produk dari Tergugat I, juga dikaitkan dengan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa produk tersebut diproduksi oleh produsen yang sama dan juga dari sudut pemakaian bahasa maka penggunaan kata Enerjos merupakan hasil analogi dari kata Extra Joss, sehingga selalu terdapat kemungkinan dalam masyarakat akan mengasosiasikan produk tersebut diproduksi oleh produsen yang sama.

Menimbang, bahwa ternyata pendaftaran merek milik Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I, lagi pula telah terdaftar di beberapa Negara, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 UU Merek serta penjelasannya maka telah terbukti Tergugat I merupakan Pemohon yang tidak beritikad baik, yang mendaftarkan mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Penggugat, dengan demikian pendaftaran merek Enerjos milik Tergugat I harus dibatalkan.

Oleh karena merek milik Tergugat I harus dibatalkan, maka kepada Tergugat II Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Intelektual diwajibkan untuk mencatat pembatalan tersebut dalam Daftar Umum Merek yang sedang berjalan dan berlaku.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I.

Kemudian mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU Merek serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama Extra Joss;

3. Menyatakan merek Extra Joss sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan pendaftaran merek Enerjos dibawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Extra Joss milik Penggugat;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Enerjos di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera membatalkan dan mencabut pendaftaran merek Enerjos dibawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara. Dalam perkara ini berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim pada tingkat *Judex facti* dibacakan disidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para kuasa hukum Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2005 berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

4.1.6 Alasan Pemohonan Kasasi Dalam Mengajukan Permohonan Kasasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.028 K/N/HKI/2005

Permohonan kasasi yang dilakukan oleh Tergugat I (sekarang pemohon kasasi) beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Pihak PT Sayap Mas Utama sebagai pihak yang dikalahkan pada putusan pengadilan tersebut mengajukan kasasi dengan nomor pokok perkara No. 028/H/N/HKI/2005. Keberatan-keberatan tersebut seperti termuat dalam memori kasasi adalah bahwa *Judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena *Judex facti* telah mengabaikan bunyi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dihalaman 40 putusannya merinci masalah-masalah hukum apa yang akan dipertimbangkan sebelum sampai pada suatu putusan. Akan tetapi sayang *judex facti* tidak menyebutkan dan oleh karenanya tidak mempertimbangkan masalah yang sangat mendasar, yakni dalil Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa atau lebih tepatnya telah tardief. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ayat (1) menentukan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Merek dagang Enerjos

kelas 5 Reg. No. 449763 milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I telah terdaftar pada Direktorat Merek sejak tanggal 10 November 1998 seperti tercantum dalam Berita Resmi Merek No. 87/XI/A/1998. Sedangkan gugatan pembatalan merek baru didaftarkan oleh Penggugat, kini Termohon kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta dibawah Reg. No.05/MKI/Merek/2005/PN Niaga.JKT Pst pada tanggal 15 Pebruari 2005. Dengan demikian gugatan pembatalan diajukan melewati tenggang waktu 5 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 69 UU Merek.

Dari putusannya, *judex facti* menyebutkan beberapa butir masalah hukum yang akan dipertimbangkan sebelum *judex facti* sampai pada kesimpulan putusannya, akan tetapi penyebutan beberapa butir permasalahan hukum itu tidak diikuti dengan uraian yang memadai, melainkan langsung *judex facti* sampai pada kesimpulannya bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti. Sudah jelas bahwa pertimbangan yang sedemikian itu saja tidak mencukupi dan oleh karenanya menyebabkan bahwa putusan *judex facti* tidak diberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Kewajiban untuk memberikan pertimbangan (*motivering*) yang cukup pada suatu putusan pengadilan diletakan oleh ketentuan pada Pasal 25 (1) dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimn yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hal *motivering* yang tidak lengkap, diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung semenjak tahun 1961. Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 384 K/Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961. Pada putusan itu Mahkamah Agung telah membatalkan suatu putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasan *onvoldoende gemotiveerd*, walaupun dirumuskan tidak dengan redaksi yang sama. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa pendirian Pengadilan Tinggi yang Tanpa penyelidikan menetapkan bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang asal, merupakan putusan yang tidak cukup beralasan.

Tentang persoalan apakah ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara dua Merek yang disengketakan merupakan persoalan hukum yang tunduk pada kasasi. Oleh karenanya penilaian *Judex Facti* mempergunakan ukuran yang tidak bersesuaian dengan yurisprudensi, termasuk persoalan hukum yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Agung di tingkat kasasi untuk menentukannya.

Dapat juga ditambahkan disini bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 272./Pdt.G/1997 PN.JKT.Pst telah menjatuhkan putusan dimana Penggugatnya juga PT Bintang Toedjoe dan Tergugatnya PT Henson Parma tentang merek Extra Joss lawan Merek Ultra Joss dan Ginseng Ultra Joss dengan menolak gugatan

Penggugat PT Bintang Toedjoe. Putusan mana oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dikuatkan sebagaimana yang tersebut dalam putusannya tanggal 28 April 2001 Nomor 4071 K/Pdt/1998, dengan menolak permohonan kasasi dari PT Bintang Toedjoe (sekarang Termohon kasasi), hakim tidak menganggap adanya persamaan antara Merek Extra Joss disatu pihak dan merek Ultra Joss serta merek Ginseng Ultra Joss dipihak lain. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam kasus ini ternyata berbeda dengan kasus dari tahun 1997 tadi dan pertimbangan *judex facti* dalam kasus ini tidak didukung oleh Hakim lain (pendapat umum yang diterima di kalangan para ahli hukum).

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa merek Penggugat adalah *well known trade mark* tidak memenuhi criteria sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973 No. 178 K/Sop/1973 dalam rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan kedua, tahun 1993 halaman 254 menyatakan bahwa peniruan merek lain terjadi apabila merek yang bersangkutan karena bentuk susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Pertimbangan *judex facti* ini tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung diatas. Khususnya tentang masalah dikenal atau tidaknya dikalangan masyarakat luas.

Pertimbangan *judex facti* dihalaman 45 putusannya dengan begitu menyatakan Tergugat I sebagai pemohon (maksudnya Pemohon Pendaftaran merek) yang tidak beritikad baik. Padahal menurut doktrin hukum adanya itikad baik harus selalu diasumsikan, sedangkan itikad tidak baik atau itikad jahat harus dibuktikan. Tidak satupun pertimbangan *Judex Facti* yang memenuhi persyaratan ini. Bahwa pemohon Kasasi beritikad baik ternyata juga dari fakta Penggugat, kini Termohon Kasasi, telah mengajukan keberatan prosedur. Prosedur keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I, kini Pemohon Kasasi, dan kemudian permohonan keberatan tersebut tidak tampak telah diterima oleh Tergugat II, Direktorat Merek pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya fakta itu yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, tidaklah mungkin Tergugat I dinyatakan sebagai beritikad tidak baik.

Dari segi lain sebenarnya dengan adanya fakta bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan keberatan tapi tidak membawa hasil, telah terjadi pelepasan hak (*rechtsverwerking*). Selain dari itu Termohon Kasasi, sekalipun mengetahui dan memang seharusnya mengetahui adanya Berita Resmi Merek yang bersifat umum yang menyatakan bahwa merek Pemohon Kasasi telah terdaftar pada tanggal 10 November 1998, tidak bias lagi mengajukan gugatan setelah melewati masa 5 tahun sejak dicantumkannya pendaftaran merek pemohon kasasi dalam Berita Resmi Merek, sehingga gugatan termohon kasasi haruslah ditolak.

Alasan yang disampaikan PT Bintang Toedjoe sebagai pemohon kasasi telah cukup sempurna mengingat pemohon kasasi telah menguraikan serta memerinci alasan permohonan kasasi yang pada intinya menguraikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan kebenaran serta alat bukti yang diajukan.

4.1.7 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Dalam Putusan Mahkamah Agung No.028 K/N/HKI/2005

Dalam mengambil suatu keputusan dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Mahkamah Agung dalam hal ini Majelis Kasasi terikat pada peninjauan mengenai hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa atau pembuktiannya. Peninjauan mengenai hukum tersebut jika dilihat ketentuan dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, hanya terbatas pada apakah pengadilan-pengadilan pada tingkat terakhir (pengadilan yang memeriksa perkara, *Judex Facti*) :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
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.

Atas alasan pertama yaitu *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya. Atas dasar alasan kedua dan ketiga tersebut diatas maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu (Pasal 51 UU No.14 tahun 1985).

Dalam kasasi dengan register perkara No.028 K/N/HKI/2005 diketahui bahwa permohonan dan alasan pengajuan kasasi yang diajukan PT Sayap Mas Utama dapat diterima dimana Majelis Kasasi menilai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Majelis Kasasi menilai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Judex facti* telah salah menerapkan Pasal 69 ayat (1) UU Merek, yang menentukan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, bahwa merek Enerjos milik Tergugat didaftarkan pada tanggal 10 November 1998, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Pengadilan Negeri atau Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 dengan Register No.05/MKS/Merek/2005/PN.NIAGA.Jakarta Pusat.
2. Ayat (2) Pasal 69 UU Merek menentukan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, bahwa penjelasan dari

pasal tersebut menyatakan bahwa pengertian 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. Dalam perkara aquo yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Tergugat (PT sayap Mas Utama) mendaftarkan merek Enerjos mempunyai iktikad tidak baik, bahwa pengertian iktikad tidak baik apabila pendaftaran tersebut dilakukan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pemilik lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain;

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek dengan memakai landasan ayat (2) Pasal 69 tersebut haruslah:
 - a) Pemilik merek terkenal;
 - b) Ada pihak yang ingin membonceng ketenaran merek tersebut, hal ini berarti merek yang ditiru tersebut sudah terkenal pada saat pihak lain mendaftarkan mereknya.
4. Dalam perkara aquo yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada saat Tergugat mendaftarkan merek Enerjos, merek Penggugat (Extra Joss) sudah terkenal. Merek Penggugat (Extra Joss) didaftar di Direktorat Merek pada tanggal 15 Agustus 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5, bila dibandingkan antara pendaftaran merek Penggugat (Extra Joss) dengan pendaftaran merek

Tergugat (Enerjos), maka perbedaannya relative singkat (1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan);

5. Menimbang, bahwa criteria dari merek terkenal sesuai dengan yurisprudensi dan penjelasan Pasal 6 UU Merek ditandai dengan adanya :

- a) Promosi yang gencar dan besar-besaran;
- b) Investasi di beberapa Negara disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;
- c) Adanya survey yang menyimpulkan bahwa merek tersebut terkenal. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya promosi besar-besaran yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, begitu pula Penggugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa Extra Joss telah terdaftar di beberapa Negara untuk tahun 1997 sampai tahun 2000, karena bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti setelah Tergugat mendaftarkan mereknya di Direktorat merek.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim pada tingkat kasasi dengan register perkara No.028 K/N/HKI/2005 dengan ketua Majelis Hakim Harifin Tumpa,S.H disidang yang terbuka untuk umum memutuskan :

1. Mengadili

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Sayap Mas Utama;

- b. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2005 No. 05/MEREK/2005/PN.Niaga Jakarta Pusat.

2. Mengadili Sendiri

- a. Menolak gugatan Penggugat (PT Bintang Toedjoe) seluruhnya;
- b. Menghukum termohon kasasi atau Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,-.

4.1.8 Alasan Peninjauan Kembali Dalam Mengajukan Peninjauan kembali Berdasarkan Putusan (PK) Nomor 06 PK/HaKI/2006.

Bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 028K/N/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 17 November 2005 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 06/PK/HKI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 028 K/N/HaKI/2005 jo. No. 05/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan

memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 14 Juni 2006 itu juga;

bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut didasarkan pada “telah ditemukannya surat-surat bukti baru” yang ditemukan pada tanggal 7 April 2006 (sesuai dengan berita acara sumpah di hadapan Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juni 2006), sedangkan

permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 14 Juni 2006 sehingga permohonan peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 20 Juni 2006 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2006;

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

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

- I. Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menafsirkan "jangka waktu mengajukan gugatan" dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena gugatan pembatalan merek diajukan telah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
- II. Majelis Hakim Agung yang memutus perkara a quo pada tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo sehubungan dengan dalil tentang merek terkenal sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), sehingga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa merek Extra Joss tidak terkenal oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah melakukan Promosi dan Pendaftaran di beberapa negara atas merek Extra joss dalam kurun waktu tahun 1997 sampai tahun 2000;
- III. Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menilai bukti sertifikat pendaftaran merek Extra Joss sehingga Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi dalam

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa merek Extra joss tidak terkenal oleh karena merek Extra joss terdaftar di Direktorat Merek tanggal 15 Agustus 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 dan dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat I (Enerjos) maka perbedaannya relatif singkat (kira-kira 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan) ;

IV. Tentang Bukti Baru (Novum).

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah menemukan bukti baru yang sangat menentukan dimana pada saat perkara aquo diperiksa dan diputus bukti-bukti tersebut belum ditemukan, yaitu:

Bahwa dengan adanya bukti-bukti pendaftaran diberbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia dan bukti-bukti promosi maka terbukti bahwa merek Extra joss milik Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut adalah merek yang sudah sangat terkenal

V. Termohon Peninjauan Kembali I telah mendaftarkan merek Enerjos dengan itikad tidak baik.

Bahwa pendaftaran merek Enerjos oleh Termohon Peninjauan Kembali I telah dilandasi itikad tidak baik, dan seyogyanya Termohon Peninjauan Kembali II menolak pendaftaran tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Merek, karena pendaftaran tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) b Undang-Undang Merek, karena merek Enerjos Termohon Peninjauan Kembali I tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek Extra Joss, milik Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terkenal

Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

, tidak boleh melanggar prinsip itikad baik yang dianut oleh Pasal 4 Undang-Undang Merek Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tersebut menjelaskan:

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

Dengan terbuktinya itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I dalam mendaftarkan merek Enerjos tersebut, maka sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 10 bis Konvensi Paris, maka terbukti bahwasanva Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak eksklusif terhadap merek-merek Extra Joss dan berhak mengajukan gugatan pembatalan atas merek-merek tersebut tanpa batas waktu.

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung peninjauan kembali yang terhormat untuk membatalkan pendaftaran merek Enerjos milik Termohon Peninjauan Kembali I yang terdaftar pada Termohon Peninjauan Kembali II di bawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 (vide bukti P-1), setidaknya tidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek tersebut.

4.1.9 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Dalam Putusan No.06 PK/N/HaKI/2006

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

mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke III : bahwa alasan-alasan tersebut tidak akan dipertimbangkan, oleh karena permohonan peninjauan kembali atas dasar/alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Mahkamah Agung) telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung ;

mengenai alasan ke IV :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. -Bahwa dari surat bukti P.PK – 4.1 tertanggal 5 Juli 1995 dan bukti P.PK - 4.2 tertanggal 9 Juni 1995 terlihat bahwa iklan Extra Joss telah ditayangkan di RCTI – Jakarta pada periode April 1995
Begitu pula dengan bukti-bukti P.PK – 5.1 tertanggal 24 September 1996 dan P.PK – 5.2 memperlihatkan bahwa iklan Extra Joss disiarkan di Indosiar pada periode Agustus 1996
-Bukti-bukti P.PK – 6.1 sampai dengan P.PK – 6.3 dan bukti-bukti P.PK – 7 sampai dengan P.PK–10.3 membuktikan bahwa iklan Extra Joss ditayangkan di TPI, RCTI, ANTV, Indosiar, SCTV pada periode bulan Juni 1997, April 1997, Mei 1998, Januari dan Februari 1998
-Bukti P.PK – 11.1 sampai dengan P.PK – 11.3 memperlihatkan bahwa merek Extra Joss juga dipromosikan pada Harian Pos Kota bulan September 1997
-Bukti P.PK – 12.1 sampai dengan P.PK – 12.3 menunjukkan bahwa merek Extra Joss, produk minuman kesehatan, telah diiklankan di majalah Film pada bulan Mei 1998;
- b. Bahwa dari surat-surat bukti tersebut terbuktilah bahwa produk minuman kesehatan merek Extra Joss milik Penggugat telah diiklankan baik di media

televisi maupun di majalah sejak bulan April 1995 sampai dengan bulan Mei 1998, dan merek Extra Joss (tulisan) tersebut telah didaftarkan atas nama Penggugat untuk jenis barang minuman/makanan kesehatan dengan Nomor Pendaftaran 321841 tertanggal 2 Januari 1995 yang jangka waktu berlakunya terhitung sejak tanggal 3 Oktober 1992;

Bahwa merek Extra Joss tersebut kemudian diperpanjang pendaftarannya dengan Nomor pendaftaran 512898 tertanggal 16 Juli 2002 yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2002;

- c. Bahwa dengan gencarnya promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Penggugat sehingga merek tersebut telah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun sebelum Tergugat I mendaftarkan merek Enerjos untuk jenis barang yang sama (minuman penyegar/minuman kesehatan) dengan daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 yang waktu berlakunya terhitung sejak tanggal 10 November 1998 (bukti T3=bukti P1); Bahwa adanya iktikad tidak baik, sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001, diperlihatkan dengan adanya merek dagang yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang tersebut
- d. Bahwa antara merek Extra Joss dengan merek Enerjos ada kemiripan yang disebabkan oleh adanya persamaan bunyi ucapan sehingga sesuai dengan

penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, antara kedua merek tersebut ada persamaan pada pokoknya

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, terbukti iktikad tidak baik dari Tergugat I dalam mendaftarkan merek Enerjos miliknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis;
- f. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan pendaftaran merek Enerjos milik Tergugat I berdasarkan alasan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (lihat gugatan Penggugat butir 17);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 “Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek”;

Menimbang, bahwa dari bukti T3 (=bukti P1) terlihat bahwa merek Enerjos atas nama Tergugat I untuk jenis barang minuman penyegar (minuman kesehatan) terdaftar tanggal 6 Juli 2000 dengan jangka waktu berlakunya pendaftaran terhitung sejak tanggal 10 November 1998;

bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek Enerjos milik Tergugat I hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 6 Juli 2000, dan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2005 maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa merek Enerjos milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, merek Enerjos daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 atas nama Tergugat I untuk jenis barang minuman penyegar (minuman kesehatan) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss milik Penggugat yang telah terdaftar pada tanggal 2 Januari 1995, daftar No. 321841 yang diperpanjang dengan No. 512898 tertanggal 16 Juli 2002, untuk jenis barang minuman kesehatan, karenanya gugatan pembatalan pendaftaran merek Enerjos milik Tergugat I yang yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BINTANG TOEDJOEH dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 028 K/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BINTANG TOEDJOE tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 028 K/N/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005;

MENGADILI KEMBALI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama merek Extra Joss;

Menyatakan merek Enerjos, daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 atas nama Tergugat I yang melindungi barang yang termasuk kelas 5, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss milik Penggugat;

Menyatakan batal pendaftaran merek Enerjos, daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 atas nama Tergugat I, yang melindungi barang yang termasuk kelas 5;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Tergugat II agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Enerjos atas nama Tergugat I dengan daftar No. 449763 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; Menolak gugatan yang selebihnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.2 Pembahasan Hasil penelitian

Pada uraian diatas Putusan Hakim pada Peninjauan Kembali yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada perkara PT Bintang Toedjoeh melawan PT. Sayap Mas Utama yang artinya upaya hukum dalam perkara tersebut sudah tidak ada lagi. Menurut Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi⁴³.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat.
2. Kekuatan bukti.
3. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan

⁴³ Muhammad Abdul Kadir, Op.cit, 173

hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan.

Secara umum proses persidangan diatas dan upaya hukum yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu PT. Bintang Toedjoeh dan PT. Sayap Mas Utama telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Dapat dilihat dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) yang menurut penulis hakim dalam memutuskan perkara antara PT. Bintang Toedjoeh melawan PT. Sayap Mas Utama dapat dikritisa diantaranya tentang:

4.2.1. Putusan Hakim Terhadap Merek Terkenal

Sampai saat ini di Indonesia sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian itu pun hingga kini belum memperoleh kesepakatan. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memuat secara rinci mengenai hal ini. Kriteria suatu merek itu terkenal dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam praktiknya, untuk membuktikan bahwa suatu merek itu terkenal, sering diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif. Bahkan kadang- kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara.

Tentang merek terkenal dalam Peraturan Pemerintah sayangnya sampai saat ini belum ada Hal ini sangat tentu menyulitkan para Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sebaiknya dibentuk peraturan khusus terhadap kriteria atau tolok ukur merek terkenal untuk kepastian hukum, tentu saja dengan tujuan akhirnya sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang ini yaitu untuk tercapainya nilai keadilan bagi semua pihak, baik bagi pelaku usaha maupun bagi kepentingan umum.

4.2.2. Putusan Hakim Terhadap Persamaan Pada Pokoknya.

Dalam pertimbangan hukum yang mendasari jatuhnya putusan mengandung kejanggalan yang cukup mendasar perihal pembatalan pendaftaran merek, kejanggalan yang sangat mudah kita temukan bahwa hakim tidak menilai pertimbangan hukum sampai sejauh mana merek-merek tersebut memiliki persamaan atau tidak, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak teliti melihat bahwa Enerjos terdiri dari satu kata yang terintegrasi secara utuh, beda dengan Extra Joss yang meliputi kata Extra dan Joss secara terpisah jadi sudah sangat jelas unsur yang menonjol pada merek dagang yang terdiri dari dua suku kata adalah bagian depannya. Sementara kata belakang hanya sebagai kombinasi, dalam hal ini kata Extra sebagai main brand, sementara kata Joss sebagai second brand. Begitu juga dalam urusan kemasan, dua merek dagang itu sangat berbeda. *Packaging* Enerjos berupa botol eksklusif yang terbuat dari bahan gelas, sementara Extra Joss dalam bentuk sachet.

Karena adanya perbedaan signifikan, praktis tidak menimbulkan risiko kebingungan di kalangan masyarakat.

Hakim juga tidak mempertimbangkan pendapat dari tergugat yang mengatakan bahwa penggugat bukan pihak pertama yang menggunakan kata Joss, sebab konotasi kata itu sudah dikenal luas masyarakat Indonesia, telah menjadi milik umum (*public domain*) dan bukan karena promosi penggugat, istilah Joss diilhami oleh bunyi buih minuman soda ketika dituangkan ke dalam gelas seperti kata nyess untuk rasa dingin, atau serr buat rasa enak dan nyaman. Kata Joss atau kata yang memiliki persamaan *pronunciation* (persamaan bunyi) dengan kata Joss, adalah merupakan kata pujian (*Compliment Word*), seperti contoh pada merek menggunakan kata Sedap Nikmat, kata sedap dan Nikmat tidak dapat dimonopoli begitu saja karena hanya merupakan kata pujian yang menunjukkan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa, sehingga tidak dianggap sebagai merek sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d UU Merek

Selain itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak mempertimbangkan adanya yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap tentang Merek yaitu:

1. Yurisprudensi MARI No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991, Untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut.

2. Yurisprudensi MARI No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982, Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (*Totaal Indruk*), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek.
3. Yurisprudensi MARI No. 2140 K/Pdt/1989 tanggal 11 April 1990, Dalam memperbedakan suatu merek para konsumen akan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penleitian serta pembahasan tentang “ **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR 06 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS,**” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya latar belakang yang menyebabkan terjadinya permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon adalah karena terdapatnya suatu bukti baru (novum) yang diatur dalam Pasal 66 s/d 77 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 263 s/d 269 Undang-Undang No: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam sengketa merek Extra Joss dengan Enerjos Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan, yang nyata karena adanya bukti baru (novum) diajukan pemohon Peninjauan Kembali tidak tepat. Hal ini karena bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah di jadikan alat bukti yang sah di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara yang sama (perkara No. 05/Merek/2005).
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Peninjauan Kembali pada perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 tidak tepat, Hal ini karena Majelis

Hakim Peninjauan Kembali yang seharusnya tidak membatalkan merek Enerjos dengan hanya memperhatikan persamaan pada pokoknya dari aspek yang tertulis saja, tetapi Majelis Hakim Peninjauan Kembali juga harus mempertimbangkan persamaan pada pokoknya dilihat secara keseluruhan dan bukan dengan cara merinci satu persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang terdapat pada merek tersebut termasuk ada persamaan pada bunyi, sesuai dengan isi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 15 tentang Merek “*Merek adalah yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa*”

5.2 Saran

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Agung harus melalui staf administrasi, yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas perkara, khususnya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon. Selain itu kewenangan Komisi Yudisial lebih di efektifkan lagi dalam mengawasi perilaku hakim Dengan demikian diharapkan bisa terciptanya “pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakan wibawa hukum,

pengayoman hukum, kepastian hukum dan kedilan merupakan condition sine quo atau persyaratn mutlak dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum” yang tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

2. Disarankan setiap aparat penegak hukum yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intlektual untuk lebih mendalami lagi pemahaman tentang merek, melalui pelatihan atau kursus mengenai HKI. Hal ini sangat penting agar supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran dalam mengambil keputusan di pengadilan. Selanjutnya Fasilitas On-Line Data Merek Indonesia yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar lebih efektif lagi, jika cukup memasukkan data merek yang ingin didaftarkan pada fasiltas on-line tersebut. Setiap orang atau badan hukum bisa langsung mengetahui merek yang di daftarkan adalah di terima atau di tolak. Dengan demikian dapat mengurangi terjadinya sengkete merek di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)
- Ahmad Miru. *Hukum Merek. Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000)
- Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Merek 1992*, (Bandung: PT. Penerbit Djambatan, 1996)
- Muhammad Abdulkadir.2000 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung Citra Aditya Bakti 1996/
- Peter Mamhud Marzuki *Penelitian Hukum* ,Pranada Media Group,Jakarta, Cetakan Kedua.
- Ronny Hanitijo Soemitro (selanjutnya disebut Ronny Hanitijo Soemitro I), 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga Yang disempurnakan

Rasaid,M,Nur.2003. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta

Rudi Agustina Hasim, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intlektual*, Cet. Ke 1. Jakarta: RAH & Partner Law Firm, 2009

Sudarsono, *Kamus Hukum \ Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Soetijarto, *Hukum Milik Perindustrian*, Jakarta, Liberty

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya

Indonesia, Undang Undang Tentang Merek, UU N0 19 Tahun 1992, LN Tahun 2001 No. 81

Indonesia, Undang Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, UU No. 14 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No. 31

Indonesia, Undang Undang Tantang Merek, UU No. 15Tahun 2001, LN Tahun 2001

Indonesia, Undang Undang Nomor 5 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN Tahun 1985 Nomor 73

C. MAKALAH, TESIS, DAN ARTIKEL

Gloria Gita Putri Ginting, *perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftay di Indonesia*, (jurnal Gloria Juris,vol. 6, No.2, mei-agustus 2006) hlm.

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

Makalah .Rakernas.2011, Mahkamah agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia

Mahartha Noerdiansyah *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI No. 028 K/N/HKI/2005 Tentang Sengketa Merek Terdaftar Antara PT. Bintang Toedjoeh Dengan PT. Sayap Mas Utama*, Skripsi; Universitas Lampung. 2007

D. INTERNET

http://www.pnmedankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Aartikelpenyelesaian-sengketa-hak-kekayaan-intelektual&catid=16%3Aberita&Itemid=19&lang=in, (Diakses pada hari Selasa 1 April 2012, Pukul 13.00 WIB)

www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10104 (Diakses pada hari Kamis 10 Mei 2012, Pukul 10.15 WIB)

<http://www.dncpatent.com/merek.htm> (Diakses pada hari Kamis 10 mei 2012, pukul 12.45 WIB)

<http://bima.ipb.ac.id/~haki/home.php?kiri=Merek> (Diakses pada hari Kamis 10 Mei 2012, Pukul 14.00 WIB).

<http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php/id/component/content/article/34-hki/53> penghapusan-pembatalan-merek terdaftar- (Diakses pada hari Selasa 15 Mei 2009, Pukul 13.10 WIB)



P U T U S A N

No. 06 PK/N/HaKI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINTANG TOEDJOE, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2, Pulomas, Jakarta, dahulu berkedudukan di Jalan Rawa Sumur Barat Blok II K-9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Yozef D Angkasa, Presiden Direktur, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafzan Taher, SH dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2006, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

- 1. PT. SAYAP MAS UTAMA**, berkedudukan di Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Hanny Sutanto, Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Rama Kurnia, SH dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 17 No. 15, Jakarta 10510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2006;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang,

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi/para Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 028 K/N/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi/para Tergugat I dan II dengan posita gugatan sebagai berikut:

Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pendaftar pertama atas merek "EXTRA JOSS".

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama dari merek EXTRA JOSS untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 yaitu minuman/makanan kesehatan. Selain itu Penggugat adalah juga pemilik dan pemakai pertama dari etiket merek-merek lainnya yang merupakan hasil variasi dan kombinasi, dari kata "JOSS", yaitu merek JOSSKID, SUPRA-JOSS dan SUPER-JOSS. Merek-merek tersebut kesemuanya terdaftar untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
2. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah mendaftarkan merek EXTRA JOSS pada kantor Direktorat Merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek:

Terdaftar di kelas 5.

- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 321841 yang telah diperpanjang dengan Agenda No. 512898 tertanggal 16 Juli 2002, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 yaitu minuman/makanan kesehatan (bukti P-2.1);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) terdaftar dengan No. 418291 tertanggal 25 November 1998, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 yaitu minuman kesehatan (bukti P-2.2);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) terdaftar dengan No. 521268 tertanggal 1 November 2002, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 yaitu sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanian 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 (bukti P-2.3);

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain etiket merek EXTRA JOSS, Penggugat juga telah mendaftarkan etiket-etiket merek lainnya yang mengandung kata JOSS pada kantor Direktorat Merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek:

- Merek JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 383312 tertanggal 15 Agustus 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 yaitu makanan kesehatan berupa serbuk effervescent, minuman kesehatan (bukti P-3.1);
- Merek JOSSKID (tulisan) terdaftar dengan No. 467362 tertanggal 23 Februari 2001 untuk melindungi jenis barang kelas 5 yaitu sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanian 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 (bukti P-3.2);
- Merek Supra JOSS (tulisan) terdaftar dengan No, 383314 tertanggal 15 Agustus 1997, untuk melindungi jenis barang kelas 5 yaitu makanan kesehatan berupa serbuk effervescent, minuman kesehatan (bukti P-3.3);
- Merek Super JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 383313 tertanggal 15 Agustus 1997, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 yaitu makanan kesehatan berupa serbuk effervescent, minuman kesehatan (bukti P-3.4);

Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pendaftar dan pengguna pertama merek "EXTRA JOSS" dan etiket-etiket merek lainnya seperti JOSSKID, SUPRA-JOSS dan SUPER-JOSS untuk produk minuman kesehatan;

Terdaftar di kelas lain.

Selain di kelas 5, Penggugat juga telah mendaftarkan merek EXTRA JOSS

dan JOSS pada kelas-kelas yang lain, yaitu:

- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 423654 tertanggal 19 Februari 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu: Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, moster, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu), rempah-rempah, es (bukti P-4.1);

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 540230 tertanggal 13 Juni 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 31 yaitu: 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-tanaman dan bunga-bunga alami, makanan hewan; moot (bukti P-4.2);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 423652 tertanggal 19 Februari 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 yaitu: bir dan jenis-jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman buah dan perasan buah, sirup-sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman (bukti P-4.3);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 423450 tertanggal 16 Februari 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33 yaitu: minuman-minuman keras (kecuali bir) (bukti P-4.4);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 548695 tertanggal 18 September 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1 yaitu: 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 pematrasi, zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan, zat-zat penyamak; perekat yang dipakai dalam industri (bukti P-4.5);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 548697 tertanggal 18 September 2003 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 6 yaitu: logam-logam biasa dan campurannya, bahan bangunan dari logam, bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut, 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 (bukti P-4.6);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 548698 tertanggal 18 September 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7 yaitu: 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 penetas untuk telur (bukti P-4.7);

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 540229 tertanggal 13 Juni 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 41 yaitu: pendidikan, pemberian pelatihan, hiburan, kegiatan olah raga dan kebudayaan (bukti P-4.8);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 479038 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 yaitu: 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 (bukti P-4.9);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 540231 tertanggal 13 Juni 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24 yaitu: tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, tilam-tilam tempat tidur dan meja (bukti P-4.10);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 479039 tertanggal 7 Juni 2001 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 yaitu: pakaian, alas kaki, tutup kepala (bukti P-4.11);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 479202 tertanggal 11 Juni 2001 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 28 yaitu: mainan-mainan, alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain, hiasan pohon natal (bukti P-4.12);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 548696 tertanggal 18 September 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 2 yaitu: cat, pernis-pernis, lak-lak, bahan pencegah karat dan kelapukan kayu, bahan pewarna, pembetsa/penyering, bahan mentah damar alam, logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman (bukti P-4.13);
- Merek JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 423656 tertanggal 19 Februari 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 33 yaitu: minuman-minuman keras (kecuali bir) (bukti P-4.14);
- Merek JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 423655 tertanggal 19 Februari 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu: kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam,

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moster, cuka, saus-saus (bumbu- bumbu), rempah-rempah, es (bukti P-4.15);

- Merek JOSS (tulisan) terdaftar dengan No. 423653 tertanggal 19 Februari 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 yaitu: bir dan jenis-jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman buah dan perasan buah, sirup-sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman (bukti P-4.16);

Merek EXTRA JOSS milik Penggugat terdaftar di berbagai Negara di Dunia.

4. Selain Indonesia, Penggugat juga mendaftarkan merek EXTRA JOSS miliknya di berbagai negara di dunia yaitu:

- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Brunei Darussalam dengan No. 24.364 tertanggal 28 Maret 1998, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 dan telah diperpanjang pada tanggal 31 Juli 2004 (bukti P-5.1);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Kerajaan Kamboja dengan No. 18065/03 tertanggal 12 Juni 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.2);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Republik Rakyat China dengan No. 1367753, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.3);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Republik Rakyat China dengan No. 1354213, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P-5.4);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Hongkong dengan No. 06926 tertanggal 23 Maret 1998 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.5);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Jepang dengan No. 4782142 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.6);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Republik Rakyat Laos dengan No. 9020 tertanggal 27 Juni 2002 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.7);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Malaysia dengan No. 98000633 tertanggal 16 Januari 1998 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.8);

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006

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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Mexico dengan No. 765321 tertanggal 21 Juni 2001 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P-5.9);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Nigeria dengan No.59762 tertanggal 14 Mei 1998 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.10);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Singapura dengan No. T97/15284J tertanggal 16 Desember 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5. 11);
- Merek EXTRA JOSS Extrafit Extra Energy (tulisan dan logo) terdaftar di negara Taiwan dengan No. 00904971 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.12);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Amerika Serikat dengan No. 2.882.211 tertanggal 7 September 2004 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P- 5.13);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Republik Sosialis Vietnam dengan No. 30 846 tertanggal 12 Mei 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.14);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Zambia dengan No. 329/2001 tertanggal 1 Juni 2001 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P-5.15);

Bahwa dengan demikian Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas merek EXTRA JOSS yang telah terkenal dan dikenal luas serta telah terdaftar di Indonesia dan di berbagai negara di dunia (vide bukti P-2.1 s/d Bukti P.2.3, vide bukti 4.1 s/d vide bukti P-4.16, vide bukti P-5.1 s/d bukti P-5.15) demikian juga dengan merek-merek lainnya yang merupakan hasil variasi dan kombinasi dari unsur kata JOSS, antara lain, Seperti merek JOSSKID, SUPRA-JOSS dan SUPER-JOSS;

5. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan 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;

Bahwa dengan demikian sebagai pemilik, Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mempunyai Hak Eksklusif untuk menggunakan merek EXTRA JOSS;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Kata JOSS merupakan unsur yang utama/essensial dari merek EXTRA JOSS dan kata JOSS;

6. Bahwa kata JOSS merupakan unsur yang paling essensial dan bagian yang tidak terpisahkan dari merek EXTRA JOSS. Kata JOSS pun oleh Penggugat telah pula dijadikan sebagai merek tersendiri untuk produk minuman kesehatan (kelas 5), sebagaimana telah didaftarkan kepada Tergugat II (vide bukti P-3.1). Selain merek EXTRA JOSS dan JOSS, Penggugat juga telah menciptakan etiket merek-merek lain yang mengandung unsur kata JOSS, antara lain seperti merek JOSSKID, SUPRA-JOSS dan SUPER-JOSS; Dengan demikian penggunaan kata "JOSS" pada merek EXTRA JOSS dan pada merek-merek lain yang mengandung unsur kata JOSS milik Penggugat jelas-jelas menunjukkan bahwa kata "JOSS" adalah merupakan unsur utama/essensial dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari merek EXTRA JOSS, dan merek-merek lainnya milik Penggugat;
7. Bahwa keutamaan kata "JOSS" pada merek EXTRA JOSS dan/atau merek-merek lainnya yang menggunakan kata "JOSS" milik Penggugat dapat dilihat dari fakta bahwa kata "JOSS" selalu dipakai sebagai bagian dan/atau menjadi elemen yang ditonjolkan dari seluruh variasi merek yang menggunakan kata "JOSS" yang dimiliki oleh Penggugat;

Kata "JOSS" dengan asosiasi dan konotasi khusus pada merek Penggugat telah dikenal secara luas oleh masyarakat adalah hasil ciptaan Penggugat ("Coined Word")

8. Bahwa Penggugat adalah pihak yang pertama kali menggunakan kata "JOSS" dengan konotasi dan asosiasi khusus sebagaimana telah terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat luas khususnya masyarakat kalangan konsumen minuman kesehatan/minuman energi/suplemen penambah tenaga (bukti P- 6);
Bahwa kata "JOSS" milik Penggugat mempunyai konotasi dan arti "energi dan/atau stamina". (bukti P- 7);
9. Bahwa kata "JOSS" hasil ciptaan Penggugat tersebut, berkat usaha promosi, iklan dan pemasaran Penggugat, dalam perkembangannya telah memiliki asosiasi khusus yang dikenal oleh masyarakat luas, yaitu setiap kali mendengar merek "EXTRA JOSS" dan/atau "JOSS" maka masyarakat luas, khususnya kalangan konsumen minuman kesehatan/minuman energi/suplemen penambah tenaga akan secara otomatis mengasosiasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata "JOSS" pada "kondisi atau stamina tubuh seorang yang sehat atau prima dan/atau kejantanan" (bukti P-6);

Oleh karenanya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas menunjukkan bahwa kata "EXTRA JOSS" merupakan hasil kreasi dan imajinasi Penggugat yang belum pernah ada sebelumnya ("*Coined Word*");

Merek EXTRA JOSS milik Penggugat adalah merek terkenal.

10. Bahwa merek EXTRA JOSS sebagai salah satu merek yang merupakan hasil variasi dan pengembangan dari berbagai merek yang memakai kata "JOSS" milik Penggugat adalah merek yang sudah terkenal di Indonesia; Unsur-unsur sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 dan penjelasannya, telah terpenuhi oleh merek EXTRA JOSS milik Penggugat, yaitu:

- Merek EXTRA JOSS telah terdaftar di berbagai negara (vide bukti P-5.1 s/d bukti P-5.15);
- Merek EXTRA JOSS dan berbagai merek lain yang memakai kata "JOSS" milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia (vide bukti P-2.1 s/d bukti P-2.3, vide bukti P-3.1 s/d bukti P-3.4, vide bukti P-4.1 s/d bukti P- 4.16);
- Merek EXTRA JOSS telah dikenal luas oleh masyarakat melalui berbagai iklan, promosi yang gencar dan terus menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik ataupun dalam bentuk sponsor dari kegiatan pertandingan olah raga baik di media cetak maupun elektronik (bukti P-8.1 s/d bukti P-8.6);
- Keterkenalan merek EXTRA JOSS tersebut telah juga dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh suatu lembaga survey terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat yang berpotensi menjadi konsumen produk minuman kesehatan. Dalam survey yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut, masyarakat konsumen secara langsung akan mengasosiasikan produk dengan merek EXTRA JOSS milik Penggugat dan/atau minuman berenergi setiap kali mereka mendengar kata JOSS (vide bukti P-6);
- Merek EXTRA JOSS sebagai merek terkenal juga telah diakui secara luas oleh lembaga atau pihak-pihak ketiga independen yang telah melakukan survey dan/atau penilaian terhadap suatu merek dagang, yaitu dengan telah diperolehnya penghargaan sebagai "*The Best in Achieving Total Customer Satisfaction*", "*Superbrand*" dan sebagai *The*

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Most Potential Brand in Non-Liquid Energy Drink Category (Bukti P-9.1 s/d Bukti P-9.8);

- Keterkenalan merek EXTRA JOSS tersebut juga dapat dibuktikan dengan tingginya total penjualan (dalam volume) produk EXTRA JOSS dan besarnya pangsa pasar atas penjualan produk EXTRA JOSS milik Penggugat. Hal mana terbukti dari hasil *survey market share* yang dilakukan oleh AC Nielsen selaku lembaga ketiga yang independen (Bukti P-10);

Perjuangan dan upaya Penggugat untuk keterkenalan merek EXTRA JOSS.

11. Bahwa keterkenalan merek EXTRA JOSS milik Penggugat tersebut tidaklah diperoleh dengan mudah dan begitu saja, tetapi melalui perjuangan susah payah dalam waktu yang sangat panjang serta dengan biaya yang tidak sedikit;

Penggugat secara terus menerus tanpa terputus telah menggunakan, memelihara, membela dengan sungguh-sungguh keberadaan merek EXTRA JOSS milik penggugat tersebut. Upaya yang tiada henti yang Penggugat lakukan tersebut diantaranya adalah:

- melalui promosi yang gencar dan terus menerus sampai saat ini (vide bukti P-8.1 s/d P-8.6);
- melalui produksi dan pemasaran yang terus menerus sebagai wujud nyata bahwa merek terkenal EXTRA JOSS tersebut seutuhnya adalah milik Penggugat (vide bukti P-8.1 s/d bukti P-8.6);

Dengan perjuangan dan kesungguhan yang tidak pernah berhenti tersebutlah Penggugat berhasil menjadikan merek EXTRA JOSS, menjadi merek yang sangat terkenal di Indonesia;

Merek ENERJOS milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek EXTRA JOSS milik Penggugat.

12. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya pendaftaran merek ENERJOS milik Tergugat I (vide bukti P-1) dan oleh karenanya harus ditolak oleh Tergugat II karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek EXTRA JOSS milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu (vide Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan



yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut; Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992 memberikan kriteria-kriteria bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila:

- Sama bentuk;
- Sama komposisi;
- Sama kombinasi;
- Sama unsur elemen;
- Sama bunyi;
- Sama ucapan;
- Sama penampilan;

Bahwa apabila merek ENERJOS dan EXTRA JOSS dibandingkan, maka jelas-jelas terdapat persamaan bunyi (suara) maupun ucapan dari kata JOSS yang merupakan unsur/elemen utama/esensial dari merek EXTRA JOSS milik Penggugat dengan kata JOSS pada merek, ENERJOS milik Tergugat I.

Bahwa kata JOSS merupakan ciptaan dan kreasi dari Penggugat dengan demikian Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah dan berhak menggunakan merek yang mengandung unsur kata JOSS dan seluruh variasinya, antara lain seperti merek EXTRA JOSS yang telah dikenal luas dan telah terdaftar diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia (vide bukti P-2.1 s/d bukti P-2.3, vide bukti P-4.1 s/d bukti P-4.16, vide bukti P-5.1 s/d bukti P-5.15);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, unsur kata JOSS pada merek ENERJOS dengan unsur kata JOSS dalam merek EXTRA JOSS milik Penggugat memiliki persamaan dalam pengucapan kata, sehingga;

- Kesamaan itu dapat menyesatkan konsumen bahwa EXTRA JOSS dan ENERJOS berasal dari satu produsen dan akan menimbulkan kebingungan dan menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat (*risks of confusion*) (vide bukti P-6 dan bukti P-7);
- Dengan persamaan tersebut, masyarakat konsumen produk-produk Penggugat akan mengasosiasikan bahwa barang-barang milik Tergugat I



tersebut, sebagai barang-barang yang berasal dari Penggugat (padahal tidak) (vide bukti P-6 dan bukti P-7);

- Terjadi kondisi persaingan curang yang merugikan Penggugat (vide bukti P-6 dan bukti P-7);

Tergugat I adalah pendaftar merek yang beritikad buruk.

13. Bahwa Penggugat mengalami ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat I atas Hak Eksklusif Penggugat yang melekat pada merek terkenal EXTRA JOSS milik Penggugat tersebut;

Ternyata, secara tanpa hak dan dengan itikad tidak baik, Tergugat I telah mendaftarkan merek ENERJOS kepada Tergugat II di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 (bukti P-1);

Bahwa sudah sepatutnya diduga bahwa pendaftaran merek ENERJOS oleh Tergugat I didasarkan kepada ketenaran dan keberhasilan pemasaran dari produk minuman kesehatan yang menggunakan merek EXTRA JOSS milik Penggugat;

14. Bahwa tanpa diilhami oleh keberadaan dan keterkenalan merek-merek EXTRA JOSS yang telah terdaftar terlebih dahulu tersebut, maka Tergugat I tidak akan berpikir dan tidak akan termotivasi serta tidak akan terinspirasi untuk mendaftarkan merek ENERJOS untuk minuman sejenis tersebut kepada Tergugat II;

Hal mana dalam ilmu bahasa dan peristilahan nama ENERJOS disebut bentuk analogi, yakni bentuk berdasarkan contoh yang sudah ada (bukti P-7);

Sangat sukar dibayangkan adanya maksud lain dari Tergugat I mendaftarkan merek ENERJOS tersebut kecuali itikad buruk Tergugat I untuk membonceng ketenaran dan kelarisan EXTRA JOSS milik Penggugat tersebut, tentu dengan tujuan untuk memperdaya khalayak ramai guna mengeruk dan memperoleh keuntungan dengan cara yang sangat mudah;

Bahwa itikad buruk Tergugat I tersebut juga bertentangan dengan tata krama yang berlaku dalam dunia periklanan bahwasanya suatu iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat dan tidak boleh didasarkan kepada adanya suatu peniruan (bukti P-11);

Mengingat unsur kata JOS pada merek ENERJOS dengan unsur kata JOSS dalam merek EXTRA JOSS milik Penggugat memiliki persamaan bunyi dan pengucapan, maka tidak dapat disangkal bahwasanya pemuatan iklan



ENERJOS pada akhirnya akan membingungkan dan menyesatkan konsumen;

15. Bahwa Tergugat I jelas-jelas dan secara nyata telah melakukan upaya menyesatkan konsumen (*misleading and deceptive conduct*) dengan cara menggunakan, mendaftarkan dan memasarkan produk minuman yang sejenis dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan bunyi dan pengucapan sehingga masyarakat konsumen menjadi bingung dan/atau berpikir bahwa produk tersebut adalah merupakan produk yang sama dan/atau setidaknya mempunyai hubungan dengan produk EXTRA JOSS milik Penggugat (vide bukti P-6);

Dengan demikian merek ENERJOS milik Tergugat I sudah sepatutnya tidak dilindungi hukum karena pendaftaran merek tersebut nyata-nyata dilandasi itikad tidak baik dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas menyatakan: "*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*";

Tergugat I telah melanggar Undang-Undang Merek.

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah tindakan Tergugat I mendaftarkan merek ENERJOS tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

- Pasal 4 Undang-Undang Merek, dimana merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;
- Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Merek, dimana merek ENERJOS milik Tergugat I tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal EXTRA JOSS milik Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ENERJOS terdaftar di bawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama EXTRA JOSS;
3. Menyatakan merek EXTRA JOSS sebagai merek terkenal
4. Menyatakan pendaftaran merek ENERJOS di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal EXTRA JOSS milik Penggugat.
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek ENERJOS di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera membatalkan dan mencabut pendaftaran merek ENERJOS di bawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/MEREK/2005/PN.Niaga JKT. PST tanggal 19 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama EXTRA JOSS;
3. Menyatakan merek EXTRA JOSS sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan pendaftaran merek ENERJOS di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal EXTRA JOSS milik Penggugat.
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek ENERJOS di bawah pendaftaran No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera membatalkan dan mencabut pendaftaran merek ENERJOS di bawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 yang melindungi barang yang termasuk kelas 5 atas nama Tergugat I;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 028 K/N/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SAYAP MAS UTAMA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2005 Nomor 05/MEREK/2005/PN.Niaga JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 028K/N/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 17 November 2005 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 06/PK/HKI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 028 K/N/HaKI/2005 jo. No. 05/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 14 Juni 2006 itu juga;

bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut didasarkan pada "telah ditemukannya surat-surat bukti baru" yang ditemukan pada tanggal 7 April 2006 (sesuai dengan berita acara sumpah di hadapan Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juni 2006), sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 14 Juni 2006 sehingga permohonan peninjauan kembali masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006

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)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 20 Juni 2006 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2006;

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

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

I. Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menafsirkan "jangka waktu mengajukan gugatan" dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena gugatan pembatalan merek diajukan telah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 yang dijadikan dasar Amar Putusan Kasasi tanggal 12 September 2005 No. 028 K/N/HaKI/2005, menyatakan:

"Bahwa judex facti telah salah menerapkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menentukan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek

Bahwa merek Enerjos milik Tergugat didaftarkan pada tanggal 10 November 1998 dapat dilihat dari bukti T-3, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 dengan Register No. 05/MKS/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST";

2. Berkenaan dengan jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek, ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

"Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam perkara a quo berkenaan dengan jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan merek Enerjos milik Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Bahwa bukti sertifikat pendaftaran merek Enerjos (bukti P-1/bukti T -3) dengan jelas tertulis bahwa tanggal pendaftaran merek Enerjos adalah tanggal 6 Juli 2000, sedangkan tanggal 10 November 1998 adalah tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek ("*Filing Date*");

Pertimbangan Majelis Hakim Agung yang secara gamblang menyatakan tanggal pendaftaran merek adalah tanggal 10 November 1998 adalah pertimbangan yang salah, sangat ceroboh dan tanpa hati-hati dan tanpa mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku;

Padahal apabila Majelis Hakim Agung memperhatikan dengan seksama Sertifikat Pendaftaran Merek ENERJOS dan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek maka Majelis Hakim Agung dapat dengan mudah mengetahui dan memahami tanpa perlu melakukan analisa hukum bahwa tanggal 10 November 1998 adalah merupakan tanggal pengajuan atau tanggal penerimaan permintaan ("*Filing Date*") dan bukan sebagai tanggal pendaftaran;

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek, jangka waktu 5 tahun untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ENERJOS adalah dihitung dari tanggal pendaftaran yaitu tanggal 6 Juli 2000 maka jangka waktu tersebut adalah berakhir pada tanggal 6 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek ENERJOS di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2005 (vide bukti P.PK-1,2);

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti gugatan pembatalan merek ENERJOS yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek. Hal mana jika diperhatikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek ENERJOS di Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat baru pada tanggal 15 Februari 2005 tersebut, oleh karenanya masih mempunyai sisa jangka waktu sekitar 5 (lima) bulan lagi sebelum dapat dinyatakan gugatan lewat waktu;

4. Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Agung yang memutus perkara a quo pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim peninjauan kembali yang terhormat untuk membatalkan putusan kasasi tersebut di atas, dan memeriksa serta mengadili sendiri pokok perkara a quo;

II. Majelis Hakim Agung yang memutus perkara a quo pada tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo sehubungan dengan dalil tentang merek terkenal sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), sehingga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa merek EXTRA JOSS tidak terkenal oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah melakukan Promosi dan Pendaftaran di beberapa negara atas merek EXTRA JOSS dalam kurun waktu tahun 1997 sampai tahun 2000;

1. Bahwa berkenaan dengan pendaftaran merek di berbagai negara oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung dalam perkara Kasasi yang memeriksa perkara a quo telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, khususnya pertimbangan mengenai tidak adanya pendaftaran di beberapa negara dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000;

Mohon akta, bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi telah mengetahui dan mengakui fakta adanya pendaftaran merek EXTRA JOSS antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 di berbagai negara oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat bukti sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan No.028 K/N/HaK1/2005 tanggal 12 September 2005 halaman 7 butir 4:

"4. Selain Indonesia, Penggugat juga mendaftarkan merek EXTRA JOSS miliknya di berbagai negara di dunia yaitu:

- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Brunei Darussalam dengan No. 24.364 tertanggal 28 Maret 1998

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaK1/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 dan telah diperpanjang pada tanggal 31 Juli 2004 (bukti P-5.1);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Kerajaan Kamboja dengan No. 18065/03 tertanggal 12 Juni 2003 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P- 5.2);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Republik Rakyat China dengan No. 1367753 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (Bukti P-5.3);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Republik Rakyat China dengan No. 1354213 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P-5.4);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Hongkong dengan No.06926 tanggal 23 Maret 1998 untuk melindungi barang dalam kelas 5 (bukti P-5. 5);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Jepang dengan No. 4782142 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P- 5.6);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Republik Rakyat Laos dengan No. 9020 tertanggal 27 Juni 2002 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5. 7);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Malaysia dengan No. 98000633 tanggal 16 Januari 1998 untuk melindungi barang dalam kelas 5 (bukti P-5.8);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Mexico dengan No. 765321 tertanggal 21 Juni 2001 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P-5.9);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Nigeria dengan No. 59762 tertanggal 14 Mei 1998 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P- 5.10);
 - Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Singapura dengan No. T97/15284 tertanggal 16 Desember 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P- 5.11);
 - Merek EXTRA JOSS extra fit Extra Energy (tulisan dan logo) terdaftar di Negara Taiwan dengan No. 00904971 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P -5.12);

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Amerika Serikat dengan No. 2.882.211 tertanggal 7 September 2004 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P-5.13);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Sosialis Vietnam dengan No. 30 846 tertanggal 12 Mei 1999 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 (bukti P-5.14);
- Merek EXTRA JOSS (tulisan dan logo) yang terdaftar di negara Zambia dengan No. 329/2001 tertanggal 1 Juni 2001 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 (bukti P-5.15);

Bahwa sangat disayangkan oleh karena Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi tidak dapat melihat, membaca, memeriksa dan memperhatikan secara seksama bukti-bukti yang berkenaan dengan tahun pendaftaran merek EXTRA JOSS diberbagai negara di dunia oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa bukti dan fakta-fakta tersebut di atas sangat jelas terlihat sehingga Majelis Hakim Agung dalam memeriksa fakta-fakta tersebut dalam perkara a quo tidak memerlukan kemampuan analisa hukum yang sangat mendalam atau keahlian khusus untuk mengerti dan mengetahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pendaftaran merek di berbagai negara pada periode antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2000;

Bahwa cukup dengan melihat dan memperhatikan tanggal dari bukti-bukti pendaftaran merek EXTRA JOSS diberbagai negara tersebut maka dengan mudah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pendaftaran merek di berbagai negara antara periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Dengan demikian pertimbangan bahwa merek EXTRA JOSS tidak terkenal oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah melakukan promosi dan pendaftaran dibebe-rapa negara atas merek EXTRA JOSS untuk tahun 1997 sampai tahun 2000 adalah jelas-jelas merupakan suatu pertimbangan yang salah;

2. Bahwa lebih jauh lagi dengan memperhatikan tanggal-tanggal pendaftaran merek EXTRA JOSS di negara Brunei Darussalam, Hong Kong, Malaysia, Nigeria dan Singapura (bukti P-5.1, P-5.5, P-5.8, P-5.10 dan P-5.11) maka terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pendaftaran merek EXTRA JOSS diberbagai negara jauh sebelum Termohon Peninjauan Kembali/

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek ENERJOS di Indonesia yaitu pada tanggal 10 November 1998 (dan baru terdaftar pada tanggal 6 Juli 2000);

3. Bahwa adapun kriteria merek terkenal dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"...merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenisnya dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan 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" ;

4. Bahwa untuk membuktikan dalil merek EXTRA JOSS sudah terkenal, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan bukti-bukti, antara lain:

- a. Hasil riset yang dilakukan lembaga survey terhadap masyarakat, khususnya konsumen minuman kesehatan di berbagai kota besar di Indonesia (vide bukti P-6);
- b. Hasil Riset berkenaan dengan volume penjualan minuman kesehatan oleh produsen minuman kesehatan di Indonesia (vide bukti P-10);
- c. Iklan EXTRA JOSS pada media massa pada periode tahun 1998 (vide bukti P-8.1);
- d. Iklan EXTRA JOSS pada kendaraan umum (bus) pada periode tahun 1999 (vide bukti P-8.2);
- e. Iklan EXTRA JOSS pada media televisi pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 (vide bukti P-8.3);
- f. Sertifikat Pendaftaran Merek EXTRA JOSS No.24364 yang diterbitkan oleh negara Brunei tanggal 28 Maret 1998 yang telah diperpanjang pada tanggal 31 Juli 2004 (vide bukti P-5.1);
- g. Sertifikat Pendaftaran Merek EXTRA JOSS No.98000633 yang diterbitkan oleh negara Malaysia tanggal 16 Januari 1998 (vide bukti P-5.8);
- h. Sertifikat Pendaftaran Merek EXTRA JOSS No.59762 yang diterbitkan oleh negara Nigeria tanggal 14 Mei 1998 (vide bukti P-5.10);

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertifikat Pendaftaran Merek EXTRA JOSS No. T97/15284J yang diterbitkan oleh negara Singapura tanggal 16 Desember 1997 (vide bukti P-5.11);
 - j. Sertifikat Pendaftaran Merek EXTRA JOSS No.30 846 yang diterbitkan oleh negara Republik Sosialis Vietnam tanggal 12 Mei 1999 (vide bukti P-5.14);
5. Berkenaan dengan kegiatan promosi, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan bukti-bukti iklan dari periode tahun 1998 sampai dengan periode tahun 2000, yaitu:
- Contoh Iklan EXTRA JOSS pada media massa pada periode tahun 1998 (vide bukti P-8.1);
 - Contoh Iklan EXTRA JOSS pada kendaraan umum (bus) pada periode tahun 1999 (vide bukti P-8.2); dan
 - Contoh Iklan EXTRA JOSS pada media televisi pada periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 (vide bukti P-8.3);
6. Sehubungan dengan pengetahuan umum masyarakat, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan bukti hasil riset pengetahuan tentang merek EXTRA JOSS (vide bukti P-10) dimana terbukti berdasarkan hasil riset bahwa sebagian besar konsumen minuman kesehatan di Indonesia telah sangat mengenal produk minuman kesehatan dengan merek EXTRA JOSS. Bahkan lebih jauh lagi, kalangan konsumen selalu mengasosiasikan kata JOSS dengan produk minuman merek EXTRA JOSS. Riset tersebut pun telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat konsumen minuman kesehatan di Indonesia adalah konsumen produk minuman merek EXTRA JOSS hal mana didukung dari hasil riset berkenaan dengan pangsa pasar minuman merek EXTRA JOSS (vide bukti P-6);
- Tidak dapat dipungkiri pengetahuan masyarakat Indonesia atas merek EXTRA JOSS tersebut adalah sebagai akibat adanya upaya promosi dan pemasaran besar-besaran dan terus menerus yang di buktikan oleh bukti-bukti iklan, promosi dalam berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 dan juga sampai sekarang ini;
7. Berdasarkan fakta-fakta di atas, adalah merupakan kesalahan yang sangat nyata apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya keterkenalannya karena tidak ada bukti promosi besar-besaran antara tahun 1997 sampai 1998, sebagaimana tercantum pada halaman 27 yang dijadikan dasar Amar Putusan Kasasi tanggal 12 September 2005 No.028 K/N/HaKI/ 2005;

“Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya promosi besar-besaran yang dilakukan Penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 begitu pula Penggugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa EXTRA JOSS telah terdaftar di beberapa negara untuk tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, karena bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti setelah Tergugat mendaftar mereknya di Direktorat Merek”;

8. Sebaliknya apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi dengan jeli dan tidak ceroboh memeriksa dan mempertimbangkan dengan teliti bukti-bukti hasil riset, kegiatan promosi berupa iklan dan pendaftaran merek EXTRA JOSS diberbagai negara yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat dalam perkara a quo, maka unsur-unsur keterkehalan suatu merek, yang dalam hal ini adalah merek EXTRA JOSS, yaitu:
 - Promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - Investasi di beberapa negara yang disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
 - adanya survey yang menyimpulkan bahwa merek tersebut terkenal sudah secara jelas semuanya terpenuhi;
9. Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Agung yang memutus perkara aquo pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti adanya promosi besar-besaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 dan bukti pendaftaran merek EXTRA JOSS di beberapa negara untuk tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 menjadi gugur atau setidaknya dinyatakan gugur dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat untuk

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



membatalkan putusan kasasi tersebut di atas, dan memeriksa serta mengadili sendiri pokok perkara aquo;

III. Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam menilai bukti sertifikat pendaftaran merek EXTRA JOSS sehingga Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa merek EXTRA JOSS tidak terkenal oleh karena merek EXTRA JOSS terdaftar di Direktorat Merek tanggal 15 Agustus 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 dan dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat I (ENERJOS) maka perbedaannya relatif singkat (kira-kira 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan) ;

1. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah melakukan Pendaftaran merek EXTRA JOSS pada tanggal 15 Agustus 1997. Adapun pendaftaran merek yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 15 Agustus 1997 adalah merek JOSS (vide bukti P-3.1), merek SUPER-JOSS (vide bukti P-3.4) dan merek SUPRA JOSS (vide bukti P-3.3). Semua merek tersebut terdaftar untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5;
2. Selain bukti-bukti di atas, mohon pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah berkenaan dengan adanya persamaan pada pokoknya antara merek EXTRA JOSS dengan merek ENERJOS dan bukan antara merek JOSS, SUPER-JOSS atau SUPRA-JOSS dengan merek ENERJOS;
3. Berkenaan dengan merek EXTRA JOSS, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah mendaftarkan merek EXTRA JOSS di bawah No.321841 pada tanggal 2 Januari 1995 untuk kelas 5 dan telah diperpanjang dengan No.512898 tanggal 16 Juli 2002 (vide Bukti P-2.1). Berdasarkan fakta ini dan membandingkan merek ENERJOS yang baru terdaftar pada tanggal 6 Juli 2000, maka jelas dan tidak dapat dibantah bahwa rentang waktu pendaftaran merek EXTRA JOSS dengan ENERJOS adalah sangat lama yaitu 5 (lima) tahun;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat untuk membatalkan putusan kasasi tersebut di atas;

IV. Tentang Bukti Baru (Novum).

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah menemukan bukti baru yang sangat menentukan dimana pada saat perkara aquo diperiksa dan diputus bukti-bukti tersebut belum ditemukan, yaitu:

- Bukti promosi-promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disiarkan melalui RCTI pada tahun 1995 (bukti P.PK- 4.1 s/d P.PK-4.3);
- Bukti contoh iklan Extra Joss milik PT Bintang Toedjoe (Pemohon Peninjauan Kembali) yang disiarkan oleh 5 stasiun televisi (disimpan dalam bentuk) CD dan potongan iklan dalam bentuk cetak (print out) pada periode tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 (bukti P.PK-3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disiarkan melalui Indosiar pada periode bulan Agustus 1996 (bukti P.PK-5.1 s/d bukti P.PK-5.3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disiarkan melalui SCTV pada periode bulan Juni 1996 (bukti P.PK- 6.1 s/d bukti P. PK- 6. 3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disiarkan melalui stasiun televisi TPI pada periode bulan Juni 1997 (bukti P.PK-7.1 s/d bukti P. PK-7. 3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disiarkan melalui stasiun televisi RCTI pada periode bulan April 1997 (bukti P.PK-8.1 s/d bukti P.PK-8.3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disiarkan melalui stasiun televisi ANTV pada periode bulan Mei 1998 (bukti P.PK-9.1 s/d bukti P.PK-9.3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disiarkan melalui stasiun televisi ANTV, Indosiar, RCTI & SCTV pada periode bulan Januari dan Pebruari 1998 (bukti P.PK-10.1 s/d bukti P.PK-10.3);

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali pada koran Harian Pos Kota pada periode bulan September 1997 (bukti P.PK-11.1 s/d bukti P.PK-11.3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali pada majalah Gema Olahraga pada periode bulan April 1998 (bukti P.PK-12.1 s/d bukti P.PK-12.3);
- Bukti promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Pemohon Peninjauan Kembali pada majalah Film pada periode bulan Mei 1998 (bukti P.PK-13.1 s/d bukti P.PK-13.3);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam bukti-bukti baru tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kegiatan promosi merek EXTRA JOSS sejak tahun 1995;

Mohon akta, bahwa pendaftaran untuk pertama kalinya merek ENERJOS yang terdaftar atas nama Termohon Peninjauan Kembali I di Indonesia, baru diajukan pada tanggal 10 November 1998 dan kemudian terdaftar pada tanggal 6 Juli 2000 dibawah nomor pendaftaran 449763 (vide bukti P-1 = bukti T-3). Adapun promosi dan penjualan produk merek ENERJOS oleh Termohon Peninjauan Kembali I baru dilakukan pada sekitar akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 (vide bukti T-8, bukti T-6 dan bukti T-7); Oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah menggunakan dan memasarkan produk merek EXTRA JOSS kepada masyarakat jauh sebelum merek ENERJOS Termohon Peninjauan Kembali I terdaftar di Indonesia;

2. Bahwa dengan adanya bukti-bukti pendaftaran diberbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia dan bukti-bukti promosi sebagaimana kami jelaskan pada bagian II butir 6 di atas (vide bukti P-5.1 s/d bukti P-5.14, vide bukti P-8.1 s/d bukti P-8.6, vide bukti P-10), maka terbukti bahwa merek EXTRA JOSS milik Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut adalah merek yang sudah sangat terkenal;
3. Dengan demikian tanpa diilhami oleh keberadaan dan keterkenalan merek-merek EXTRA JOSS yang telah terdaftar terlebih dahulu dan telah dipromosikan secara gencar melalui berbagai media di Indonesia sejak tahun 1995 maka sangatlah sulit/mustahil Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk terinspirasi untuk mendaftarkan merek ENERJOS yang memakai kata "JOS" yang mirip/menyerupai kata JOSS

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada merek EXTRA JOSS untuk minuman sejenis tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II;

V. Termohon Peninjauan Kembali I telah mendaftarkan merek ENERJOS dengan itikad tidak baik.

1. Bahwa pendaftaran merek ENERJOS oleh Termohon Peninjauan Kembali I telah dilandasi itikad tidak baik, dan seyogyanya Termohon Peninjauan Kembali II menolak pendaftaran tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Merek, karena pendaftaran tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) b Undang-Undang Merek, karena merek ENERJOS Termohon Peninjauan Kembali I tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek EXTRA JOSS, milik Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah terkenal;

2. Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi:

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

Bahwa hakekat perlindungan hukum dari Undang-Undang Merek adalah terpenuhinya unsur yuridis formil dan unsur yuridis materil dari pendaftaran suatu merek. Oleh karena itu Undang-Undang Merek membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan, pemilik merek terdaftar untuk mewujudkan dan memperjuangkan sendiri terpenuhinya segi yuridis formil dan yuridis materil atas pendaftaran suatu merek;

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendaftaran merek untuk dalam rangka penerapan prinsip konstitutif tersebut, tidak boleh melanggar prinsip itikad baik yang dianut oleh Pasal 4 Undang-Undang Merek Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek tersebut menjelaskan:

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

Contohnya: Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut;

3. Prinsip itikad baik ini dikenal juga dengan prinsip "*parate non mutat dominium*", dimana hanya pemilik merek yang beritikad baik saja yang layak memperoleh perlindungan hukum;
4. Keterkenalan merek EXTRA JOSS milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibuktikan dengan:
 - Pendaftaran merek EXTRA JOSS di Indonesia dan juga diberbagai negara dan di berbagai kelas barang (vide bukti P-2.1 s/d bukti P-2.3, vide bukti P-4.1 s/d bukti P-4,16, vide bukti P-5.1 s/d bukti P-5.15);
 - Upaya promosi dan investasi yang terus menerus telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan sampai saat ini (vide bukti P-8.1 s/d bukti P-8. 6);

Dengan telah terdaftarnya merek EXTRA JOSS milik Pemohon Peninjauan Kembali di berbagai negara dan upaya promosi dan investasi yang gencar dan terus menerus tersebut, maka tidak diragukan lagi pengetahuan masyarakat akan keberadaan merek EXTRA JOSS milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Dengan demikian, unsur-unsur sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek, telah terpenuhi;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti tindakan Termohon Peninjauan Kembali I mendaftarkan merek ENERJOS tersebut telah dilakukan secara tanpa hak, tidak jujur dengan tujuan untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek EXTRA JOSS milik Pemohon Peninjauan Kembali untuk memperoleh keuntungan dengan mudah dengan membonceng upaya promosi dan pengenalan produk serta merek (*product knowledge* dan *brand awareness*) yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali; Tindakan Termohon Peninjauan Kembali I tersebut merupakan praktek perdagangan atau perindustrian yang tidak jujur dan tidak sehat, sehingga sudah selayaknya Pemerintah Republik Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, memberikan perlindungan yang efektif kepada Pemohon Peninjauan Kembali terhadap



praktek-praktek perdagangan curang (persaingan tidak sehat) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I tersebut (vide Pasal 10 bis ayat (1) Konvensi Paris);

6. Bahwa dengan terbuktinya itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali I dalam mendaftarkan merek ENERJOS tersebut, maka sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 10 bis Konvensi Paris, maka terbukti bahwasanva Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak eksklusif terhadap merek-merek EXTRA JOSS dan berhak mengajukan gugatan pembatalan atas merek-merek tersebut tanpa batas waktu. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung peninjauan kembali yang terhormat untuk membatalkan pendaftaran merek ENERJOS milik Termohon Peninjauan Kembali I yang terdaftar pada Termohon Peninjauan Kembali II di bawah No. 449763 tanggal 6 Juli 2000 (vide bukti P-1), setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek tersebut;

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

mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak akan dipertimbangkan, oleh karena permohonan peninjauan kembali atas dasar/alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Mahkamah Agung) telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung ;

mengenai alasan ke IV :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. - Bahwa dari surat bukti P.PK – 4.1 tertanggal 5 Juli 1995 dan bukti P.PK - 4.2 tertanggal 9 Juni 1995 terlihat bahwa iklan Extra Joss telah ditayangkan di RCTI – Jakarta pada periode April 1995;
- Begitu pula dengan bukti-bukti P.PK – 5.1 tertanggal 24 September 1996 dan P.PK – 5.2 memperlihatkan bahwa iklan Extra Joss disiarkan di Indosiar pada periode Agustus 1996;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti P.PK – 6.1 sampai dengan P.PK – 6.3 dan bukti-bukti P.PK – 7 sampai dengan P.PK–10.3 membuktikan bahwa iklan Extra Joss ditayangkan di TPI, RCTI, ANTV, Indosiar, SCTV pada periode bulan Juni 1997, April 1997, Mei 1998, Januari dan Februari 1998;
 - Bukti P.PK – 11.1 sampai dengan P.PK – 11.3 memperlihatkan bahwa merek Extra Joss juga dipromosikan pada Harian Pos Kota bulan September 1997;
 - Bukti P.PK – 12.1 sampai dengan P.PK – 12.3 menunjukkan bahwa merek Extra Joss, produk minuman kesehatan, telah diiklankan di majalah Film pada bulan Mei 1998;
- b. Bahwa dari surat-surat bukti tersebut terbukti bahwa produk minuman kesehatan merek Extra Joss milik Penggugat telah diiklankan baik di media televisi maupun di majalah sejak bulan April 1995 sampai dengan bulan Mei 1998, dan merek Extra Joss (tulisan) tersebut telah didaftarkan atas nama Penggugat untuk jenis barang minuman/makanan kesehatan dengan Nomor Pendaftaran 321841 tertanggal 2 Januari 1995 yang jangka waktu berlakunya terhitung sejak tanggal 3 Oktober 1992; Bahwa merek Extra Joss tersebut kemudian diperpanjang pendaftarannya dengan Nomor pendaftaran 512898 tertanggal 16 Juli 2002 yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2002;
- c. Bahwa dengan gencarnya promosi minuman kesehatan merek Extra Joss milik Penggugat sehingga merek tersebut telah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun **sebelum Tergugat I mendaftarkan merek Enerjos** untuk jenis barang yang sama (minuman penyegar/minuman kesehatan) dengan daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 yang waktu berlakunya terhitung sejak tanggal 10 November 1998 (bukti T3=bukti P1); Bahwa adanya iktikad tidak baik, sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, diperlihatkan dengan adanya merek dagang yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang tersebut;
- d. Bahwa antara merek Extra Joss dengan merek Enerjos ada kemiripan yang disebabkan oleh adanya persamaan bunyi ucapan sehingga sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, antara kedua merek tersebut ada persamaan pada pokoknya;
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, terbukti bahwa iktikad tidak baik

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



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

dari Tergugat I dalam mendaftarkan merek Enerjos miliknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis;

- f. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan pendaftaran merek Enerjos milik Tergugat I berdasarkan alasan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (lihat gugatan Penggugat butir 17);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun **sejak tanggal pendaftaran merek**";

Menimbang, bahwa dari bukti T3 (=bukti P1) terlihat bahwa merek Enerjos atas nama Tergugat I untuk jenis barang minuman penyegar (minuman kesehatan) **terdaftar tanggal 6 Juli 2000** dengan jangka waktu berlakunya pendaftaran terhitung sejak tanggal 10 November 1998;

bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek Enerjos milik Tergugat I hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 6 Juli 2000, dan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2005 maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan bahwa merek Enerjos milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss milik Penggugat yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, merek Enerjos daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 atas nama Tergugat I untuk jenis barang minuman penyegar (minuman kesehatan) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss milik Penggugat yang telah terdaftar pada tanggal 2 Januari 1995, daftar No. 321841 yang diperpanjang dengan No. 512898 tertanggal 16 Juli 2002, untuk jenis barang minuman kesehatan, karenanya gugatan pembatalan pendaftaran merek Enerjos milik Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



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

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BINTANG TOEDJOE** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 028 K/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BINTANG TOEDJOE** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 028 K/N/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005;

MENGADILI KEMBALI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama merek EXTRA JOSS;

Menyatakan merek ENERJOS, daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 atas nama Tergugat I yang melindungi barang yang termasuk kelas 5, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek EXTRA JOSS milik Penggugat;

Menyatakan batal pendaftaran merek ENERJOS, daftar No. 449763 tertanggal 6 Juli 2000 atas nama Tergugat I, yang melindungi barang yang termasuk kelas 5;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Tergugat II agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek ENERJOS atas nama Tergugat I dengan

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar No. 449763 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2008** oleh Marianna Sutadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. dan H. Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH.CN. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof.DR.Paulus E.Lotulung,SH.

ttd.

H. Atja Sondjaja, SH.

K e t u a,

ttd.

Marianna Sutadi, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,- ttd.

2. Redaksi..... Rp. 1.000,- Reza Fauzi, SH,CN

3. Administrasi peninjauan kembali.,Rp. 9.993.000,- +

Jumlah Rp. 10.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera.

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULAYATI, SH,MH.

NIP.040.049.629

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 06 PK/N/HaKI/2006