

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR DI PENGADILAN INDONESIA**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

AFIFIA NAJIH

No. Mahasiswa : 13410716

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR DI PENGADILAN INDONESIA**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARTA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AFIFIA NAJIH

NIM : 13 410 716

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa studi kasus hukum dengan judul:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DI PENGADILAN INDONESIA.

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar atau asli(orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah(plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpusatakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dengan bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada Tanggal: 14 April 2018

Yang membuat pernyataan



(Afifia Najih)



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
TERDAFTAR DI PENGADILAN INDONESIA
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR DI PENGADILAN INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 9 April 2018



Yogyakarta, 14 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK. 014100109



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN MEREK
TERDAFTAR DI PENGADILAN INDONESIA**

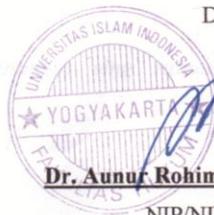
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 17 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Anggota: H. Nurjihad, S.H., M.H
3. Anggota: Abdurrahman Al Faqih, S.H., M.A., LL.M

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

NIP/NIK. 844100101

MOTTO

*Barangsiapa bertaqwa kepada Allah,
niscaya Dia akan Memberikan jalan keluar,
akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.*

*Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.*

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya.

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

QS. At-Talaq : 2-3

Orang pintar adalah orang yang menyepelkan hawa nafsunya dan

Mengerjakan kebaikan untuk kehidupan setelah matinya.

*Orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan memiliki angan-
angan yang salah tentang Allah.*

HR. Tirmidzi

*Ojo dadi menungso sing rumangsa, tapi dadiyo menungso sing iso
ngrumangsani*

PERSEMBAHAN



Kepada yang tercinta,

Ayah dan ibunda (Drs. H. Adib Santosa, S.H., dan Dra. Hj. Nurhaeni)

Kakak-Kakak dan Adik (Tharika Hapsari, S.T, Luthfi Ghulam Prasasti, S.T,

dan Safira Fuzna, S.T)

Kekasih Hatiku (M. Afif Zufon, S.H)

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Merek Terdaftar Di Pengadilan Indonesia*” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi syafa’atnya kepada umat semesta alam.

Pada kesempatan yang baik ini penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Terutama, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta, **Ayah, Ibu, Mbak Ayik, Mas Upik, dan Poe** yang telah

memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa serta do'a yang tiada henti.

3. Untuk kekasih hatiku, **Muhammad Afif Zufon** yang selalu menjadi partner yang istimewa untuk penulis dalam memberikan semangat, motivasi, dan kasih sayangnya. Juga membantu revisi, ketik-ketik, manakala penulis malas.
4. Untuk kawan-kawan kost golo indah gang 3 (**Putri, Shafira, Nisa, Intan, Mbak Ana, Vivi, dan Laras**) yang menjadi keluarga penulis selama di kota Gudeg, tanpa kalian kehidupan di kost terasa sepi.
5. Untuk kawan-kawanku **UKM SEPAK BOLA (Dhani bule, Ginong, Myesha, Rovel, Liana)** yang menyemangati penulis mengerjakan SKH sampai sidang dan menjadi tempat curhat penulis melepas penat.

Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap Studi Kasus Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis



Afifia Najih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
STUDI KASUS HUKUM	
A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK.....	7
C. POSISI KASUS.....	8
D. RINGKASAN PUTUSAN.....	14
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	22
F. PERTIMBANGAN HUKUM.....	22
G. ANALISIS HUKUM.....	32
H. KESIMPULAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

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 melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.¹

Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.²

Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Perlindungan

¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*, Makalah Penataran Dosen Hukum Dagang, FH UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 5

mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut.³

Ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka dan persaingan usaha menjadi semakin bebas, merek mempunyai arti yang sangat penting, baik bagi produsen maupun bagi masyarakat selaku konsumen. Bagi pihak produsen, pemberian merek atas hasil produksinya, selain untuk membedakan dengan produk perusahaan lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan, khususnya dalam pemasaran. Bagi pihak konsumen sendiri, merek mempunyai arti/penafsiran yang berbeda-beda. Selain untuk mempermudah proses pembelian, penggunaan barang dengan merek tertentu juga merupakan suatu status harga diri atau gengsi.

Berdasarkan keadaan yang demikian tersebut menjadikan merek mempunyai nilai ganda. Pertama, merek berperan sebagai alat kompetisi, yang memungkinkan pemegangnya berkinerja lebih baik dalam kegiatan pemasaran untuk memperoleh/meraih pasar yang lebih besar. Dengan demikian merek dapat menjadi jaminan kualitas bagi konsumennya. Kedua, merek tersebut berfungsi sebagai alat monopoli, yaitu berdasarkan atas prinsip bahwa pihak yang berhak atas merek adalah pemakai yang berdasarkan ketentuan undang-

³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 17

undang diberi hak untuk mempergunakannya dan melarang pemakaian merek tersebut oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya.

Menurut ketentuan Undang-undang, hak merek wajib untuk didaftarkan guna memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-undang merek menentukan bahwa hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau merek lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, maka undang-undang merek menentukan bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

⁴ Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 11

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.PSt, adalah:

Bukti TI-11 merupakan jawaban Pemohon Fatwa yang menjelaskan bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali No. 516 PK/Pdt/1988 jo Nomor 272/Pdt/G/1986/PN.JKT.PST. tertanggal 20 November 1991, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hal-hal tersebut di atas untuk tidak dibenarkan adanya Peninjauan Kembali dengan obyek perkara yang sama.

Apabila dicermati bukti TI-8 sampai TI-11, maka dapat diketahui dan dipahami bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ini telah berlangsung cukup lama dan telah ada Putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan PK bahkan sampai terjadi dua kali.

Benar perkara pertama mengenai Merek GS dengan GS GOLDSHINE diputus dalam perkara perdata pada tahun 1986 yang diputus pada tanggal 25 April 1987, karena saat itu belum ada Peradilan Niaga dan Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 belum ada, namun demikian Putusan tersebut tetap merupakan putusan mengenai merek antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya terjadi lagi dengan adanya Putusan PK No. 019 PK/Pdt.Sus/2007, yang mengakibatkan timbulnya adanya Surat No. 186A/PAN.HK/2/II/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang merupakan jawaban Pemohon Fatwa.

Atas dasar fakta tersebut di atas dan telah berulang kalinya perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan hingga Mahkamah Agung dalam

obyek perkara yang sama dan juga Subjek Hukum yang sama, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap perkara ini dikategorikan sebagai perkara yang *Nebis in Idem*.

Perkara ini telah diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali maka secara *de facto* dan *de jure* perkara ini sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga Majelis berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat lagi untuk diajukan dan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, karena telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali.

Dalam perkara ini Majelis menganggap perkara *Nebis in Idem*, maka terhadap gugatan Penggugat Majelis menyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk Verklaard*). Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat.

Sedangkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada putusan Kasasi Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014 adalah:

Setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan dan keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena penggunaan huruf GS dimana Tergugat menggunakan kata GS yang lebih

dahulu dipakai oleh pihak Penggugat tetapi Tergugat menambahkan kalimat GoldShine (huruf kecil) dibawahnya.

Telah benar bahwa gugatan yang memiliki kesamaan dalam hal subjek, obyek dan pokok perkara dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut adalah *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdota.

Sesuai dengan fakta persidangan gugatan *a quo* memiliki kesamaan dalam hal subjek, objek maupun pokok perkara yang sama dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 019 K/Pdt.Sus/2007 sehingga telah tepat bahwa gugatan *a quo* bersifat *ne bis in idem* dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GS YUASA CORPORATION, tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

B. Identitas Para Pihak

GS YUASA CORPORATION, yang diwakili oleh Osamu Murao, selaku Presiden Direkturnya, berkedudukan Inobanba-Cho, Nishinosho, Kisshoin, Minamiku, Kyoto, Japan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat.

Melawan:

1. **LUSY DARMAWATI WALUYO**, bertempat tinggal di Taman Surya Blok V/8 RT 04 RW 05, Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kedoya Agave Raya Perkantoran

Tomang Tol Raya Blok A-11, Nomor 14, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016.

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8 - 9, Kuningan, Jakarta Selatan. Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat.

C. Posisi Kasus

Penggugat mengetahui ternyata dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Tergugat II terdaftar merek GS GoldShine + Logo Daftar Nomor IDM000131477 kelas 9 atas nama Tergugat I, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, yaitu segala macam accu, baterai, baterai kering, baterai basah dan sel-sel accu.

Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek GS GoldShine atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain, dibandingkan dengan pendaftaran merek GS GoldShine atas nama Tergugat I di Indonesia.

Merek-merek GS milik Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya untuk jenis barang accu.

Begitu pula halnya dengan merek GoldShine milik Tergugat I didaftarkan untuk melindungi jenis barang accu yang termasuk dalam kelas 9.

Terdapatnya persamaan antara merek Tergugat I dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek GoldShine atas nama Tergugat I, sesungguhnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

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

Mengenai persamaan antara nama badan hukum Penggugat dengan merek Tergugat I. Disamping itu, kata GS juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, maka wajar kiranya Penggugat merasa keberatan jika ada pihak lain menggunakan kata yang merupakan bagian dari nama badan hukumnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat.

Tindakan Tergugat II yang mengabulkan pendaftaran merek GoldShine milik Tergugat I yang menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang terkenal tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek, yang menyebutkan: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak".

Selain itu, Jurisprudensi melarang terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal, di antaranya adalah:

1. Jurisprudensi Nomor 010 K/N/HaKI/2003, tanggal 5 Mei 2003: Dunhill Vs D Dunhill;
2. Jurisprudensi Nomor 014 K/N/HaKI/2003, tanggal 25 Juni 2003: Aqua Vs Aqualiva;
3. Jurisprudensi Nomor 044 K/N/HaKI/2003, tanggal 24 Maret 2004 : Nokia Vs Nok II A;

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

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

such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith”;

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

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

Pendaftaran merek GoldShine atas nama Tergugat I sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya:

1. Jurisprudensi MA Nomor 018 K/N/HaKI/2002, tanggal 21 November 2002 yang menyebutkan:

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

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

2. Jurisprudensi MA Nomor 07 K/N/HaKI/2003, tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan:

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

3. Jurisprudensi MA Nomor 021 K/N/HaKI/2003, tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan:

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

4. Jurisprudensi MA Nomor 032 K/N/HaKI/2003, tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan:

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa: “Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”. Itikad tidak baik tersebut di dalam penjelasan Pasal 4 diartikan bahwa pendaftaran merek dilakukan secara tidak layak, tidak jujur dan disertai niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain”.

Keberadaan produk-produk accu dengan menggunakan merek GoldShine milik Tergugat I akan membingungkan konsumen pada pokoknya serta merugikan Penggugat pada khususnya, karena konsumen akan mengira produk accu dengan menggunakan merek GoldShine milik Tergugat I berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini tentunya merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi dan

promosi yang tidak sedikit untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya.

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

D. Ringkasan Putusan

Bahwa amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst, tanggal 24 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Sedangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt. Sus-HKI/2014, tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GS Yuasa Corporation, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014, tanggal 25 Agustus 2014, yang diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 19 April 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt.Sus-HKI/2016PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 21/Merek/2013/PN Niaga. Jkt. Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga. Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Agustus 2016 itu juga.

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2016, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II, tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

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

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

Judex Juris telah memberikan suatu putusan yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya antara pihak-pihak yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 huruf (e) Undang-Undang Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan terhadap Putusan *Judex Juris* Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang memutuskan bahwa GS GOLDSHINE tidak memiliki persamaan dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan *Judex Juris* adalah bertentangan atau tidak konsisten dengan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di antara pihak-pihak yang sama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 06K/N/HaKI/2007 *juncto* Nomor 76/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, telah memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek GS GOLDSHINE, Daftar 536763 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;

Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat dalam perkara *a quo* yang pada perkara sebelumnya adalah juga sebagai Tergugat berkeberatan atas putusan Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dan mengajukan Perlawanan di bawah Nomor 03/PLW.MEREK/2009/PN Niaga.Jkt.Pst, perlawanan ini ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 130 PK/Pdt.Sus/2011, yang mana Mahkamah Agung memutuskan (kembali) bahwa merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I, yang juga merupakan Tergugat I dalam perkara sebelumnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Mahkamah Agung dalam memutuskan bahwa merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali I tidak memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata yang mana *Judex Juris* telah secara jealvas memutuskan suatu putusan yang bertentangan dengan 2 Putusan Mahkamah Agung sebelumnya diantara pihak yang sama.

Di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Hendaklah Majelis Hukum mempertimbangkan dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlindung di balik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas.

Mahkamah Agung sebagai pembentuk hukum kiranya akan mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

1. Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
2. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;

3. Memberi perlindungan kepada konsumen;
4. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai “pembentuk hukum” juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah hukum secara kaku dan sempit serta bertentangan dengan rasa keadilan.

Berdasarkan bukti-bukti baru/*novum* tersebut di atas membuktikan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I tidak hanya menggunakan merek terdaftar GS GOLDSHINE Nomor IDM000131477 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali. Terlihat nyata-nyata adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I, yaitu ingin membonceng keterkenalan merek GS milik Pemohon PK dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya secara tidak selayaknya.

Merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana telah berulang kali diputuskan dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-Putusan di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 07 K/N/HaKI/2007 *juncto* 77/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GOLDSTAR atas nama PT Parahyangan Putra Pribumi;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 06 K/N/HaKI/2007 *juncto* 76/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GOLDSHINE atas nama Lucy Darmawati Waluyo;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GARUDA SAKTI atas nama Yudhi Tanto;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.PSt dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GiSi atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia;

Merek terdaftar GS Goldshine Nomor IDM000131477 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik pada saat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat.

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2016 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali dihubungkan

dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Objek dan subjek perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, yaitu Perkara Nomor 019 K/Pdt.Sus/2007, dengan demikian telah *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sehingga ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GS YUASA CORPORATION harus ditolak. Oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

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

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GS YUASA CORPORATION** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim manakah yang paling tepat antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung dalam kasus GS vs GS GoldShine?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan merek terdaftar dalam kasus GS vs GS GoldShine?

F. Pertimbangan Hukum

Berikut disajikan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yaitu:

Adanya bukti Baru PK-04 sampai dengan PK-12 membuktikan dalil keterkenalan dan persamaan pada pokoknya antara merek GS Goldshine milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I dengan Merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat.

Bukti Baru PK-04 sampai dengan PK-12 membuktikan bahwa merek GS Goldshine milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sehingga konsumen telah terkecoh dan dikelirukan.

Persamaan pada pokoknya antara merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I sangat kentara atau jelas sehingga jika kedua merek digunakan pada saat yang sama, hal ini akan membuat khalayak ramai terkecoh dan dikelirukan, khususnya konsumen mengenai asal-usul dan kualitas barang tersebut.

Bukti PK-04 sampai dengan PK-12 secara jelas membuktikan konsumen telah dikelirukan atas asal-usul barang dan kualitas dari merek terdaftar GS Goldshine di bawah Daftar Nomor IDM000131477 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I; yang mana konsumen telah dikelirukan dengan mengasumsikan bahwa produk-produk aki dengan menggunakan merek terdaftar GS Goldshine tersebut berasal dan/atau setidaknya berhubungan dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat.

Bukti PK-04 menunjukkan bahwa konsumen telah mengalami kerugian setelah membeli produk aki 'GS' yang mana setelah diteliti dan dianalisa, baru konsumen tersebut menemukan bahwa ternyata aki tersebut adalah palsu dimana aki yang diduga bermerek GS ternyata telah dipalsukan dengan cara menyembunyikan huruf kecil dari kepanjangan nama GS, seperti misalnya Goldshine. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa konsumen secara kebanyakan tidak dapat membedakan merek GS dan GiSI dan telah dikelirukan oleh karenanya.

Dengan menyatakan bahwa ada perbedaan yang prinsipil antara merek GS Goldshine dan merek GS, hal ini merupakan indikasi dari tidak

diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek tentang keharusan tidak adanya persamaan antara merek sebagai syarat terdaftarnya suatu merek- dengan tujuan agar konsumen tidak dikelirukan atas asal usul barang yang hendak dicegah oleh Undang Undang Merek.

Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim Agung yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mencermati bahwa suatu merek tidak akan memenuhi tujuan dari keberadaannya (yaitu untuk membedakan barang yang berasal dari suatu pihak), jika konsumen secara luas tidak dapat membedakan atau dikelirukan atas asal-usul atau sumber dari barang tersebut. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Merek yang mendefinisikan "Merek" sebagai "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."

Pembuat Undang-Undang telah mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut dengan mengatur ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya";

Telah terbukti secara jelas bahwa merek GS Goldshine milik Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat -yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan hal tersebut dalam Putusan Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dan Nomor 130 PK/Pdt.Sus/2011 dan bukti-bukti baru menunjukkan, bahwa konsumen telah terkecoh dan dikelirukan oleh keberadaan merek Termohon Peninjauan Kembali I dan oleh karenanya, adalah tepat dan adil jika Majelis Hakim Agung yang Terhormat membatalkan merek Termohon Peninjauan kembali I dengan menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek, yaitu dengan memutuskan untuk membatalkan merek GS Goldshine milik Termohon Peninjauan Kembali I di bawah Daftar Nomor IDM0000131477 dengan segala konsekuensi hukumnya dalam rangka menegakkan ketentuan hukum mengenai fungsi dari suatu merek sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Merek.

Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek GS Goldshine dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I jelas terlihat dari peniruan yang nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali I atas merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Dari tampilan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah pemilik merek terkenal GS yang telah digunakan sejak tahun 1908 di negara asalnya yaitu Jepang. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. Merek GS adalah merupakan singkatan dari huruf inisial nama Genzo Shimadzu (Nama pendiri

dari Japan Storage Battery). Pendaftaran pertama merek GS yang paling awal terdaftar di Jepang di bawah Nomor Pendaftaran 0058670-2 pada 5 Mei 1913 untuk melindungi jenis barang di kelas 9. Pada saat ini Penggugat memiliki pendaftaran merek GS dan variasinya di lebih dari 90 negara termasuk di Indonesia.

Reputasi dan keterkenalan merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat telah berulang diputuskan dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh karenanya konstruksi hukum yang sama seharusnya diterapkan dalam perkara *a quo* yang mana merek Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I yang merupakan objek perkara *a quo* juga secara terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat membuktikan bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik.

Bukti Baru PK-01 sampai dengan PK-02 membuktikan kemasan lama Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat pada tahun 1980an sampai dengan awal tahun 2000an telah ditiru dan dijiplak secara terang-terangan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I dalam merek GS di bawah Daftar Nomor IDM000131477 yang merupakan objek perkara *a quo*.

Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah menyangkal atau dapat memberikan penjelasan apapun mengenai persamaan dari merek terdaftar GS GOLDSHINE Nomor IDM000131477 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I yang menjadi objek perkara gugatan *a quo* dengan merek terkenal

GS milik Pemohon Peninjauan Kembali khususnya kombinasi warna dan penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek dan kemasan produk Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat pada saat ini (yang diluncurkan pada setidaknya tahun 2003) (mohon merujuk pada bukti baru PK-03).

Berdasarkan tampilan serta penggunaan merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali terlihat jelas itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I yaitu melalui pendaftaran dan penggunaan mereknya, Termohon Peninjauan Kembali telah berusaha secara terang-terangan untuk meniru/menjiplak merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali untuk barang yang persis sama dan/atau sejenis, dengan menghadirkan GS sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen terkelabui atau mempersamakannya dengan merek GS milik Penggugat yang mana hal ini telah menjadi pola dari Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I yang secara jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I.

Pola dan praktek tersebut masih terus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I yang mana Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I secara terus-menerus mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat.

Hal tersebut secara jelas menunjukkan upaya Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I untuk membonceng keterkenalan merek GS

milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk produk Aki. Penggunaan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I atas huruf GS secara dominan tersebut jelas bertujuan untuk menghubungkannya dengan produk Aki yang dihasilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk berargumen lagi bagi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dan hal ini telah menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat menggunakan huruf GS secara dominan untuk menghubungkan produknya dengan merek Penggugat tambahan huruf kecil untuk kata GOLDSHINE yang proporsinya jauh lebih kecil dari huruf GS yang dominan hanya digunakan untuk membenarkan tindakannya untuk menggunakan huruf GS dalam mereknya tersebut.

Menjadi asas hukum umum “Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Berdasarkan pada Pasal tersebut, maka pendaftaranpendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Hendaklah Majelis Hukum mempertimbangkan dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlindung di balik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas.

Mahkamah Agung sebagai pembentuk hukum kiranya akan mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

1. Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
2. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;
3. Memberi perlindungan kepada konsumen;
4. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;

Usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai

Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai “pembentuk hukum” juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah hukum secara kaku dan sempit serta bertentangan dengan rasa keadilan.

Berdasarkan bukti-bukti baru/*novum* tersebut di atas membuktikan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I tidak hanya menggunakan merek terdaftar GS GOLDSHINE Nomor IDM000131477 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali. Terlihat nyata-nyata adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I, yaitu ingin membonceng keterkenalan merek GS milik Pemohon PK dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya secara tidak selayaknya.

Merek GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah merek terkenal sebagaimana telah berulang kali diputuskan dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-Putusan di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 07 K/N/HaKI/2007 *juncto* 77/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GOLDSTAR atas nama PT Parahyangan Putra Pribumi;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pdt.Sus/2007 *juncto* Nomor 06 K/N/HaKI/2007 *juncto* 76/Merek/2006/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GOLDSHINE atas nama Lucy Darmawati Waluyo;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst, dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GS GARUDA SAKTI atas nama Yudhi Tanto;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 *juncto* Nomor 309 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Nomor 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.PSt dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar GiSi atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia;
5. Merek terdaftar GS Goldshine Nomor IDM000131477 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik pada saat didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat.

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2016 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Objek dan subjek perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, yaitu Perkara Nomor 019

K/Pdt.Sus/2007, dengan demikian telah *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sehingga ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GS YUASA CORPORATION harus ditolak. Oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

G. Analisis Hukum

Perkembangan pengaturan merek dalam ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual, diuraikan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perdagangan, yang sebetulnya sudah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sejauh menyangkut prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang notabene telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian TRIPS/*TRIPs Agreement*.⁵

⁵ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 25

TRIPS/TRIPs Agreement (Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) adalah suatu perjanjian internasional yang dibentuk pada tahun 1994 yang mana berisi tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual. Dimana perjanjian ini memiliki wadah yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Di samping itu juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 terdapat beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan perjanjian TRIPs serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya serta pengalaman Kantor Merek dalam mengadministrasikan merek.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dibandingkan dengan Undang-Undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Sebelumnya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Maka dengan adanya perubahan ini dapat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang dalam Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman

secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun yang dimaksudkan dengan merek batasannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

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

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usaha tersebut sewaktu diperdagangkan.

Untuk menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem-sistem tersebut biasanya dikenal dengan sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan.⁶

⁶ Erma Wahyuni (et.al), *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit PMPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 27

Perlindungan hukum merek menurut Undang-Undang Merek Tahun 1961 menganut sistem deklaratif sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 2 ayat (1)-nya yang berbunyi:

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia”.

Dalam sistem deklaratif ini pendaftaran merek bukan merupakan kewajiban hukum. Siapa saja yang memiliki merek dan menggunakannya, terserah akan mendaftarkan atau tidak mereknya tersebut, bila orang yang bersangkutan tidak berminat mendaftarkan mereknya tidak apa-apa dan bukan merupakan pelanggaran hukum, dan tidak terdapat sanksinya. Yang bersangkutan tetap dapat menggunakan merek tersebut dan sebagai pemakai pertama apabila ia dapat membuktikan bahwa dia sebagai pemakai pertama yang berhak atas merek yang dipakainya.⁷

Jadi prinsipnya sistem deklaratif ini memberikan hak atas merek pada pemakaian pertama di Indonesia, walaupun tidak didaftarkan. Dengan didaftarkan, pemiliknya dianggap sebagai pemakai pertamanya kecuali terbukti sebaliknya. Apabila terbukti sebaliknya di Pengadilan bahwa pemilik merek terdaftar bukan pemakai yang pertama, maka anggapan pemakai pertama menjadi tidak berlaku dan pendaftarannya dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Merek 1961.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 30

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Hak Cipta Nasional*, FH Universitas Lambung Mangkurat, 1997, hlm. 16

Siapa pemakai pertama dalam sistem deklaratif ini merupakan titik berat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, pemakai pertama dianggap sebagai pemilik merek dan bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum atau dugaan hukum bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama. Jadi pendaftaran ini hanya memberikan suatu dugaan hukum, bahwa orang-orang mendaftarkan merek dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama, dan karena itu sebagai pemilik merek yang bersangkutan.

Sistem deklaratif ini seperti telah diuraikan di atas, dalam praktek kurang menciptakan ketenangan bagi dunia usaha, karena pendaftaran mereknya dapat dibatalkan dengan alasan pihak lain merupakan pemakai yang pertama. Sedangkan dalam praktek, pembuktian pemakaian pertama tidak sedikit menimbulkan persoalan sehingga sistem deklaratif ini dirasakan kurang menciptakan adanya kepastian hukum.

Keuntungan dari merek yang terdaftar dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan adalah dalam hubungannya jika terjadi sengketa. Merek yang didaftar akan lebih mudah pembuktiannya daripada merek yang tidak didaftar. Sedangkan bagi merek yang tidak didaftar, si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama karena tidak terdapat surat-surat yang dapat diajukan sebagai bukti otentik. Padahal dalam perkara perdata dalam pemeriksaan di Pengadilan bukti tulisan (surat/sertifikat) yang paling diutamakan karena peristiwa hukumnya mudah diungkapkan dibandingkan dengan bukti keterangan saksi-saksi.

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 dinyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.⁹

Ganti rugi di sini dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.¹⁰

Menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada pengadilan Niaga. Ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 365

¹⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 304-305

Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 78 menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada dasarnya merek harus sudah terdaftar di Dirjen HaKI karena dengan pendaftaran merek telah dilindungi oleh hukum. Demikian pula terhadap merek yang digugat juga harus telah terdaftar, karena merek yang tidak terdaftar tidak mungkin dapat dilakukan pembatalan pendaftarannya. Adapun yang menjadi masalah dalam pembatalan pendaftaran merek adalah terdapat

persamaan antara merek-merek yang telah terdaftar baik persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6, sedangkan pada ayat (2) menyebutkan pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan kepada permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan di Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. (Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Dalam sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berlaku asas *first to register*, siapa yang mendaftarkan

lebih dahulu maka yang bersangkutan berhak atas merek. Dengan prinsip tersebut pemilik merek yang merasa mendaftar lebih dahulu dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek milik orang lain yang memiliki persamaan dengan mereknya.

Dalam gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan oleh *GS Yuasa Corporation* kepada *GS GoldShine* karena dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek *GS GoldShine + Logo* Daftar Nomor IDM000131477 kelas 9 atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang *accu* dan sel *accu* yang termasuk dalam kelas 9 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain. Penggugat adalah pemilik merek terdaftar Nomor 63999 tertanggal 21 Juli 1958 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang *accu* yang telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran Daftar No. 103873 tertanggal 30 Maret 1974, Daftar No. 187327 tertanggal 24 Oktober 1994, Daftar No. 340407 tertanggal 24 Oktober 1994 dan Daftar No. IDM000027599 tertanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014.

Jika dilihat dari gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas nama *GS GoldShine* berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

pendaftaran merek, dan ternyata gugatan Penggugat masih berada dalam waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Walaupun apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah terlampaui, dasar gugatan pembatalan merek terdaftar *GS GoldShine* oleh *GS Yuasa Corporation* dilakukan karena adanya itikad tidak baik dari pemilik merek *GS GoldShine* sedangkan menurut Pasal 69 ayat (2) bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) termasuk dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris tahun 1967 yang menyebutkan bahwa gugatan terhadap pemilik merek yang beritikad tidak baik tidak mengenal batas waktu. Sesuai Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta (pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Melihat pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yaitu fotocopy Tambahan Berita Negara RI tentang pendaftaran merek GS, fotocopy Berita Resmi Negara pendaftaran merek GS dan petikan resmi pendaftaran merek GS di mana menurut hakim bukti-bukti tersebut bukanlah

merupakan Sertifikat Merek karena pendaftaran merek GS diajukan oleh *Nippon Denchi Kabushiki Kaisha (Japan Storage Battery Co.Ltd)* sehingga hakim tidak melihat adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sedangkan Sertifikat Merek adalah tanda bukti kepemilikan suatu merek.

Menurut penulis, pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut ada yang tidak tepat karena dalam pembuktiannya Penggugat sudah melampirkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 (bukti pendaftaran merek GS dan perpanjangan merek di Indonesia) di mana pada Petikan Resmi pendaftaran merek-merek GS sebagaimana terdapat dalam bukti P-4 sampai dengan bukti P-11, terdapat catatan pengalihan hak dari *JAPAN STORAGE BATTERY CO.LTD* kepada Penggugat (*GS YUASA CORPORATION*). Sehingga menurut Penulis, Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek atas Tergugat yang memegang merek *GS GoldShine* sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek selain itu pula Penggugat telah mengajukan bukti pendaftaran merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia (bukti P-12 sampai dengan bukti P-18) juga bukti promosi produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat di Indonesia, bukti iklan peringatan merek GS dan artikel di surat kabar mengenai *accu* GS milik Penggugat (bukti P-19 sampai dengan bukti P-49).

Sedangkan pertimbangan hakim Majelis menganggap perkara *Nebis in Idem*, maka terhadap gugatan Penggugat Majelis menyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk Verklaard*) sudah tepat, hal itu dikarenakan

telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan kasus yang sama. Perkara ini telah diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali maka secara *de facto* dan *de jure* perkara ini sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga Majelis berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat lagi untuk diajukan dan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, karena telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali.

Sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Yang dimaksud pihak berkepentingan dalam gugatan *GS Yuasa Corporation* terhadap *GS GoldShine* adalah Penggugat yang memiliki merek terdaftar Nomor 63999 tertanggal 21 Juli 1958 dan telah diperpanjang dengan Daftar No. IDM000027599 tertanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 yang merasa hak mereknya dilanggar oleh Tergugat karena Tergugat mempunyai itikad tidak baik pada waktu mendaftarkan merek *GS GoldShine* kepada Direktorat Merek sebagaimana tersebut dalam Daftar Umum Merek *GS GoldShine + Logo* Daftar Nomor IDM000131477 kelas 9 atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang *accu* dan sel *accu* yang termasuk dalam kelas 9 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek *GS* milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Selain Penggugat yang mempunyai kepentingan langsung dengan Tergugat karena Tergugat telah mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat, dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan yang dimaksud pihak yang berkepentingan yaitu antara lain jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan. Di samping itu gugatan diajukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat, sepanjang mereka berkepentingan untuk pembatalan pendaftaran merek dan yang dipakai sebagai dasar gugatan Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meskipun dasar gugatan adalah pasal-pasal tersebut akan tetapi karena mereka bukan pemilik merek, maka gugatannya lebih cenderung didasarkan Pasal 5 tentang merek yang tidak dapat didaftar daripada Pasal 4 dan Pasal 6 karena Pasal 5 merupakan ketentuan yang bersifat umum.¹¹

Apabila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa undang-undang memberi kewenangan kepada jaksa sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan misalnya sebuah merek bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Namun kewenangan tersebut dibatasi oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa jaksa di bidang

¹¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 120

hukum perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.¹²

Berbeda halnya dengan sebuah organisasi seperti lembaga konsumen misalnya dengan mengatasnamakan konsumen dapat mengajukan gugatan pembatalan tersebut dengan cara *class action* atau perwakilan, karena merek yang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Demikian pula apabila menggugat pembatalan pendaftaran merek karena suatu merek yang terdaftar gambarnya atau tulisannya mirip dengan ayat suci. Gugatan-gugatan tersebut dapat dilakukan langsung ke pengadilan tanpa dilandasi dengan surat kuasa.¹³

Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga tersebut, hakim juga mengesampingkan bukti-bukti P-12 sampai dengan P-18 mengenai bukti pendaftaran merek GS di berbagai negara, bukti P-19 sampai dengan P-49 mengenai bukti promosi produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat di Indonesia, bukti iklan peringatan merek GS dan artikel di surat kabar mengenai *accu* GS milik Penggugat, bukti P-50 dan P-51 mengenai contoh produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat dan merek *GS GoldShine* milik Tergugat, bukti P-52 mengenai sertifikat pendaftaran merek *GS GoldShine* milik Tergugat, bukti P-53 mengenai Yurisprudensi MA No. 032K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang mengabulkan gugatan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 121

pembatalan pendaftaran merek PIONEER daftar Nomor 325925 walaupun merek tersebut telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun.

Bukti P-54 mengenai bukti pembayaran pajak pemasangan reklame produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat di kota Bekasi, Sleman, Pontianak, Lubuk Pakam, Manado, Surabaya, Tulungagung, Banjarmasin, Bali dan Jakarta. Menurut Penulis, pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena pada prinsipnya putusan hakim yang baik selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus pula memuat dasar-dasar tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan juga harus mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3)/Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg).

Hal ini juga sesuai dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dalam kasus ini Penggugat sudah berusaha membuktikan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yang cukup namun hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan

mengesampingkan bukti P-12 sampai P-52 sehingga putusan hakim Pengadilan Niaga Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga Jkt.Pst menurut Penulis kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Hakim sebelum memutuskan suatu kasus/sengketa, apa saja yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan oleh para pihak haruslah menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Dan setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa berarti hakim dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa kemudian menentukan peraturan hukum apa yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak dan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁴

Dalam perkara pembatalan merek terdaftar *GS GoldShine* oleh *GS Yuasa Corporation*, menurut Penulis, hakim telah bersikap tidak adil karena tidak memperhatikan sebagian besar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan SEMA Nomor 1/1963 tanggal 31 Mei 1963 yang menginstruksikan ”jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pendengaran saksi atau pemberian alat bukti tidak perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam putusan mengapa Pengadilan Negeri berpendapat demikian”.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Jkt.Pst dalam diktumnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 167

(Niet ontvankelijke verklaard) sehingga Penggugat yaitu *GS Yuasa Corporation* mengajukan upaya hukum kasasi. Sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa ”terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.” Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 79 yaitu ”terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi” dan ditegaskan lagi dalam Pasal 82 yaitu ”terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.”

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 79 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat disimpulkan bahwa dalam perkara/sengketa merek tidak mengenal upaya hukum banding karena merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha sehingga penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat walaupun pada prinsipnya perkara gugatan merek adalah sengketa perdata namun karena digunakannya Undang-Undang Merek maka berlaku

asas *lex specialis derogat lex generalis* peraturan khusus mengesampingkan peraturan umumnya.

Dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat mengajukan keberatan-keberatan mengenai: pertimbangan hukum *judex facti* yang menyebutkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat bukan merupakan sertifikat merek, pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bukti-bukti P-1 s/d P-11, pendaftaran merek GS diajukan oleh *Nippon Denchi Kabushiki Kaisha (Japan Storage Battery Co. Ltd)* bukan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa kedua badan tersebut adalah sama, keberatan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti P-12 sampai dengan P-54 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, mengenai ketidakhadiran Termohon Kasasi dalam persidangan dan Pemohon Kasasi adalah perusahaan Jepang yang merupakan investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan dalam pertimbangannya hakim kasasi menyebutkan bahwa keberatan-keberatan kasasi pada point ad. I sampai dengan ad. III (sebagaimana hasil penelitian) bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985), sedangkan mengenai keberatan-keberatan ad. IV dan ad. V bahwa keberatan-keberatan tersebut harus ditolak karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.

Pertimbangan hakim pada putusan kasasi tersebut menurut Penulis sudah tepat karena kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.¹⁵ Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu bahwa apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu ”melanggar hukum” atau ”tidak”.¹⁶

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi hanya berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.164

¹⁶ *Ibid*, hlm. 169

Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).

Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir mencari keadilan tidak lagi memeriksa fakta-fakta (*judex facti*) tetapi hanya memeriksa mengenai hukumnya (*judex juris*). Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Jadi dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa.

Peninjauan kembali terhadap putusan perkara pembatalan pendaftaran merek yang telah berkekuatan hukum tetap ketentuannya tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu hukum acara yang berlaku bagi peninjauan kembali dalam perkara perdata mengikuti Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 jo. dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (*lex generalis*).¹⁷

Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dan karena putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pada prinsipnya eksekusi putusan dapat dilakukan. Permohonan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Mahkamah Agung dalam hal ini merupakan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk memutus perkara peninjauan kembali. Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam perkara gugatan *GS Yuasa Corporation* terhadap *GS GoldShine*, karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah dikalahkan oleh hakim dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi maka Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa peninjauan kembali tersebut diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yaitu adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, terdapat bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*).

Alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam peninjauan kembali adalah termasuk alasan-alasan peninjauan kembali yang telah ditetapkan

¹⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 133

secara limitatif dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dari pertimbangan hakim Peninjauan Kembali, diperoleh fakta bahwa hakim peninjauan kembali membenarkan alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon karena alasan huruf b yaitu terdapat bukti baru PK 1 sampai dengan 25 yang belum pernah diajukan dan bersifat menentukan. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan

kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

Dari pertimbangan hakim peninjauan kembali diputuskanlah diktum sebagaimana tersebut di atas, dan setelah upaya peninjauan kembali selanjutnya sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh dan para pihak yang berperkara harus dapat menerima putusan tersebut.

Walaupun putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tidak tepat, akan tetapi dikarenakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut sudah berkekuatan hukum (*in kracht*), maka akibat hukum dari putusan pembatalan merek tersebut harus dieksekusi.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa merek merupakan bagian kegiatan perekonomian/dunia usaha. Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Maksudnya supaya pemeriksaan perkara merek ini akan berjalan lebih cepat dan dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dikenal di Pengadilan Niaga yang sesungguhnya dimaksudkan untuk permohonan kepailitan. Akan tetapi, pemerintah memang bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk komersial akan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu

lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan keputusan di bidang bisnis ini secara cepat.¹⁸

Ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Niaga bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kecuali apabila dalam ketentuan khusus tersebut tidak diatur, maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana di pengadilan umum yaitu HIR/RBg sebagai ketentuan yang bersifat umum.¹⁹

Sampai saat ini belum ditemukan suatu definisi merek terkenal yang dapat diterima secara umum namun dalam Pasal 16 ayat (2) TRIPs hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs tersebut kemudian diadopsi oleh Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Indonesia juga belum berhasil membuat definisi merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 namun telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena

¹⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu, Jakarta, 2002, hlm. 2

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 159.

promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Penetapan merek Penggugat sebagai merek terkenal oleh Hakim Peninjauan Kembali telah mengacu pada kriteria merek terkenal sebagaimana yang terkandung di dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu tentang adanya unsur pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran dan investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Pernyataan tentang telah adanya pendaftaran merek Penggugat di berbagai negara didukung dengan surat bukti-bukti surat yaitu bukti PK-10 sampai dengan PK-23 juga surat bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-9 bahwa merek GS telah digunakan secara terus menerus oleh Penggugat sejak tahun 1958.

Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa dalam hal dengan beberapa kriteria untuk menentukan suatu merek adalah merek terkenal ternyata belum cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai

terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan. Sebagai perbandingan kemungkinan dilakukannya survei oleh suatu lembaga independen tentang keterkenalan merek mengikuti pola yang dianut Jerman, Perancis dan Italia. Di Jerman, pengadilan berpatokan pada survei pasar yang dilakukan secara obyektif. Apabila survei pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki maka merek tersebut adalah merek terkenal. Di Perancis, penentuan merek terkenal hanya didasarkan pada poling 20% (dua puluh persen) dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut.²⁰ Kesulitan untuk menunjukkan asli surat-surat bukti pendaftaran merek di beberapa negara dapat ditempuh dengan cara membuat *copy collectionee*, yaitu *fotocopy* dari salinan pendaftaran merek kemudian dilegalisir di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan dinyatakan bahwa *fotocopy* itu sesuai dengan aslinya.²¹

Di antara negara-negara Uni Paris ternyata menentukan kriteria merek terkenal yang berbeda-beda. Kriteria merek terkenal tersebut ditetapkan masing-masing negara berhubung belum adanya kesepakatan tentang definisi merek terkenal di antara negara-negara anggota Uni Paris, sedangkan Pasal 6 bis Konvensi Paris menetapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang

²⁰ Iman Syahputra, *Hukum Merek Baru Indonesia, Teori dan Praktek*, Harvaindo, Jakarta, 2002, hlm. 24

²¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op. Cit*, 1997, hlm. 58

penggunaan yang sama dengan atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan suatu merek yang:

- a. Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang terkenal memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi.
 - b. Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek yang merupai merek terkenal tersebut.
 3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk permintaan pembatalan.

Ketentuan kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek itu sendiri diadopsi dari ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut dalam rangka menyesuaikan perundang-undangan merek dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979 telah meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, sehingga Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa merek yang didaftarkan pada Ditjen Merek oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis, yang berarti pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut dilakukan tidak secara jujur dan mempunyai niat untuk membonceng, meniru

atau menjiplak ketenaran merek milik Penggugat yang berakibat menimbulkan kerugian pada Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek *GS GoldShine*.

Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mengatur tentang alasan-alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut semestinya merek Tergugat tidak bisa didaftarkan pada Ditjen Merek, namun karena ternyata telah berhasil didaftarkan oleh Tergugat maka upaya pemilik merek yang sebenarnya adalah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut.

Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen dengan kata lain merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan *copy* atau

reproduksi merek orang lain.²² Agar suatu merek dapat disebut sebagai *copy* atau reproduksi merek orang lain sehingga dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

1. Ada persamaan elemen secara keseluruhan.
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa.
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar.
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian.
5. Persamaan cara pemeliharaan.

Karena merek yang didaftarkan oleh Tergugat mempunyai persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan segmen atau produksi kelas barang dan jasa, persamaan segmen pasar dengan merek Penggugat sebagai merek terkenal, yang berarti merek yang didaftarkan oleh Tergugat adalah *copy* atau reproduksi merek Penggugat. Pemilik merek dalam hal ini Penggugat berhak mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam wujud gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum pidana melalui pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya dapat berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

²² M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 416

²³ *Ibid*

penggunaan merek tersebut (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Atas permintaan pemilik merek atau penerima kuasa merek selaku Penggugat, selama dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perdagangan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Pemilik merek di samping berhak memperoleh perlindungan hukum secara keperdataan juga berhak memperoleh perlindungan hukum menurut hukum pidana dengan mengadukan pelanggaran penggunaan merek tersebut kepada penegak hukum. Namun demikian dalam kasus ini Penggugat hanya menggunakan perlindungan hukum secara keperdataan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek *GS GoldShine*.

Dengan adanya gugatan pendaftaran merek oleh Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberikan *petitum* mengenai pembatalan pendaftaran merek *GS GoldShine* oleh Tergugat. Pembatalan pendaftaran merek oleh Tergugat merupakan konsekuensi yuridis dari fakta bahwa Tergugat telah memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek *GS GoldShine* yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek sebenarnya, dalam hal ini Penggugat yang telah mengajukan gugatan pembatalan atas merek Tergugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau Pasal 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut semestinya merek Tergugat tidak bisa didaftarkan pada Ditjen Merek, namun oleh karena ternyata telah berhasil didaftarkan oleh Tergugat maka upaya pemilik merek yang sebenarnya adalah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut. Pembatalan pendaftaran merek ini sebagai konsekuensi logis dari *petitum* yang menyatakan bahwa merek Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Penggugat. Hal ini karena di samping Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek *GS GoldShine* juga karena tidak memiliki daya pembeda dengan merek milik Penggugat sehingga bila tidak dibatalkan maka selain akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya juga akan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena konsumen akan kesulitan untuk menentukan pilihannya.

Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun menurut ayat 2 (dua), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan menurut Penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa

termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dari tindakan pembajakan merek dengan cara membonceng ketenaran suatu merek, terutama merek yang sudah terkenal. Perlindungan tersebut berupa hak bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan pembatalan atas suatu merek karena hasil dari tindakan pembajakan. Alasan itikad tidak baik merupakan pegangan yang utama dalam meminta pembatalan terhadap pendaftaran merek sehingga tidak ada pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan pendaftaran merek atas alasan tidak baik. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) yang menetapkan prinsip-prinsip:

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan yang sama dengan atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal tersebut.
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk mengajukan permintaan pembatalan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris berdasar Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979, sehingga Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Berdasarkan pembahasan perkara tersebut dapat diketahui bahwa hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa merek milik Penggugat sebagai merek terkenal. Karena Undang-Undang Merek tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan merek terkenal, maka hakim menggunakan kriteria-kriteria merek terkenal sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang mandiri untuk melakukan survei tentang terkenal atau tidaknya suatu merek. Merek untuk bisa menjadi merek terkenal memerlukan perjuangan bertahun-tahun dan dengan pengeluaran biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh *Coca-Cola* merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu seratus tahun, *Toyota* memerlukan waktu tiga puluh tahun dan *McDonald*

memerlukan waktu empat puluh tahun untuk menjadi merek terkenal. Namun kenyataannya keterkenalan suatu merek utamanya merek-merek terkenal dari luar negeri telah memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. *Well-known international trademarks such as Coca Cola, Microsoft, IBM and Google surpass the boundary of marks known only in single countries. It is now generally accepted that these wellknown marks should be given protection against later registration by third parties-although law to offer this protection are still being developed. With the right people, processes and technology, well-known marks can be managed to protect the investment in them, and to add strategic and economic value to an organization.*

Bagi produsen yang telah membajak atau meniru merek milik orang lain harus dinyatakan telah beritikad tidak baik dan mereknya harus dibatalkan. Sangatlah tidak adil kalau seorang pemilik merek yang telah bersusah payah berusaha menjadikan mereknya bisa menjadi merek terkenal namun kemudian tiba-tiba ditiru/dibajak orang lain untuk memperoleh keuntungan besar dengan membonceng merek terkenal tersebut.

Berdasarkan sistem konstitutif (*first to files*) yang menyatakan hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya maka dalam perkara di atas mestinya Penggugat memperoleh perlindungan hukum karena sebagai orang pertama yang telah mendaftarkan mereknya di Indonesia, namun ternyata dalam Daftar Umum Merek GS GoldShine + Logo Daftar Nomor IDM000131477 kelas 9 ada nama *GS GoldShine* yang mempunyai persamaan

keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat, merek Penggugat tidak memperoleh perlindungan hukum.

Indonesia telah memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang baru tentang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat penambahan kriteria mengenai itikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam undang-undang ini adalah pemohon pendaftaran merek yang diduga meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain, demi kepentingan usahanya sendiri, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dan apabila penulis menerapkan itikad tidak baik yang terdapat dalam undang-undang yang baru pada kasus aki GS melawan aki GS GoldShine, maka pada merek GoldShine menurut penulis telah dengan sengaja untuk meniru dan mengikut merek milik Penggugat yang mana merupakan merek terkenal yang sudah dikenal oleh konsumen Indonesia selama bertahun-tahun hanya saja ditambahi dengan kata GoldShine yang sangat kecil sekali. Pada kemasan merek Tergugat juga memiliki banyak kesamaan dengan kemasan merek milik Penggugat. Hal ini menyebabkan konsumen terkecoh dan tersesat karena mengira bahwa aki GS GoldShine adalah aki yang diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan aki merek GS milik Penggugat. Dalam ini telah terjadi itikad tidak baik dari Tergugat karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek milik Penggugat yang sudah menjadi merek terkenal tersebut.

H. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut ada yang tidak tepat karena dalam pembuktiannya Penggugat sudah melampirkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 (bukti pendaftaran merek GS dan perpanjangan merek di Indonesia) di mana pada Petikan Resmi pendaftaran merek-merek GS sebagaimana terdapat dalam bukti P-4 sampai dengan bukti P-11, terdapat catatan pengalihan hak dari *JAPAN STORAGE BATTERY CO.LTD* kepada Penggugat (*GS YUASA CORPORATION*). Sehingga menurut Penulis, Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek atas Tergugat yang memegang merek *GS GoldShine* sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek selain itu pula Penggugat telah mengajukan bukti pendaftaran merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia (bukti P-12 sampai dengan bukti P-18) juga bukti promosi produk *accu* dengan merek GS milik Penggugat di Indonesia, bukti iklan peringatan merek GS dan artikel di surat kabar mengenai *accu* GS milik Penggugat (bukti P-19 sampai dengan bukti P-49). Sedangkan pertimbangan hakim Majelis menganggap perkara *Nebis in Idem*, maka terhadap gugatan Penggugat Majelis menyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk Verklaard*) sudah tepat, hal itu dikarenakan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan kasus yang sama. Perkara ini telah diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali maka secara *de facto* dan *de jure* perkara ini sebenarnya telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga Majelis berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat lagi untuk diajukan dan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, karena telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali.

2. Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dan karena putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pada prinsipnya eksekusi putusan dapat dilakukan. Permohonan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Mahkamah Agung dalam hal ini merupakan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk memutus perkara peninjauan kembali. Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Walaupun putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam kasus ini tidak tepat, akan tetapi dikarenakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut sudah berkekuatan hukum (*in kracht*), maka akibat hukum dari putusan pembatalan merek tersebut harus dieksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli, *HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bambang Kesowo, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia", *Makalah Penataran Dosen Hukum Dagang*, FH UGM, Yogyakarta, 1995.
- Erma Wahyuni (et.al), *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit PMPI, Yogyakarta, 2004.
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Iman Syahputra, *Hukum Merek Baru Indonesia, Teori dan Praktek*, Harvaindo, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nugroho Amin Setijarto, *Undang-Undang dan Informasi Umum Perlindungan HaKI, Sentra HaKI*, Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 1998.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Hak Cipta Nasional*, FH Universitas Lambung Mangkurat, 1997.
- _____, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- _____, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.

V.H.S. Budi, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Tim Keputusan Presiden 34, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Established The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus/Merek/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Konvensi Internasional

Konvensi-Konvensi Internasional tentang Merek.