

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK  
TERDAFTAR YANG TERLAMBAT DIPERPANJANG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Master (S2)  
Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh :

**ARINA ISTIQOMAH DYAH KUSUMA NINGRUM**

Nomor Mhs : 08912334  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2010**

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK  
TERDAFTAR YANG TERLAMBAT DIPERPAJANG**

**TESIS**

Oleh :

**ARINA ISTIQOMAH DYAH KUSUMA NINGRUM**

Nomor Mhs : 08912334  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



**Nandang Sutrisno, SH.,M.Hum,L.LM,PhD.**

Tanggal 10 April 2010

Pembimbing II



**Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum**

Tanggal 10 April 2010

Mengetahui  
Ketua Program



**Dr. Ridwan Khaifandy, S.H.,M.H.**

Tanggal 10 April 2010

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK  
TERDAFTAR YANG TERLAMBAT DIPERPAJANG**

Oleh :

**ARINA ISTIQOMAH DYAH KUSUMA NINGRUM**

Nomor Mhs : 08912334  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal **23 April 2010** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Tanda Tangan

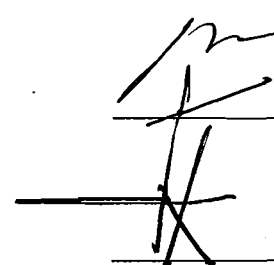
1. Ketua : **Nandang Sutrisno, S.H.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D**



2. Anggota : **Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum**



3. Anggota : **Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,MH**



Mengetahui  
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Univitas Islam Indonesia



**Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H**

## ABSTRAK

*PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk yang sering disingkat dengan SUCACO hampir saja kehilangan merek dagangnya. Perusahaan yang memproduksi kabel bermerek "Supreme" itu sempat kecolongan lantaran terlambat memperpanjang pendaftaran nama dagang tersebut. Merek itu keburu terdaftar oleh Sudono Riady Ko dengan logo huruf kanji. Sementara "Supreme" versi Sucaco berlogo huruf 'S'. Gugatan pun digulirkan untuk memperebutkan merek tersebut. Kedua merek yang berbeda logo itu terbukti memiliki kemiripan dan dalam bahasa hukum disebut persamaan pada pokoknya. Yakni kesamaan dalam penggunaan kata "Supreme" dengan susunan huruf yang sama dan pengucapan yang sama.*

*Sucaci telah mendaftarkan merek "Supreme" sejak 1971. Ketika itu didaftarkan ke Departemen Kehakiman Urusan Paten, sekarang bernama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI Depkumham). Merek "Supreme" Sucaco terdaftar dengan nomor 181172 untuk jenis kabel listrik, telepon dan dinamo/trafo. Merek tersebut masuk ke dalam kelas 09 dan 17. Sejak itulah, Sucaco rajin melakukan perpanjangan merek, mulai tahun 1983 hingga tahun 2001.*

*Sucaco mendaftarkan gugatan pembatalan merek "Supreme" milik Sudono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 3 Juni 2008. dalam gugatannya, Sucaco mengkalim merek "Supreme" sebagai merek terkenal milik badan hukum yang terkenal. Penggugat menduga pendaftaran merek tergugat mempunyai itikad tidak baik, karena pada saat penggugat terlambat memperpanjang mereknya, pihak Sudono Riady mengambil peluang untuk mendaftarkan merek "Supreme". Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik penggugat dan tergugat. Yakni kesamaan dalam penyebutan nama "Supreme". Penggugat menilai pendaftaran merek atas nama tergugat didasari dengan itikad tidak baik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (3) Undang-undang No.15 Tahun 2001. Permasalahan hukum yang muncul adalah Apakah pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang dapat dinyatakan mempunyai itikad tidak baik dan Bagaimanakah akibat hukum dalam pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang?*

*Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk menunjang penelitian hukum normatif ini digunakan juga wawancara kepada narasumber seperti hakim dan ahli di bidang Hukum HKI. Analisis datanya adalah analitis kualitatif.*

*Pengertian itikad tidak baik dalam merek sebenarnya sudah tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001. Namun dalam kasus perebutan merek "Supreme" ini terjadi karena adanya keterlambatan dari pihak Sucaco untuk memperpanjang merek "Supreme". Dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 juga telah diatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, jangka waktu untuk mengajukan pembatalan merek terdaftar. Akan tetapi menurut pihak Sudono, pihak Sucaco sudah lewat jangka waktu untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "Supreme" atas nama Sudono dan dalam merek "Supreme" tersebut terdapat kesamaan pada pokoknya dengan merek "Supreme" milik Sucaco.*

## HALAMAN MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".*

*(QS. Al Baqarah: 286)*

*"Apabila kamu berdoa janganlah berkata, "Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau menghendaki, rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakinya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya."*

*(HR. Bukhari dan Muslim)*

*"Peliharalah (perintah dan larangan) Allah, niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya. Kenalilah Allah waktu kamu senang, niscaya Allah akan mengenalmu waktu kamu dalam kesulitan. Ketahuilah, apa yang luput dari kamu adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Kesonggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan*

*(HR. Tirmidzi)*

DENGAN BANGGA  
KUPERSEMBAHKAN  
KARYAKU INI UNTUK:

: Drs. H. AGUS SUGIARTO SH., MSI (Alm)  
&  
Hj. SRI ENDANG MURTININGSIH

## KATA PENGANTAR

“Dengan Nama Allah Ar-Rakhman Ar-Rakhim”

Dengan rasa syukur Alhamdulillah berkat rahmat, karunia dan bimbingan-Nya, Meskipun dengan melalui perjalanan yang panjang dan penuh liku, bahkan melelahkan, tetapi semangat saya tidak pernah surut untuk menyelesaikan penelitian guna penulisan tesis ini, untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, khususnya di bidang Merek

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu, mendorong, dan memberi support, masukkan, ide dalam penyusunan penulisan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH.,LL.M.,M.Hum.,Ph.D

Selaku Dosen Pembimbing I

2. Bapak Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum

Selaku Dosen Pembimbing II

Semoga apa yang telah Bapak lakukan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal jariyah. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH.,MH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

3. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indoneisa Yogyakarta penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan;
4. Seluruh staff Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, Pak Sutik, Mbak Elmy, Pak Ashari, Mas Bams, yang telah banyak membantu selama penulis menempuh study di Program Magister ini, terima kasih juga untuk mbak ika dan Pak Yuri yang telah melayani dengan baik di perpustakaan;
5. Ketua, Hakim sereta para karyawan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tesis ini;
6. Ketua, Hakim serta seluruh karyawan Pengadilan Agama Sleman, khususnya kepada Ibu Sri Murtinah, SH.,MH selaku Hakim PA Sleman yang menjadi orang tua penulis selama dikantor, yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya kepada penulis. Dan juga teman-teman Kesekretiatan Mbah Uddin, Mbak Ratna, Mbak Herlin, Mbak Rahma, Mbak Ita, Mas Imam, Mas Rudi, Pak Edi yang selama ini memberikan penulis dukungan baik lahir maupun bathin, bahkan selama penulis menghadapi ujian terbesar dalam hidup penulis yaitu telah kehilangan ayah tercinta untuk selama-lamanya. Serta teman-teman Kepaniteraan yang juga telah banyak mendukung selama penulis menimba ilmu hingga penulis menyelesaikan tesis ini, semua ini tidak akan tercapai tanpa izin, pengertian dan dukungan dari teman-teman di kantor;
7. Yang Terhormat dan tercinta, Papi tercinta Almarhum Drs. H. Agus Sugiarto, SH.,MSI dan Mami tercinta Hj. Sri Endang Murtiningsih. Tiada kata yang tepat untuk menggambarkan rasa terima kasih penulis untuk kedua orang tua penulis. Dari lubuk hati yang paling dalam, ada rasa sesal ketika papi tidak bisa melihat



keberhasilan penulis yang telah mendapatkan gelar Master, tapi ada rasa puas juga ketika penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini penulis mempunyai kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk merawat papi yang saat itu sedang berjuang melawan penyakitnya. Terima kasih papi, telah bertahan sedemikian hebatnya untuk anakmu ini, terima kasih papi atas bimbingan, arahan, sehingga anakmu ini bisa seperti sekarang. Tentu saja berkat do'a papi dan mami sepanjang nafas berhembus. Dan alhamdulillah anakmu ini telah menepati salah satu janji yang telah diucapkan ketika papi dalam keadaan sakaratul maut. Semoga Allah meridhoi apa yang telah penulis dapatkan sehingga tidak sia-sia ilmu ini untuk kemudian hari dan semoga Allah mengabulkan janji-janji penulis untuk melanjutkan cita-cita papi sebagai seorang Hakim yang Bijaksana dan Amanah;

8. Kakak-kakakku Tercinta, Mbak Lina, Mbak Nur, Mas Rizal, dan Keponakanku tersayang Abib, Keisha, Nafeeza, dan Ai. Tante Ayi sayang dengan kalian;
9. Sahabat-sahabatku yang secara khusus telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, khususnya kepada Alingga Putra Suyitna,SH.,MH; Sri Hapsari, SH.,MH; Dodik Setiawan N.H,SH.,MH; Rahardian Nur, SH.,MH; Arie Kurniawati, SH.,MH; Indah Mahnia, SH.,MH. Kalianlah yang selalu mendorong dan selalu memberi dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih sahabatku, semoga Allah membalas kebaikan kalian;
10. Teman- teman MH UII angkatan 19 BKU Hukum Bisnis, Mbak Jennita SH.,MH, Wikan Maruti SH.,MH., Mariana, SH.,MH. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga pertemanan kita akan selalu terjalin dengan baik;

11. Teman-teman Angkatan 19 BKU Hulkum Pidana, Mas Wahyu Prianka, SH, Mas Hari, SH, Mas Munawir, SH. Semoga cepat menyusul, ditunggu kelulusannya;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 20, Shidqon, SH.,MH, Nurdin SH, Sari Hijrianti, SH.,MH, Mas Mahfud, Nungky, SH.,MH, Mas Arif, SH, Mas Aris, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini;

Semoga dengan segala amal kebaikan dari semua pihak memperoleh imbalan dan balasan rahmat karunia-Nya. Walau bagaimanapun penulis menyadari keterbatasan diri sebagai makhluk Illahi Robbi yang tiada daya kecuali atas kehendak ridho-Nya, sehingga tentu banyak kekurangan dan kekeliruan baik teknik penulisan maupun isi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk kemudian hari apabila ada kesempatan lagi. Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Yogyakarta, 1 Mei 2010  
Penulis,

ARINA ISTIQOMAH,D.K

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MERAK.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian dan Pengaturan Merek.....	26
B. Syarat-Syarat Merek.....	32
C. Pendaftaran Merek.....	44
D. Perpanjangan Pendaftaran Merek.....	61
E. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	65
<b>BAB III IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERDAFTAR YANG TERLAMBAT DIPERPANJANG.....</b>	<b>72</b>

A. Posisi Kasus.....	72
B. Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Atas Merek Terdaftar Yang Terlambat Diperpanjang .....	82
C. Akibat Hukum Dalam Pendaftaran Merek Atas Merek Terdaftar Yang Terlambat Diperpanjang .....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

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.<sup>1</sup> 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-undang diberi hak untuk mempergunakannya dan melarang pemakaian merek tersebut oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya.

---

<sup>1</sup> Supramono, G, 2008, "*Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*", PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35

Menurut ketentuan Undang-undang, hak merek wajib untuk didaftarkan guna memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum.<sup>2</sup> 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.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 36

baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

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.<sup>3</sup> 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.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik merek dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, 2000, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, hlm. 11

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 11

dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek tersebut sering menimbulkan masalah. Hal ini terjadi apabila pemilik merek yang terdaftar dan jangka waktu perlindungannya telah berakhir, terlambat untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan atau terlambat melakukan pendaftaran ulang dan karena keterlambatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akhirnya akan menimbulkan perselisihan antara pemilik merek pertama yang terlambat mendaftarkan ulang dan pemilik merek baru yang telah mendaftarkan merek tersebut.<sup>5</sup>

PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk (Sucaco) hampir saja kehilangan merek dagangnya. Perusahaan yang memproduksi kabel bermerek "Supreme" itu sempat kecolongan lantaran terlambat memperpanjang pendaftaran nama dagang tersebut dikarenakan adanya bencana banjir pada saat itu. Merek itu keburu didaftar oleh Sudono Riady Ko dengan logo huruf kanji. Sementara "Supreme" versi Sucaco berlogo huruf 'S'. Gugatan pun digulirkan untuk memperebutkan merek itu.

Kedua merek yang berbeda logo itu terbukti memiliki kemiripan dan dalam bahasa hukum disebut persamaan pada pokoknya. Yakni kesamaan dalam penggunaan kata 'Supreme' dengan susunan huruf yang sama dan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 12



pengucapan yang sama. Meski demikian, majelis hakim mengakui penggugat adalah pendaftar pertama merek 'Supreme'.

Sucaco telah mendaftarkan merek 'Supreme' sejak 1971. Ketika itu didaftarkan ke Departemen Kehakiman Urusan Paten, sekarang bernama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI Depkumham). Merek 'Supreme' Sucaco terdaftar dengan nomor 181172 untuk jenis kabel listrik, telepon dan dinamo/trafo. Merek tersebut masuk ke dalam kelas 09 dan 17. Sejak itulah, Sucaco rajin melakukan perpanjangan merek, mulai 1983 hingga 2001.

Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Ongko Sidharta & Partners, Sucaco mendaftarkan gugatan pembatalan merek "Supreme" milik Sudono ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan itu didaftarkan pada 3 Juni 2008. Turut menjadi tergugat Pemerintah Cq. Depkumham Cq. Ditjen HKI. Persidangan perkara No. 35/Merek/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam gugatannya, Sucaco mengklaim merek "Supreme" sebagai merek terkenal milik badan hukum yang terkenal. Dengan alasan bahwa, Sucaco merupakan perusahaan yang sudah *listing* di Bursa Efek Indonesia dan Sucaco adalah pemakai pertama dan pemegang hak merek "Supreme". Karena itu Sucaco keberatan atas pendaftaran merek atas nama Sudono.<sup>6</sup>

Penggugat menduga pendaftaran merek tergugat mempunyai itikad tidak baik, karena pada saat penggugat terlambat memperpanjang mereknya,

---

<sup>6</sup> Pengakuan Pihak Sucaco kepada media massa. Lihat <http://www.hukumonline.com> diakses 10 November 2009

pihak Sudono Riady mengambil peluang untuk mendaftarkan merek “Supreme”. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik penggugat dengan tergugat. Yakni kesamaan dalam penyebutan nama “Supreme”.

Penggugat menilai pendaftaran merek atas nama tergugat didasari dengan itikad tidak baik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang dapat dinyatakan mempunyai itikad tidak baik?
2. Bagaimanakah akibat hukum dalam pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang dapat dinyatakan melanggar asas itikad tidak baik.
2. Untuk mengkaji akibat hukum dalam pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum membicarakan tentang peraturan hukum merek yang berlaku sekarang ini, maka ada baiknya untuk terlebih dahulu membicarakan peraturan hukum mana saja yang pernah berlaku di Indonesia, sehingga akan mengetahui sekaligus tentang sejarah peraturan hukum merek. Hal tersebut disebabkan peraturan hukum merek di negara kita kerap berubah-ubah seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi dan pengetahuan yang semakin modern.

Indonesia mempunyai peraturan hukum merek nasional untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961). Setelah diberlakukan selama kurang lebih 31 tahun, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.19 Tahun 1992.

Penggantian undang-undang tersebut terjadi karena Undang-Undang Merek 1961 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan peraturan merek.

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. Dari penggantian UU Merek tersebut terdapat perbedaan yang dianggap paling mencolok adalah digantinya sistem dalam memperoleh hak atas merek. Sistem deklaratif yang dianut dalam UU Merek 1961 diganti dengan system konstitutif dalam UU Merek 1992. Sistem konstitutif dipandang lebih

memberikan jaminan kepastian hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif. Kekurangan sistem deklaratif itulah yang mendorong digantinya UU Merek 1961 dengan UU Merek 1992.

Setelah UU Merek 1992 berjalan kurang lebih lima tahun, kemudian undang-undang tersebut dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Sejauh menyangkut prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 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*.<sup>7</sup>

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 mengadmitsitrasikan 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

---

<sup>7</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 25

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 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.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari 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. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang inipun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-

Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan merek batasannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 1 angka 1 yang dinyatakan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembela dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.<sup>9</sup> Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “Sepotong Garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “Benang Kusut”.<sup>10</sup>

Selanjutnya tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Karenanya dalam mendaftarkan merek pada Kantor Merek harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula terhadap permintaan pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 27

barang atau jenis jasa yang dimintakan perlindungannya. Tanpa menyebutkan jenis barang atau jenis jasa pada permintaan pendaftaran merek, maka permintaan pendaftaran merek tersebut tidak dapat diterima oleh Kantor Merek.

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.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga

mempertahankan pasaran tersebut. Di samping itu merek juga dapat berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.<sup>11</sup>

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.<sup>12</sup>

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

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>12</sup> Erma Wahyuni, dkk, t. tahun, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit PMPI, Yogyakarta, hlm. 27



pertama apabila ia dapat membuktikan bahwa dia sebagai pemakai pertama yang berhak atas merek yang dipakainya.<sup>13</sup>

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.<sup>14</sup>

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 mendaftarkan 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

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, 1997, *Aspek Hukum Hak Cipta Nasional*, FH Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 16

sedikit menimbulkan persoalan sehingga sistem deklaratif ini dirasakan kurang menciptakan adanya kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, begitu pun sama dengan pengaturannya dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah tidak lagi menganut sistem deklaratif melainkan sistem konstitutif yang dapat dibaca dalam Pasal 3-nya yang berbunyi:

*“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”.*

Sistem konstitutif ini memberikan hak atas merek yang terdaftar. Jadi siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan kepada pendaftar (pemilik/pemegang merek yang sah) tanda bukti pendaftaran dan diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.

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.

Agar supaya suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa mereka tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek itu. jadi daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur yang pertama.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa “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 dan jasa” selanjutnya atas persyaratan-persyaratan untuk dapat dilakukan pendaftaran sebagai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 19

2. Yang tidak memiliki daya pembeda sebagai merek. Misalnya, jika hanya berupa singkatan dan huruf-huruf atau angka-angka, dianggap kurang memiliki daya pembeda termasuk indikasi geografis yang sudah dikenal.
3. Yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Contoh, kata “Kopi” atau “gambar kopi” untuk produk kopi.
4. Telah menjadi milik umum. Contoh dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 5 yaitu tengkorak di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

Suatu merek meskipun tidak memiliki unsur-unsur seperti di atas, namun apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, maka permintaan pendaftarannya akan ditolak Direktorat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 6 ayat (1) menentukan: permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well known mark*) milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila sebagai berikut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan yang tertulis dari pihak yang berwenang.

Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama, antara lain:

1. Baik mengenai bentuk;
2. Cara penempatan, atau
3. Kombinasi antara unsur;
4. Maupun persamaan bunyi ucapan dalam merek-merek yang bersangkutan

Kriteria-kriteria di atas harus dihubungkan sesuai dengan keadaannya apakah merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan, penyesatan merek

pada khalayak ramai jika dipakai pada barang atau jasa sejenis, hal inilah yang menjadi pertimbangan ataupun dugaan hukumnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>16</sup>

Permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dinyatakan secara jelas bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Permohonan merek kolektif tersebut wajib disertai dengan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan.

Ketentuan terhadap merek kolektif tersebut dalam Undang-undang menentukan antara lain terhadap sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang mengandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan merek kolektif paling sedikit harus memuat sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan dengan menggunakan merek tersebut;
2. Memuat pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut, dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 35

### 3. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif

Selanjutnya seluruh ketentuan atau aturan main terhadap merek kolektif bagi pemilik, pemegang atau penggunanya akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Terhadap tata cara permohonan pendaftaran merek kolektif seluruh pemeriksaan kelengkapan formal dan tata cara pemeriksaan substantif sama dengan merek lainnya.

Hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima hak dengan ketentuan dapat melakukan pengawasan secara efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif terdaftar tersebut. Terhadap pengalihan akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hak atas merek kolektif ini tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Mengenai perubahan penggunaan merek kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Pihak Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Bukti perubahan tersebut misalnya dapat berupa pernyataan, perjanjian penggunaan merek kolektif tersebut, perubahan tersebut nantinya akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Terhadap pengalihan hak atas merek kolektif dan perubahan penggunaan merek kolektif akan dapat berlaku bagi pihak yang berkepentingan setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

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.<sup>17</sup>

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.<sup>18</sup>

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. Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 365

<sup>18</sup> Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 304-305



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.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah :

- a. Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek atas merek terdaftar yang terlambat diperpanjang dengan alasan force majeure
- b. Akibat hukum atas pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang dengan alasan force majeure

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>19</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO)
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 3) Konvensi-konvensi Internasional tentang Merek:
  - a. Uruguay Rounds (Putaran Uruguay)
  - b. Paris Union Convention 1958 (Konvensi Paris) dan kemudian diperbaharui di Stockholm tahun 1967
  - c. Madrid Agreement 1891 yang direvisi di Stockholm tahun 1967
  - d. Traktat Pendaftaran Merek Dagang 1973 dalam Konferensi WIPO di Wina
  - e. Konvensi Nice untuk Penggolongan Barang dan Jasa secara Internasional, yang dirubah terakhir di Jenewa tahun 1977
- 4) Putusan Nomor 860 K/Pdt.Sus/2008
- 5) Putusan Nomor 35/ Merek/2008/ PN. Niaga.Jkt.Pst

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
    - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
    - 2) Kamus Inggris – Indonesia
    - 3) Kamus Istilah Hukum
    - 4) Ensiklopedia
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Penelitian Kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
  - b. Untuk menambah data penelitian, dilakukan wawancara dari narasumber.
4. Metode Pendekatan dan Analisis Data
- Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode pendekatan dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan merek. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian dan pengaturan merek, syarat-syarat merek, pendaftaran merek, perpanjangan pendaftaran merek, serta penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek.

## BAB III IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERDAFTAR YANG TERLAMBAT DIPERPANJANG

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian lapangan terhadap iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang. Adapun uraian dan analisis pada bab ini meliputi: posisi kasus, pendaftaran merek atas merek terdaftar yang terlambat diperpanjang, iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek terdaftar, serta akibat hukum dalam pendaftaran merek atas merek terdaftar yang terlambat diperpanjang.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek terdaftar yang terlambat diperpanjang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

#### A. Pengertian dan Pengaturan Merek

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan mereka jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; 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.<sup>1</sup>

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

1. Prof. Molengraaf memberikan pengertian merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bias dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, UU No. 15, Jakarta, *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>2</sup> Djumbhana, Muhammad, SH & R. Djubaedillah, SH, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, edisi revisi. Jakarta, hlm. 154

2. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa,  
 “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.<sup>3</sup>
3. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa,  
 “Merek adalah sebuah tanda (Jawa : ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.<sup>4</sup>
4. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa,  
 “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.<sup>5</sup>
5. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu :  
 “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.<sup>6</sup>

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang

---

<sup>3</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 82.

<sup>4</sup> R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 149.

<sup>5</sup> Tirtaamidjaya, 1962, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 80.

<sup>6</sup> Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 84.

diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut : 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. Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pengklasifikasian mereka



semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 bis<sup>7</sup>

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni:<sup>8</sup>

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis mereka yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek

---

<sup>7</sup> [http://www.google.com/Nils Victor Montan, Chander M. Lall dan Clifford Borg-Marks, \(Author & Ed\), Trademark Anticounterfeiting in Asia and The Pacific Rim \(New York: INTA\) 2001, hal 97](http://www.google.com/Nils Victor Montan, Chander M. Lall dan Clifford Borg-Marks, (Author & Ed), Trademark Anticounterfeiting in Asia and The Pacific Rim (New York: INTA) 2001, hal 97) bahwa : “menurut Monstret, untuk menentukan apakah merek tersebut termasuk dalam kategori “well-known” atau “famous”, maka ada beberapa criteria yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Tingkat Pengakuan akan merek yang bersangkutan;
- b. Tingkat penggunaan serta jangka waktu penggunaan merek;
- c. Tingkat keluasan dan jangka waktu iklan dan promosi dari merek;
- d. Tingkat keluasan dimana merek tersebut diakui, digunakan, diiklankan, didaftarkan dan dilaksanakan secara geografis, atau factor-faktor lain yang berhubungan yang dapat menentukan jangkauan merek tersebut secara geografis, yaitu local, regional, atau seluruh dunia;
- e. Tingkat daya pembeda yang dimiliki merek tersebut;
- f. Derajat keeksklusifan merek serta sifat dan keluasan penggunaan merek yang sama atau serupa oleh pihak ketiga;
- g. Sifat barang atau jasa serta jalur perdagangan atas barang dan jasa yang menunjang merek tersebut;
- h. Derajat dimana reputasi merek melambangkan kualitas barang; dan
- i. Keluasan dari nilai komersial yang dihubungkan dengan merek;

<sup>8</sup> Soeryatin, *Op. Cit.*, hlm. 87

kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya : “Sphinx” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “*sfinks*” atau *Svinks*”.<sup>9</sup>

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya : Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan

Misalnya : Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”; Teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit Pendawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”<sup>10</sup>

Lebih lanjut Prof. R. Soekardono, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

- a. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*).

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.85

<sup>10</sup>R.M. Suryodiningrat, 1981, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, hlm. 15.

- b. Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c. Kombinasi dari merek penglihatan dan merek perkataan.<sup>11</sup>

Di samping itu saat ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris, perusahaan Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk boto merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang dipresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek.<sup>12</sup> Misalnya, 'rumah biru kecil' (*small blue house*) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh di atas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

---

<sup>11</sup> R. Soekardono, *Op. Cit.*, hlm. 165-167.

<sup>12</sup> Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek, 1967, hlm. 116.

## B. Syarat-Syarat Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai mereka atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya mereka itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa :

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya : Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.<sup>13</sup>

Dengan demikian, di samping hal-hal yang tersebut di atas, perlu kiranya penulis menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

---

<sup>13</sup> Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

Ketentuan Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Untuk lebih jelasnya, Prof. Mr. Drs. Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas Undang-Undang No.21 Tahun 1961 yang juga menurut hemat penulis masih relevan untuk uraian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma

susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan di sini; lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya

Misalnya perkataan “super”, itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropaganda kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.

## 3. Tanda Milik Umum

“Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan di dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

manusia dengan di bawahnya ditaruhnya tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai mereka suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”.

Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.

4. Merupakan Keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh.

Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut



dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga diterima sebagai merek.

Begitupun sering juga kita saksikan terhadap suatu merek yang sudah begitu terkenal, justru melemahkan kedudukannya dan kekuatannya sebagai merek karena semua orang menamakan barangnya dengan merek tersebut sehingga kesan terhadap merek itu menjadi hilang dan nama barang sejenis itu berubah dengan merek yang terkenal itu, padahal sesungguhnya mereknya sudah lain. Sebagai contoh dapatlah disebutkan misalnya merek Tipp ex sejenis alat untuk mengoreksi tulisan yang salah. Bahkan pekerjaan untuk mengoreksi tulisan yang salah itupun berubah menjadi menip-eks.

Padahal kemungkinan besar produk barang yang digunakan bukan bermerek Tipp-ex, tetapi mungkin Re-Type atau Stipo.

Jadi ada pergeseran, semula suatu merek tetapi kemudian sudah menjadi umum diterima sebagai nama jenis barang, maka lunturlah sudah kekuatan pembedaannya.

Untuk dapat mempunyai cukup daya pembedaan merek harus sederhana. Tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan terlalu ruwetnya suatu merek maka, daya pembedanya akan menjadi lemah. Satu kalimat yang terlalu panjang, suatu "motto" tidak dapat dipakai sebagai merek. Misalnya apa yang seringkali di waktu akhir-akhir ini kita baca : "Lebih indah dari warna aslinya" untuk mempropagandakan rol film potret tertentu, tidak dapat dipakai sebagai merek. Pernah juga dalam hal ini diajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang ternyata terlalu ruwet karena terdiri dari berbagai

bagian dari bungkusannya suatu benda dengan rupa-rupa gambar serta kata-kata yang terlalu panjang.

Demikian juga suatu "serie" dari etiket-etiket yang dipakai, tidak dapat dipergunakan sebagai suatu merek, karena daya pembedaannya sukar diterima. Demikian juga halnya dengan "sajak" tidak dapat dipakai sebagai suatu merek.

Di atas telah dikemukakan bahwa untuk mempunyai cukup daya pembedaan suatu merek tidak boleh terlalu ruwet. Sebaliknya juga tidak dapat dipergunakan tanda-tanda yang terlalu mudah, karena juga hal ini tidak dapat memberi kesan pembeda atau suatu merek. Agar supaya dapat memberikan individualitas (ciri pribadi) kepada sesuatu benda, maka merek bersangkutan itu sendiri harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterima suatu tanda yang hanya merupakan garis atau suatu titik atau hanya merupakan suatu lingkaran atau hanya suatu huruf dan juga hanya suatu angka yang terlalu mudah atau dikedepankan sebagai kombinasi yang terlalu sederhana. Selanjutnya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, mengemukakan bahwa :

"Akan tetapi bisa juga kita terima sebagai merek, kombinasi-kombinasi yang terdiri dari tanda-tanda yang disertai dengan pembedaan karena warna atau cara memberikan lukisan bersangkutan. Misalnya suatu "segitiga" dapat dipakai sebagai merek, misalnya segitiga yang berwarna biru (*blauwe drieboek*). Tetapi tidak cukup misalnya hanya garis-garis merah yang diletakkan pada pembungkusan dari suatu bungkusannya untuk benda-benda tertentu".<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 51.

Selanjutnya hal yang secara tegas dilarang dalam UU Merek Tahun 1961 untuk didaftarkan sebagai merek adalah bendera dan lambang negara.

Ternyata dalam UU Merek Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU Merek Tahun 1997 larangan ini tidak terlihat lagi dengan tegas. Demikian juga dengan UU Merek Tahun 2001 hal tersebut tidak terlihat lagi dengan tegas.

Hanya saja persoalannya apakah tanda itu bukan merupakan tanda yang telah menjadi milik umum? Jika itu termasuk dalam kategori milik umum, maka itu tegas dilarang, namun jika sebaliknya, maka boleh didaftar dan diterima sebagai merek.

Dalam kaitannya dengan hal ini maka tanda atau lambang yang dipakai atau digunakan oleh lembaga-lembaga dan badan pemerintah sepanjang tidak telah menjadi milik umum dapat didaftarkan sebagai merek. Oleh karena itu, sebenarnya perlu juga secara tegas batasan tentang telah menjadi milik umum.

Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda mensahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Sebagai contoh dapat disebut di sini misalnya stempel-stempel dari kantor pemerintah, lukisan-lukisan yang menyerupai Kantor Pengadilan Negeri, seperti misalnya "pengayoman", tanda jawatan tera, untuk dan lukisan dari materai-materai. Semua ini tidak dapat dipakai sebagai merek. Pengecualiannya ialah, apabila yang berhak memberikan persetujuan, maka dapat dilakukan pendaftaran itu.

Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional,

ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah merek-merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah-pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan itu.

Untuk hal ini Undang-Undang No.15 Tahun 2001 lebih tegas mengemukakan alasannya tentang hal itu. Alasannya adalah sebab apabila diperbolehkan adanya pemakaian merek-merek atau tanda dengan persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak, maka suatu pendirian yang mengandung pengakuan (*impliciet*) yang palsu akan tercipta dalam benak masyarakat, bahwa seolah-olah ada suatu hubungan antara barang-barang dengan merek bersangkutan dan organisasi yang benderanya, emblem-emblem atau namanya telah direproduksi atau ditiru itu.

Larangan yang serupa dan pembatasan-pembatasan berkenaan dengan merek-merek itu juga terdapat pada "*Reglement Industriële Eigendom*" yang lama yang dimuat dalam *Staatblad* 1912 Nomor 545.

Dengan demikian Kantor Milik Perindustrian yang sekarang bernama Direktorat Patent dan Hak Cipta akan menyelidiki terlebih dahulu, terhadap setiap permohonan sesuatu merek untuk barang-barang produksi perusahaan. Apakah permohonan-permohonan untuk pendaftaran merek-merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tidak mempunyai persamaan dengan merek-merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan.

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, dan tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak manapun, maka Direktorat Paten dan Hak Cipta akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut. Dan akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Dari Pasal 2 ini, dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan merek itu menjadi 2 macam, yaitu:

1. Merek dagang;
2. Merek jasa.

Selain dikenal pula yang dinamakan dengan merek kolektif, yang bukan jenis atau macam merek lainnya. Pada prinsipnya, merek kolektif ini juga adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama (*kolektif*) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. pengertian merek dagang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu 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. Sedangkan pengertian merek jasa dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sementara itu, sesuai dengan judul Undang-undang Nomor 21 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 membedakan merek atas:

1. merek perusahaan;
2. merek perniagaan.

Merek perusahaan atau merek pabrik (*fabriksmerk, factory mark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik) dan merek perniagaan (*handelsmerk, trade mark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.<sup>16</sup>

Pembedaan merek seperti ini mengikuti ketentuan Paris Convention, yang juga mengadakan pembedaan merek atas:

1. merek dagang (*trade mark*);
2. merek jasa (*service mark*);
3. merek gabungan atau kolektif (*collective mark*); dan
4. nama dagang (*trade name*)

Suatu perusahaan dagang dapat mempunyai atau memiliki beberapa merek yang berbeda dan memakai merek tersebut untuk membedakan produk dan jasa-jasanya dari produk dan jasa orang lain. Biasanya juga untuk

---

<sup>16</sup> Purwosutjipto, 2001, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, PT. Djambatan, Jakarta, hlm. 88.

membedakan usahanya dari saingan-saingannya, untuk itu perusahaan tersebut memakai suatu nama dagang. Nama dagang dipakai untuk :

1. membedakan suatu perusahaan dalam aktivitas-aktivitas dagang (*bussiness activities*) atau usaha-usaha dari perusahaan tersebut dengan perusahaan baru. Dalam hal ini nama dagang biasanya disingkat dengan menghilangkan kata PT atau diambil inisial atau huruf-huruf depan saja;
2. pengenalan perusahaan yang bersangkutan atau identifikasi dari perusahaan tersebut. Dengan menyebut nama dagang saja, sudah dapat diketahui perusahaan mana yang dimaksud;
3. menunjuk reputasi dari perusahaan tersebut, baik atau bonafide, dapat diketahui oleh masyarakat;
4. sumber berguna bagi konsumen, yang berarti konsumen dapat mengetahui mengenai aktivitas dagang dari perusahaan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Pasal 8 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan. Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa.

Sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, pada prinsipnya permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas

---

<sup>17</sup> Ha Gambiro, t.tahun, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek*, CV Sebelas Printing, Jakarta, hlm. 3.

barang dan/atau kelas jasa. Dengan ungkapan lain, permohonan pendaftaran merek untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat saja diajukan dalam satu permohonan, dengan syarat harus menyebutkan secara jelas jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftaran mereknya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyatakan bahwa kelas barang atau jasa dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, telah diatur kelas barang atau jasa yang dapat dimohonkan pendaftaran mereknya. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan 34 kelas barang dan 8 kelas jasa.

### **C. Pendaftaran Merek**

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by*



*registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.<sup>18</sup>

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakaian pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.<sup>19</sup>

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang-orang yang

---

<sup>18</sup> Oka Saidin, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 175.

<sup>19</sup> Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 49 dan Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. Kelemahan sistem deklaratif ini kurang terjaminnya kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengakui sebagai pemakai pertama.<sup>20</sup>

Pendaftaran merek di bawah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut sistem deklaratif. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menyatakan : *kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut.*

Kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1962 dinyatakan :

“Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam Undang-Undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya, kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu. Dengan demikian, dalam suatu perselisihan tentang hak atas suatu merek, yang berhak atas merek itu adalah pertama kalinya. Jika tidak ada bukti tentang pemakai pertama merek itu orang yang untuk pertama kali mendaftarkan merek itu dianggap sebagai yang berhak atas merek itu”.

---

<sup>20</sup> H. Oka Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 276.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek menganut sistem pendaftaran deklaratif. Hal ini mengingat luasnya wilayah negara Republik Indonesia, yang pada waktu itu perhubungan dan komunikasi tidak semudah dan secepat saat ini, sehingga sistem deklaratif inilah yang dianggap paling tepat dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dengan sistem deklaratif ini, Kantor Pendaftaran Merek tidak diwajibkan menyelidiki secara seksama persyaratan atas merek yang dimohonkan pendaftarannya, berhubung pendaftaran hanya memberikan dugaan bahwa pendaftar adalah pemakai pertama atas merek terdaftar. Artinya, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak lain, pendaftar yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai pertamanya.

Dengan Undang-undang Merek yang baru, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dengan didaftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal HKI, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftar tersebut. Apalagi Undang-undang Merek yang baru juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Permohonan beritikad buruk, merek tidak dapat didaftar. Demikian ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 15 Tahun 2001. Sebelumnya, hal yang sama dapat dijumpai dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Cara pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam formulir permohonan pendaftaran merek tersebut, sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. tanggal, bulan, dan tahun;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. nama lengkap, dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Kuasa di sini haruslah orang Konsultan HKI;
4. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon di sini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat merek. Namun, bila permohonan yang diajukan bersama ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek

tersebut, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Demikian pula bila permohonan pendaftaran mereknya diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Setiap permohonan pendaftaran merek, juga harus dilengkapi dengan:<sup>22</sup>

1. surat pernyataan yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemilik merek dan diberi meterai cukup. Bila surat pernyataan ini tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
2. 20 (dua puluh) helai etiket merek yang bersangkutan. Etiket merek dimaksud berukuran maksimal 9 x 9 cm atau minimal 2 x 2 cm. Etiket merek yang berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih). Bila etiket merek menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, harus pula disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Demikian pula etiket merek yang menggunakan huruf selain huruf latin, harus pula disertai dengan huruf Latin. Kemudian bagi etiket yang menggunakan angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus disertai pula dengan angka yang lazim dipergunakan dalam bahasa Indonesia;

---

<sup>21</sup> Supramono Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, PT.Rineka Cipta.hal.29

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 25

3. tambahan berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
4. surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa yang merupakan konsultan HaKI. Surat kuasa khusus ini adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan merek yang akan dimohonkan pendaftarannya;
5. bukti pembayaran biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek, yang besarnya ditetapkan pemerintah;
6. bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
7. salinan peraturan penggunaan kolektif, apabila permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 11 menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama

kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah atau anggota Persetujuan WTO. Paris Convention memuat beberapa ketentuan mengenai hak prioritas ini, yaitu:<sup>23</sup>

1. jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
2. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris;
3. tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tutup, pengajuan permohonan pendaftaran dimana perlindungan dimohonkan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 25

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau foto kopi surat atau penerimaan, pengesahan atau salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Seandainya ketentuan di atas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.

Setelah itu, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar. Bila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Khusus dalam hal kekurangan menyangkut persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.



Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Terhadap hal ini, Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

Sebaliknya, jika seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan (*filling date*)<sup>24</sup>, yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan pendaftaran merek. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.

Permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya. Namun, harus diingat perubahan atas permohonan pendaftaran merek dimaksud hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Tidak itu saja, permohonan pendaftaran merek ternyata dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal

---

<sup>24</sup> *Filling date* adalah tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Adapun tanggal penerimaan permohonan tersebut kemungkinan dapat sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permohonan.

HKI. Bila penarikan kembali permohonan pendaftaran dimaksud dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No 15 Tahun 2001. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001.

Pasal 19 menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah pemohon pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa pemohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur

Jenderal HKI permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila sebaliknya permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal HKI hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar. Direktorat Jenderal HKI akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya.

Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal HKI, permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pengumuman permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.<sup>25</sup>

Lamanya pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita

---

<sup>25</sup> Supramono, *Op.Cit.* hal 35

Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal HKI, dan/atau menempatkan pada saran khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jenderal HKI. Sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HKI mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain mikrofilm, mikrofiche, CD-ROM, internet dan media lainnya. Tanggal mulai diumumkan permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan pendaftaran mereka tersebut, meliputi:<sup>26</sup>

1. nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
2. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
3. tanggal penerimaan;
4. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, dan
5. contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf Latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 23 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal HKI akan menyampaikan atau mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan kepada pemohon atau kuasanya.<sup>27</sup>

Atas keberatan yang disampaikan pihak lain, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HKI.<sup>28</sup>

Keberatan dan atau sanggahan digunakan oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai bahan (tambahan) dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.

Pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diumumkan dan mendapat oposisi dari pihak lain diselesaikan dalam

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek

<sup>28</sup> Lihat Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali dimaksud.

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan terhadap ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal HKI permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.<sup>29</sup>

Demikian pula Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemohon atau kuasanya jika keberatan tidak diterima dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Sertifikat merek dimaksud harus memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
2. nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 10;
3. tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
4. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
5. etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
6. nomor dan tanggal pendaftaran;
7. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
8. jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biayanya.

Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan

---

<sup>30</sup> Lihat *Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001* tentang Merek

banding. Artinya, permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif saja, yang menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Dengan demikian, banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan pendaftaran merek.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan yang diuraikan dalam permohonan banding harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Dengan ungkapan lain, alasan, penjelasan, atau buku yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau buku yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam permohonan, karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat Jenderal HKI akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu.



Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal HKI melaksanakan pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (*independen*) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

#### **D. Perpanjangan Pendaftaran Merek**

Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Khusus

untuk ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.

Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat

dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beriktikad baik. Pemilik merek yang beriktikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa.<sup>31</sup>

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

---

<sup>31</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 163.

Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Hal ini berbeda dari Undang-Undang Merek lama, dalam Undang-Undang Merek yang baru ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling lama cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Terhadap penolakan permohonan perpanjangan, pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Setiap pemilik merek terdaftar juga dapat mengubah nama dan/atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai

salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

#### **E. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek**

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dapat dihapus (*invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian Pasal 63 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 Undang-Undang No.15 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan Pasal-pasal 61, 63 dan 67 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu : *pertama*, atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI; *kedua*, oleh pemilik merek sendiri dan *ketiga*, adanya gugatan pihak ketiga.

Direktorat Jenderal HKI atas prakarsa dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek terdaftar jika:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

1. merek tidak digunakan (*non use*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Adapun alasan yang dapat dipergunakan sebagai pengecualian penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal HKI karena adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; atau
2. merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Ketaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat

diajukan kasasi. Panitera Pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan badan peradilan tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HKI hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jenderal HKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bila merek itu masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif, Pasal 66 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal HKI dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar:

1. permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif;
2. bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI;
3. bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
4. bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

Berdasarkan salah satu alasan tersebut Direktorat Jenderal HKI dapat menghapus pendaftaran merek kolektif. Penghapusannya juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Di samping itu, pihak ketiga juga dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga guna menghapus pendaftaran merek kolektif berdasarkan salah satu alasan di atas.

Bagaimana cara penghapusan pendaftaran merek, Pasal 65 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan



penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang No.15 Tahun 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang berbunyi :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Adapun pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001, yang berbunyi: “yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan”.

Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Demikian pula menurut Pasal 70 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal HKI setelah tanggap putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HKI hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilannya diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagaimana cara pembatalan merek terdaftar dilakukan, Pasal 71 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan

oleh Direktorat Jenderal HKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 72 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 dinyatakan, bahwa selain alasan di atas, terhadap merek kolektif dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), yaitu persyaratan permohonan pendaftaran merek kolektif.

**BAB III**

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK  
TERDAFTAR YANG TERLAMBAT DIPERPANJANG**

**A. Posisi Kasus**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2008 di bawah register Nomor: 35/MEREK/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk (disingkat PT SUCACO Tbk) adalah salah satu badan hukum yang berkembang dan terkenal di Indonesia serta telah masuk dalam bursa efek.

Terkenalnya nama badan usaha Penggugat di Indonesia karena promosinya yang cukup besar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi barang sejenis "kabel listrik tegangan rendah, kabel listrik tegangan tinggi dan kabel listrik menengah, kabel telepon, kabel listrik, kabel komputer, kabel dasar laut dan berbagai macam kabel termasuk kabel listrik untuk bandar udara, kawat dinamo, kabel serat optik (*fiber optic*), termasuk dalam kelas 09 dengan menggunakan merek dagang dan logo SUPREME. (Bukti P-1)

Penggugat mulai memupuk dan membina usaha ini sejak tahun 1971 dan pada tanggal 6 Desember 1971 Penggugat telah menggunakan dan mendaftarkan merek dan logo SUPREME di Departemen Kehakiman

Direktorat Urusan Paten (sekarang Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek), yang pada waktu itu berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang menganut asas "Pemakai Pertama".

Penggugat juga pada tanggal 27 Agustus 1983 kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME dan terdaftar No.181172 untuk barang jenis kabel listrik, kabel telepon, kabel dynamo/trafo dan lembaran melamine yang termasuk dalam kelas 09 dan 17 (Bukti P-2) dan begitupun pada tanggal 22 Maret 1990 Penggugat kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME untuk barang sejenis kabel alumunium (*wire*) untuk listrik dan telepon kabel dynamo dan trafo terdaftar No. 277647. Bahkan merek-merek dan logo SUPREME yang terkenal milik Penggugat ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan nomor pendaftaran IDM 000115583.

Untuk mengamankan logo SUPREME yang memiliki ciri khas maka Penggugat mendaftarkan logo SUPREME tersebut pada Direktorat Hak Cipta dan telah terdaftar atau tercatat di bawah Nomor 003676. Penggugat sejak tahun 1971 adalah pemakai pertama dan pemegang hak pertama merek dan logo SUPREME bahkan saat ini lebih tegasnya selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME yang terkenal serta badan hukum terkenal karena masuknya Penggugat dalam bursa efek.

Penggugat selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME terkenal, juga selaku badan hukum terkenal karena nama badan hukum dan nama merek dagangnya sangat identik yaitu "SUPREME", walaupun di pasar modal nama

badan hukum Penggugat sering disingkat dengan PT SUCACO. Ternyata diketahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 pada Turut Tergugat (Bukti P-3).

Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. D00.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No. IDM.000115583 milik Penggugat. Penggugat yakin Turut Tergugat pasti khilaf dalam mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 karena tanpa meneliti merek milik Penggugat yang sudah terkenal sejak tahun 1971.

Tujuan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 pada Turut Tergugat, tidak lain adalah untuk membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME dan badan hukum Penggugat mengingat masih banyak kata, tanda dan logo serta kombinasi warna lainnya yang dapat dijadikan merek dagang bagi Tergugat misalnya nama Tergugat sendiri yang ditambah logo atau kata, tanda dan

kombinasi warna, sebagaimana diberikan peluang luas oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tidak dapat disangkal lagi pengajuan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat tersebut didasari dengan itikad tidak baik, mengingat Tergugat membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME milik Penggugat.

Untuk lebih jelasnya Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

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

Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak;

Jika diperhatikan secara cermat dan teliti bunyi ucapan atau penyebutan pada sertifikat merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat, jelas menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dari kedua merek tersebut yaitu dari bunyi ucapan atau penyebutan "SUPREME". Gugatan Penggugat didasari atas Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6".

Turut Tergugat disertakan dalam gugatan perkara *a quo* karena kekhilafannya Turut Tergugat sehingga mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 serta keterkaitan Turut Tergugat agar dapat melaksanakan putusan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diuraikan di atas, maka pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang



Merek, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar pendaftaran merek dagang merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dibatalkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta juridis tersebut di atas dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (*bad faith*) dan bertentangan dengan Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya

6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berikut disajikan ringkasan putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam perkara ini sebagai berikut:

**1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor 35/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah melakukan iktikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya

sehingga merek tergugat tersebut harus dibatalkan. Putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara adalah:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan penggugat sebagai pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09;
- c. Menyatakan pendaftaran merek dan logi SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan iktikad baik (*bad faith*), dan bertentangan dengan Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- d. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat;
- e. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- f. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merk dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

- g. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
- h. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

## **2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 860.K/Pdt.Sus/2008**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Pengadilan Niaga dianggap tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Merek dan logo SUPREME milik Penggugat/Termohon Kasasi telah terdaftar pada Direktorat Urusan Paten Departemen Kehakiman, yang saat ini telah menjadi Direktorat Merek Direktorat Jenderal HaKI sejak tanggal 6 Desember 1971;
- b. Kemudian diperpanjang pada tanggal 27 Agustus 1983 terdaftar No. 181172 untuk barang kelas 09 dan 17;
- c. Tanggal 22 Maret 1990 Penggugat kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME, terdaftar No.277647 dan sekarang milik Penggugat lebih dikenal dalam masyarakat dengan nomor pendaftaran IDM 000115583;
- d. Merek dan logo SUPREME milik Tergugat/Pemohon Kasasi terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09, terdaftar pada tanggal 25

November 2002 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001;

- e. Merek dan logo milik Tergugat/Pemohon Kasasi terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat/Termohon Kasasi dan merek Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut didaftarkan belakangan, untuk jenis barang yang sama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUDONO RIADY KO tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUDONO RIADY KO tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 oleh H. Atja Sondjaja,

merek karena konsep persamaan dan perihal itikad tidak baik adalah memiliki landasan hukum dan interpretasi yang berbeda satu sama lainnya.

### **Tentang Merek Terkenal**

13. Tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 menyebutkan kriteria suatu merek terkenal didasarkan pada : Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya".
14. Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu :
  - Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut
  - Reputasi Merek-merek terkenal
  - Promosi-promosi
  - Pendaftaran di beberapa negara
  - Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri
15. Bahwa apabila alasan hukum Penggugat untuk mendalilkan merek SUPREME atas nama Penggugat adalah merek terkenal maka penggugat harus dapat membuktikan keterkenalan merek penggugat dengan mengacu kepada unsur-unsur tersebut diatas dimana secara hukum dalam gugatan penggugat tidak dapat menyampaikan uraian/penjelasan hukum tentang keterkenalan merek penggugat berdasarkan unsur tersebut diatas dengan demikian dalil-dalil penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak bersifat berdasarkan fakta hukum sehingga secara hukum patut harus ditolak .
16. Bahwa mengacu kepada pendaftaran merek penggugat tanggal 17 Juli 2006 dihubungkan kepada dalil-dalil penggugat bahwa merek penggugat

adalah merek terkenal adalah sangat mengada-ada dan berlebihan karena untuk membangun suatu merek terkenal adalah membutuhkan waktu dan biaya yang besar yang didasarkan kepada promosi-promosi yang dilakukan oleh penggugat jadi secara hukum keterkenalan merek tidak dapat dibangun dengan waktu 2 tahun sebagaimana merek penggugat pada sekarang ini oleh sebab itu Turut Tergugat mohon kepada majelis untuk menolak dan menyampingkan gugatan tersebut dan selanjutnya mengingat tanggal pendaftaran 17 Juli 2006 merek SUPREME penggugat.

17. Dan selanjutnya kurun waktu tanggal pendaftaran merek SUPREME atas nama Tergugat tanggal 25 November 2002 dimana merek SUPREME Tergugat telah terdaftar kurang lebih 6 tahun, maka secara hukum merek SUPREME atas nama Tergugat lah yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan perlu mendapat perlindungan hukum.
18. Sehubungan Penggugat mendalilkan merek SUPREME tersebut sebagai merek terkenal sebagaimana didalam gugatannya, maka Penggugat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR harus membuktikan sesuai unsur-unsur tersebut diatas secara menyeluruh harus dipenuhi, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada angka 1 - 18, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan :

#### **Dalam Eksepsi**

- Gugatan Penggugat telah kadaluarsa .
- Gugatan Penggugat kabur .
- Menyatakan Tergugat berhak mempergunakan merek tersebut sampai sengketa ini berkekuatan hukum tetap

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan keputusan Turut Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy-fotocopy surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, P-1 s/d P-38 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Akta Pendirian PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk No. 9, tanggal 9 Nopember 1970, Notaris Eliza Pondaag, yang menunjukkan dan membuktikan legalitas PT Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO
- Bukti P-1a : Fotocopy dari copy Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 10-9-1971 yang menunjukkan dan membuktikan anggaran dasar PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk merupakan perseroan yang secara hukum diakui oleh Negara dengan terdaftarnya anggaran dasar perseroan dalam Tambahan Berita Negara RI
- Bukti P-1b : Fotocopy dari copy Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 23-9-1997 yang menunjukan PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk, menunjukkan dan membuktikan adanya perubahan anggaran dasar perseroan, PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dan tetap mendaftarkannya dalam Tambahan Berita Negara RI sebagai wujud perseroan yang taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bukti P-2 : Fotocoy sesuai asli Prospektus PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk Tanggal 27 April 1989 yang merupakan awal pertama kalinya nama badan hukum Penggugat mulai dikenal oleh masyarakat umum tentang keadaan sebenarnya untuk dipasarkan dan dimiliki saham-sahamnya oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek.
- Bukti P-2a : Fotocoy sesuai asli Prospektus PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk Tanggal 17 Juni 1991 yang menunjukkan PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk kembali melepaskan/menawarkan saham-sahamnya untuk dapat dimiliki oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek.



- Bukti P-2b : Fotocoy sesuai asli Prospektus PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk Tanggal 22 Agustus 1992 yang menunjukkan PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk kembali melepaskan/menawarkan saham-sahamnya untuk dapat dimiliki oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek.
- Bukti P-2c : Fotocoy sesuai asli Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk (salinan) no.1 tanggal 1 Juni 2006 yang menunjukkan dalam rapat tersebut ada penyesuaian anggaran dasar dan kepemilikan saham dari pemegang saham, dan di dalam rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Direktornya yaitu Elly Soepono yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
- Bukti P-2d : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2000 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2000.
- Bukti P-2e : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2001 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2001
- Bukti P-2f : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2002 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2002
- Bukti P-2g : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2003 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation

disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2003

- Bukti P-2h : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2004 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2004
- Bukti P-2i : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2005 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2005.
- Bukti P-2j : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2006 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2006.
- Bukti P-2k : Asli *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2007 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dan susunan kepengurusan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dari bulan Januari s/d Desember 2007.
- Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli petikan resmi tanda terima permohonan petikan resmi pendaftaran merek Tergugat no. tanda terima: HKI.4.01.09.0124/08 tanggal terima 10 Juli 2008.
- Bukti P-3a : Fotocopy sesuai asli petikan resmi sertifikat merek No. 523662 tertanggal 25 Nopember 2002 milik Tergugat .
- Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek " Supreme" terdaftar tanggal 16 Desember 1971 atas nama Penggugat yang menunjukkan Penggugat adalah pendaftar pertama untuk merek dagang "Supreme" .
- Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek "Supreme" pendaftaran untuk kelas 09 & 17 dengan No. 181172 terdaftar tanggal 27 Agustus 1983 atas nama Penggugat.

- Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek "Supreme" terdaftar tanggal 22 Maret 1990 atas nama Penggugat.
- Bukti P-6a : Fotocopy sesuai copi Sertifikat Merek "Supreme" dengan logo No. 277647, tanggal 25 Juli 1992 atas nama Penggugat.
- Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli Surat Pendaftaran Ciptaan untuk Ciptaan Seni berjudul Seni Logo "Supreme" terdaftar pada tanggal 19 Februari 1991 dengan No. pendaftaran 003676 atas nama Penggugat ,.
- Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek "Supreme" pendaftaran untuk kelas 09 dengan No. IDM 00115583 atas nama Penggugat sebagai pemilik merek, .
- Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli Faktur Penjualan PT. Supreme Tbk no. 260281 tanggal 22 September 2006 ke Pot Masco, Vietnam, yang menunjukkan dan membuktikan ketenaran merek Penggugat.
- Bukti P-10: Fotocopy sesuai asli Faktur Penjualan no. 230160 tanggal 7 Maret 2003, ke Nepal Telecommunication Corporation Kathmandu, Nepal, .
- Bukti P-10a: Fotocopy sesuai asli surat jalan PT. SUCACO Tbk no. 230267, tanggal 6 Maret 2003, ke Nepal Telecommunications Corporation Kathmandu, Nepal
- Bukti P-10b: Fotocopy sesuai asli Surat jalan PT. SUCACO Tbk no. 230276, tanggal 7 Maret 2003, ke Nepal Telecommunications Corporation Kathmandu, Nepal,.;
- Bukti P-11 : Fotocopy sesuai asli Bukti Faktur Penjualan dan faktur pajak standar PT. SUCACO Tbk no. 141087, tanggal 9 November 2004, ke Taihan Elektrik Wire Co Ltd, Seoul Korea, yang menunjukkan dan membuktikan ketenaran merek Penggugat.
- Bukti P-11a: Fotocopy sesuai asli Bukti Surat Jalan PT. SUCACO Tbk no. 142114, tanggal 9 November 2004, ke Taihan Elektrik Wire Co Ltd, Seoul Korea, yang menunjukkan dan membuktikan ketenaran merek Penggugat.

- Bukti P-12 : Fotocopy sesuai copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Korea tertanggal 12 November 2004 yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan antara PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dengan Taihan Electric Wire CO.LTD, Korea sehingga merek "Supreme" milik Penggugat dikenal di Luar Negeri, .
- Bukti P-13 : Fotocopy sesuai copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Vietnam tertanggal 9 Pebruari 2004 yang menunjukan adanya hubungan perdagangan antara PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dengan Potmasco, Vietnam sehingga merek "Supreme" milik Penggugat dikenal di Luar Negeri, .
- Bukti P-14 : Fotocopy sesuai copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Vietnam tertanggal 13 November 2003 yang menunjukan dan membuktikan adanya hubungan perdagangan antara PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dengan Nuso Co.Ltd, Vietnam .
- Bukti P-15 : Fotocopy sesuai copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Vietnam tertanggal 13 Desember 2004 yang menunjukan dan membuktikan adanya hubungan perdagangan antara PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dengan Potmasco, Vietnam sehingga merek "Supreme" milik Penggugat dikenal di Luar Negeri.
- Bukti P-16 : Fotocopy sesuai copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke United Arab Emirates tertanggal 27 November 2007 yang menunjukkan dan membuktikan adanya hubungan perdagangan antara PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk dengan Dubai Cable Company (PVT) Ltd, United Arab Emirates sehingga merek "Supreme" milik Penggugat dikenal di Luar Negeri.
- Bukti P-17 : Fotocopy sesuai copy Faktur Penjualan No. 230884 tertanggal 8 Agustus 2003 yang menunjukkan dan membuktikan bahwa ada penjualan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk ke Nepal Telecommunications Corp, Nepal, dan menunjukkan kualitas maupun kuantitas dari produk-

produk milik Penggugat telah memenuhi standar Internasional.

- Bukti P-17a: Fotocopy sesuai copy Invoice No. 578/EXP.INV/2003 tertanggal 8 Agustus 2003 yang menunjukkan dan membuktikan adanya pembayaran dan kepercayaan dari Nepal Telecommunications Corp, Nepal atas kualitas maupun kuantitas dari produk-produk milik Penggugat.
- Bukti P-17b: Fotocopy sesuai copy Faktur Pajak Standar No. 230884 tertanggal 8 Agustus 2003 yang menunjukkan dan membuktikan PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk sebagai perseroan yang diakui dan terdaftar dalam Tambahan berita Negara RI, taat hukum dengan membayar pajak.
- Bukti P-17c: Fotocopy sesuai copy penerimaan pembayaran faktur penjualan No. 380167 tertanggal 25/08/2003 yang menunjukkan dan membuktikan merek "Supreme" milik Penggugat memiliki kuantitas maupun kualitas Internasional.
- Bukti P-18 : Fotocopy sesuai copy Faktur Penjualan No. 250213 tertanggal 21 April 2005 yang menunjukkan dan membuktikan bahwa ada penjualan dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk ke Nepal Doorsanchar Co.Ltd, Nepal, dan menunjukkan kualitas maupun kuantitas dari produk-produk milik Penggugat telah memenuhi standar Internasional.
- Bukti P-18a: Fotocopy sesuai copi Bukti Invoice No. 711-2/EXP.INV/2005 tertanggal 21 April 2005 yang menunjukkan dan membuktikan adanya kepercayaan dari Nepal Doorsanchar CO.LTD, Nepal atas kualitas maupun kuantitas dari produk-produk milik Penggugat.
- Bukti P-18b: Fotocopy sesuai copi Bukti Faktur Pajak No. 250213 tertanggal 21 April 2005 yang menunjukkan dan membuktikan PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk sebagai perseroan yang diakui dan terdaftar dalam Tambahan berita Negara RI, taat hukum dengan membayar pajak.
- Bukti P-18c: Fotocopy sesuai copy i penerimaan pembayaran faktur penjualan No. 550083 tertanggal 18/05/2005 yang menunjukkan dan membuktikan ketenaran merek "Supreme" milik Penggugat di dunia Internasional.

- Bukti P-19 : Asli produk berupa potongan kabel sepanjang 38 cm, kabel milik PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk merek "supreme" kode NYM 3x2.5 mm<sup>2</sup> 300/500V yang menunjukkan dan membuktikan Penggugat sebagai pemilik merek "Supreme" yang sudah dikenal oleh masyarakat umum maupun di Luar Negeri dan juga merupakan nama badan hukum terkenal milik Penggugat.
- Bukti P-20 : Asli produk berupa potongan kabel sepanjang 38 cm, kabel milik sudono Riady Ko merek "Supreme" dengan logo® kode NYM 3x2.5 mm<sup>2</sup> 300/500V yang menunjukkan dan membuktikan **adanya itikad tidak baik** dari Tergugat dengan meniru produk-produk kabel milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan membonceng ketenaraan merek "Supreme" milik Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum terkenal milik Penggugat.
- Bukti P-21 : Fotocopy sesuai asli sertifikat izin untuk menggunakan tanda pengenal LMK No. 75.001/SP/06, dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) jasa sertifikasi, tanggal 4 Januari 2006 yang menunjukkan dan membuktikan kualitas dan kuantitas dari produk-produk Penggugat yang telah diakui di Dalam Negeri dengan adanya sertifikat ijin yang dikeluarkan PT.PLN maupun di Luar Negeri. (satu bundle)
- Bukti P-22 : Fotocopy sesuai asli i SGS, Sertifikat Number ID03/0168, ISO 9001 tanggal 26 Pebruari 2007-16 Juli 2009 yang menunjukkan dan membuktikan kualitas dan kuantitas produk-produk merek "Supreme" milik Penggugat telah diakui dan telah memenuhi spesifikasi standar baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- Bukti P-22a: Fotocopy sesuai asli terjemaham SGS, sertifikat number ID)3/0168, ISO 9001 tertanggal 26 Februari 2007-16 Juli 2009 ;
- Bukti P-23 : Fotocopy sesuai asli SGS Yarsley International Certification service Limited, Assesment Schedule 94/4224, assessment Standard ISO 9002 tertanggal 05 Desember 1994 .
- Bukti P-23a: Fotocopy sesuai asli terjemaham SGS Yarsley International Certification Service Limted, Assesment Schedule 94/4224,

Assesment standar ISO 90002 tertanggal 05 Desember 1994, ;

- Bukti P-24 : Fotocopy sesuai asli SGS Yarsley International Certification service Limited, Assessment Schedule 94/4224, assessment Standart ISO 9002:1994 tertanggal 05 Desember 1994 .
- BuktiP-24a : Fotocopy sesuai asli terjemahan SGS Yarsley International Certification service Limited, Assessment Schedule 94/4224, assessment Standart ISO 9002:1994 tertanggal 05 Desember 1994 .
- Bukti P-25 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pengujian no. 251.BLUR.377A.2005 untuk pengujian jenis tegangan menengah NA3XCEYBY, 3x185cm/25 12/20 (24) kV merek Supreme Cable milik Penggugat, peminta jasa PT. SUCACO, .
- Bukti P-25a: Fotocopy sesuai asli Laporan pengujian no. 104.BLUR.028A.2004 untuk pengujian jenis kabel tegangan menengah NA2XCEYBY,3x150cm/25 12/20 (24) kV Supreme Cable milik Penggugat, peminta jasa PT. SUCACO, .
- Bukti P-25b: Fotocopy sesuai asli Laporan pengujian no. 600.UPI.352A.2003 untuk pengujian jenis hantaran AAAC 357/2,5 merek Supreme Cable milik Penggugat, peminta jasa PT. SUCACO, .
- Bukti P-25c: Fotocopy sesuai asli Laporan pengujian no. 669.BLUR.278A.2006 tipe test low voltage cable NYY 1x300mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV trademark : supreme cable, client PT. SUCACO Tbk, .
- Bukti P-25c.1: Fotocopy sesuai asli terjemahan Laporan pengujian no. 669.BLUR.278A.2006 .
- Bukti P-25d: Fotocopy sesuai asli Laporan pengujian no. 125.BLUR.018A.2007 Type Test Sheathed Cables For Fixed Wiring NYM 2x1,5 mm<sup>2</sup> 300/500 V merek Suprime Cable, PT. SUCACO Tbk,
- Bukti P-25d.1: Fotocopy sesuai asli terjemahan Laporan pengujian no. 125.BLUR.018A.2007 .
- Bukti P-25e: Fotocopy sesuai asli Laporan pengujian no. 167.BTND.320A.2008 verifikasi pengujian jenis kabel tegangan rendah NYAF 2,5mm<sup>2</sup> 450/750 V merek: Suprime Cable peminta jasa: PT. SUCACO Tbk,

- Bukti P-26: Fotocopy sesuai asli Sale contract PT. SUCACO Tbk no. 01/TPMS-SUCACO/05, tanggal 03 Agustus 2005 antara P&T material supply join stock company (pot masco) Hochiminh city, Vietnam dan PT. SUCACO Tbk, Indonesia untuk pembelian underground telephone cable (FS-JF-LAP),
- Bukti P-26.1: Fotocopy sesuai asli terjemahan Sale contract PT. SUCACO Tbk no. 01/TPMS-SUCACO/05, tanggal 03 Agustus 2005 .
- Bukti P-26a: Fotocopy sesuai asli Sale contract PT. SUCACO Tbk no. 14/TPMS-SUCACO/06, 14 September 2006 antara P&T material supply join stock company (pot masco) Hochiminh city, Vietnam dan PT. SUCACO Tbk, Indonesia untuk pembelian underground telephone cable (FS-JF-LAP), .
- Bukti P-26a.1: Fotocopy sesuai asli terjemahan Sale contract PT. SUCACO Tbk no. 14/TPMS-SUCACO/06, 14 September 2006 .
- Bukti P-27 : Asli brosur PRODUCT BROCHURE dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan dan membuktikan adanya bermacam-macam bentuk produk milik Penggugat yang telah memenuhi spesifikasi standart ISO 9001 dan telah diakui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- Bukti P-28 : Asli brosur XLPE HIGH VOLTAGE CABLE dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan dan membuktikan bahwa sejak tahun 1976 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO telah memproduksi XLPE kabel yang telah memenuhi spesifikasi standart ISO 9001 dan telah diakui baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- Bukti P-29 : Asli brosur QUALITY AND RELIABILITY dari PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk yang menunjukkan dan membuktikan PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation disingkat PT. SUCACO Tbk telah didirikan pada tahun 1970 dan telah memproduksi produk khusus kabel lebih dari 30 tahun yang lalu, sehingga produk milik Penggugat telah dikenal baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.



- Bukti P-30 : Asli Iklan PT Supreme Cable Manufacturing Corporations di yellow pages, .
- Bukti P-31 : Asli Iklan 33 tahun peringatan ulang tahun PT. SUCACO Tbk di harian The Jakarta Pos, hari Senin tgl 3 Oktober 2005, .
- Bukti P-32 : Fotocopy sesuai asli Kliping Koran harian Berita Buana, hari Kamis Kliwon tanggal 8 Oktober 1992, mengenai "Industri kabel Sucaco menangkan tender Iran", .
- Bukti P-33 : Fotocopy sesuai copy i Pengajuan surat keberatan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2008 atas pengajuan permohonan merek dagang Supreme Cable dan Supremestar yang di daftarkan atas nama Tergugat berikut lampiran; Permohonan pendaftaran merek Supreme Cable oleh Tergugat, pendaftaran merek Supremestar oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, etiket merek Penggugat, 2 (dua) etiket merek yang akan didaftarkan oleh Tergugat, dan surat kuasa khusus Penggugat kepada Helen A.Theorupun Ongko untuk mengajukan surat keberatan kepada Turut Tergugat.
- Bukti P-34 : Fotocopy sesuai copy Laporan keuangan PT. SUCACO Tbk yang dipublikasikan di koran suara pembaruan pada hari Kamis tanggal 26 April 2001, .
- Bukti P-34a: Fotocopy sesuai copy Laporan keuangan PT. SUCACO Tbk yang dipublikasikan di koran suara pembaruan pada hari Senin, tanggal 29 April 2002, .
- Bukti P-34b: Fotocopy sesuai copy Laporan keuangan PT. SUCACO Tbk yang dipublikasikan di koran Bisnis Indonesia pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2004, .
- Bukti P-34c: Fotocopy sesuai copy i Laporan keuangan PT. SUCACO Tbk yang dipublikasikan di koran Suara Pembaruan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2005, .
- Bukti P-34d: Fotocopy sesuai copy Laporan keuangan PT. SUCACO Tbk yang dipublikasikan di koran Bisnis Indonesia pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2006, yang menunjukkan dan membuktikan ketenaran merek milik Penggugat.

- Bukti P-34e: Fotocopy sesuai copy Laporan keuangan PT. SUCACO Tbk yang dipublikasikan dikoran Bisnis Indonesia pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2007, .
- Bukti P-34f : Fotocopy sesuai copy Laporan keuangan PT. SUCACO Tbk yang dipublikasikan dikoran Suara Pembaruan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2008, .
- Bukti P-35 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat No. 003 0318 tertanggal 02 Juni 2006 berlaku hingga tanggal 01 Juni 2009 atas nama Penggugat yang diberikan oleh Lembaga Sertifikat Produk LMK.
- Bukti P-36 : Fotocopy sesuai asli produk kabel dalam kemasan kardus Supreme Cable dengan type/size:NYM 3x2.5 mm<sup>2</sup>, voltage : 300/500 V, specification: SPLN 42-2/SNI 04-2699, length: 50 meter milik Penggugat.
- Bukti P-37 : Fotocopy sesuai asli produk kabel SNI 04-2699 SPLN SUPREME R CABLE NYM 3x2.5 MM<sup>2</sup> 300/500 V milik Tergugat.
- Bukti P-38 : Fotocopy sesuai copy Agenda Anniversary PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk (disingkat PT. SUCACO Tbk) tahun 1972-1992.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yaitu :

1. Ir. KOESOEDIARSO HADINOTO diawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui PT. Sucaco sejak Tahun 1978 ;
- Bahwa PT. Sucaco dikenal dengan **PT. SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk** ;
- Bahwa PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk bergerak di bidang pembuatan kabel-kabel listrik ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perkabelan Indonesia pada Tahun 1982 ;
- Bahwa PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk masuk menjadi anggota Asosiasi perkabelan Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sertifikat merek ;

2. GUNADI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sudah sejak tahun 1968 menjual kabel listrik didaerah pasar kenari ;
- Bahwa untuk kabel listrik yang diperdagangkan atau diperjualbelikan adalah produksi PT Sucaco sekarang PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk;
- Bahwa konsumen biasanya mencari kabel listrik produksi PT. Sucaco ;
- Bahwa saksi hanya menjual kabel listrik yang diproduksi oleh PT. Sucaco ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa banyak konsumen memilih kabel listrik produksi PT. Sucaco ;

3. NUR YADI , dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan yang menjual alat-alat listrik dipasar glodok ;
- Bahwa saksi sudah 4 tahun bekerja ;
- Bahwa untuk kabel listrik yang dijual di toko tempat saksi bekerja adalah kabel listrik yang diproduksi oleh PT Supreme ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa banyak konsumen memilih kabel listrik produksi PT. Supreme ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy-fotocopy surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, T-1 s/d T-59 sebagai berikut :

Bukti T-1 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat merek yang tercatat atas nama Sudono Riady Ko (dhi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) permohonan merek diajukan pada tanggal 30 Oktober 2001, yang telah terdaftar dengan nomor 523662 tertanggal 25 Novembe 2002 dengan jenis barang yang termasuk dalam kelas 9. Adapun jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001. yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) .

- Bukti T-2 : Fotocopy sesuai asli Surat Pendaftaran Ciptaan tertanggal 26 Juli 2006 sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta adalah Sudono Riady Ko (dhi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi), dengan jenis Ciptaan Seni Logo dan judul ciptaan "Supreme" serta Nomor dan tanggal pendaftaran adalah 031059 14 Juli 2006. yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual u.b Direktorat Hak Cita Desain Industri Desain Tata Letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- Bukti T-3 : Fotocopy sesuai asli Akta pendirian P.T. Supreme Jaya Avadi No. 18 tanggal 14 November 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Satriany Josoprawiro, SH yang berkedudukan di Jakarta.
- Bukti T-4 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-06533 HT-2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian P.T. Supreme Jaya Abadi
- Bukti T-5 : Fotocopy sesuai asli Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tentang Berita Acara Keterangan tertanggal 25 Juni 2008.
- Bukti T-6 : Fotocopy sesuai asli kta Pemberian Izin untuk mempergunakan Merek dengan No. 54 tanggal 29 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Masnuror, SH yang berkedudukan di Jakarta.
- Bukti T-7 : Fotocopy sesuai asli Gambar pabrik dan mesin untuk memproduksi kabel merek supreme + logo+ huruf kanji.
- Bukti T-8 : Fotocopy sesuai asli Faktur penjualan tertanggal 3 Maret 2003 dan tanggal 2 Agustus 2004.
- Bukti T-9 : Fotocopy sesuai asli Nota penjualan tertanggal 8 Februari 2005 dan tanggal 3 Mei 2006.
- Bukti T-10 : Fotocopy sesuai asli Faktur penjualan tertanggal 8 Januari 2007 dan invoice No. 0056/V/08 tanggal 16 Mei 2008 .
- Bukti T-11 : Fotocopy sesuai asli Invoice No. 0004/08/08 tanggal 23 Agustus 2008.

- Bukti T-12 : Fotocopy sesuai asli Faktur pajak standar dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010-000-08-00000001 tertanggal 23 Agustus 2008.
- Bukti T-13 : Fotocopy sesuai asli Invoice No. 0800011 tanggal 2 Agustus 2008 No. FP 010-000-08-00000822.
- Bukti T-14 : Fotocopy sesuai asli Faktur pajak standar dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010-000-08-00000822, invoice No. 080011, tertanggal 2 Agustus 2008.
- Bukti T-15 : Fotocopy sesuai asli Surat Jalan No. 0800011 tertanggal 2 Agustus 2008 No. PO.001A/VII/08 dengan nomor order 031/7/08 .
- Bukti T-16 : Fotocopy sesuai asli Surat No. 02/SJA/VI/07 tertanggal 21 Juni 2007 perihal permohonan sertifikasi SPLN & SNI, yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi .
- Bukti T-17 : Fotocopy sesuai asli Aplikasi permohonan sertifikasi produksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi .
- Bukti T-18 : Fotocopy sesuai asli Surat Nomor 269/613/JS/2007 tanggal 29 Juni 2007 perihal permohonan sertifikasi system pengawasan mutu & SNI.
- Bukti T-19 : Fotocopy sesuai asli Aplikasi transfer tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran permohonan sertifikasi system pengawasan mutu dan SNI Nomor 269/613/JS/2007.
- Bukti T-20 : Fotocopy sesuai asli Kwitansi No. 10097/197B/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 untuk pembayaran biaya SPM dan SNI sesuai surat No. 269/613/JS/2007 tanggal 29 Juni 2007 .
- Bukti T-21 : Fotocopy sesuai asli Faktur pajak standar dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-07-00000249 tertanggal 28 Agustus 2007 atas biaya sertifikasi SPM dan SNI sesuai surat No. 269/613/JS/2007 tanggal 29 Juni 2007 .
- Bukti T-22 : Fotocopy sesuai asli Kwitansi no. 615/291A/IX/07 tertanggal 14 September 2007 untuk pembayaran pengujian jenis kabel NYA, NYM dan NYY.
- Bukti T-23 : Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak standar dengan kode dan nomor

seri faktur pajak 010-000-07.00000824 tertanggal 24 September 2007 atas biaya pengujian jenis Kabel NYA, NYM dan NYY surat penawaran No. 1930/167/LITBANG/2007 tanggal 11 September 2007.

- Bukti T-24 : Fotocopy sesuai asli Laporan pengujian No. 005 BTND.291A.2008 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 01 (NYA) 1X1,5 mm<sup>2</sup>, 450/750 V Merek : SUPREME @ CABLE.
- Bukti T-25 : Fotocopy sesuai asli Sertifikasi Pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 01 (NYA) 1 X 1,5 mm<sup>2</sup>, 450/750 V MERK : SUPREME @ CABLE, sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat No. 001/LITBANG/2008 tanggal 14 Januari 2008.
- Bukti T-26 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pengujian No. 772 BLUR 291A.2008 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 01 (NYA) 1X1,5 mm<sup>2</sup>, 450/750 V Merek : SUPREME @ CABLE.
- Bukti T-27 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pengujian jenis Kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 01 (NYA) 1X4 mm<sup>2</sup>, 450/750 V Merek : SUPREME @ CABLE, sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat no. 278.A/LITBANG/2007 tanggal 27 Desember 2007.
- Bukti T-28 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pengujian No. 732 BLUR 291A.2007 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 01 (NYA) 1X10 mm<sup>2</sup>, 450/750 V Merek : SUPREME @ CABLE.
- Bukti T-29 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 01 (NYA) 1X10 mm<sup>2</sup>, 450/750 V Merek : SUPREME @ CABLE, sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat No. 279 A/LITBANG/2007 tanggal 27 Desember 2007 .
- Bukti T-30 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pengujian No. 017.BLUR.291A.2008 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 10 (NYM) 3X4 mm<sup>2</sup>, 300/500 V Merek : SUPREME @

## CABLE .

- Bukti T-31 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 10 (NYM) 3X4 mm<sup>2</sup>, 300/500 V Merek : SUPREME @ CABLE, sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat No. 003 A/LITBANG/2008 tanggal 22 Januari 2008.
- Bukti T-32 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pengujian No. 018.BLUR.291A.2008 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 10 (NYM) 4X10 mm<sup>2</sup>, 300/500 V Merek : SUPREME @ CABLE..
- Bukti T-33 : Fotocopy sesuai asli Sertifikasi pengujian jenis kabel tegangan rendah KODE NAM : 60227 IEC 10 (NYM) 4X10 mm<sup>2</sup>, 300/500 V Merek : SUPREME @ CABLE, sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat No. 0053 A/LITBANG/2008 tanggal 24 Januari 2008.
- Bukti T-34 : Fotocopy sesuai asli Laporan pengujian No. 025.BLUR.291A.2008 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah NYY 2 X 1.5 MM<sup>2</sup> – 0.6/1 k V MEREK : SUPREME @ CABLE .
- Bukti T-35 : Fotocopy sesuai asli Sertifikasi Pengujian jenis kabel tegangan rendah NYY 2 X 1.5 MM<sup>2</sup> – 0.6/1 k V MEREK : SUPREME @ CABLE sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat No. 009 A/LITBANG/2008 tanggal 06 Februari 2008 .
- Bukti T-36 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pengujian No. 105 BLUR 291A.2008 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah NYY 3X6 mm<sup>2</sup>-0,6 / 1 k V MEREK ; SUPREME @ CABLE.
- Bukti T-37 : Fotocopy sesuai asli Sertifikasi Pengujian jenis kabel tegangan rendah NYY 3 X 6 mm<sup>2</sup>- 0.6 / 1 k V MEREK ; SUPREME @ CABLE sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat No. 039 A/LITBANG/2008 tanggal 05 Maret 2008 .
- Bukti T-38 : Fotocopy sesuai asli Laporan Pengujian No. 104.BLUR.291A.2008 dengan pengujian jenis kabel tegangan rendah NYY 4X10 mm<sup>2</sup>- 0,6 / 1 k V MEREK ; SUPREME @ CABLE .
- Bukti T-39 : Fotocopy sesuai asli Sertifikasi Pengujian jenis kabel tegangan

rendah NYY 4 X 10 mm<sup>2</sup>- 0.6 / 1 k V MEREK ; SUPREME @ CABLE sebagaimana yang telah dicatat dalam No. Sertifikat No. 038 A/LITBANG/2008 tanggal 05 Maret 2008 .

- Bukti T-40 : Fotocopy sesuai asli Surat No. 106/613/JS/2008 tertanggal 31 Maret 2008 perihal informasi biaya SPM.
- Bukti T-41 : Fotocopy sesuai asli Faktur pajak Standar tertanggal 31 Maret 2008 untuk pembayaran biaya SPM ntuk 1 tahun sesuai dengan surat No. 106/613/JS/08 tanggal 31 Maret 2008
- Bukti T-42 : Fotocopy sesuai asli Kwitansi penerimaan No. 10278/063B/III/08 tertanggal 31 Maret 2008 untuk pembayaran SPM untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan surat No. 106/613/JS/08 tanggal 31 Maret 2008
- Bukti T-43 : Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Tentang Sistem Pengawasan Mutu Peralatan Listrik No. 08.120/SPM-LMK/08 tertanggal 3 April 2008 antara Ir. Imam Subekti M, Sc bertindak untuk dan atasnama PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikas sebagai pihak pertama dan Tergugat Konpensi / Penggugat rekopensi bertindak untuk dan atas nama PT. SUPREME JAYA ABADI sebagai pihak kedua
- Bukti T-44 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat izinuntuk menggunakan tanda pengenal <<LMK>> No. 08.120SP/08 tertanggal 3 April 2008 beserta lampiran-lampirannya
- Bukti T-45 : Fotocopy sesuai asli Surat No. 15/SJA/II/08 tertanggal 7 April 2008 perihal Sertifikasi ISO 9001 : 2000
- Bukti T-46 : Fotocopy sesuai asli Kwitansi No. 10406 tertanggal 28 Mei 2008 untuk biaya sertifikasi ISO 9001 : 2000, sesuai dengan surat no. 189/613/JS/2008 tanggal 13 Mei 2008
- Bukti T-47 : Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak Standar tertanggal 28 Mei 2008 untuk biaya sertifikasi ISO 9001 : 2000, sesuai dengan surat No.189/613/JS/2008 tanggal 13 Mei 2008
- Bukti T-48 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Sertifikasi LMK-Certification dan perusahaan pemohon sertifikat SNI 19-90001/44004 No. 0211PS/LMK/CERTIFICATION/2008 tertanggal 07 Agustus 2006



- Bukti T-49 : Fotocopy sesuai asli Laporan Audit tahap 2 No. SPMA/AT2/RFS/2008 tertanggal 11 Agustus 2008
- Bukti T-50 : Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 157.BA/LMK-C/2008 tentang Asesmen (Audit tahap 2) ISO 9001 : 2000,PT. SUPREME JAYA ABADI tertanggal 11 Agustus 2008
- Bukti T-51 : Fotocopy sesuai copy Surat Permintaan pendaftaran merek tertanggal 20 April 2004 dengan tanggal masuk 21April 2004 untuk permintaan merek dengan No. Agenda Nomor D00. 2004.10473.10552 atas nama SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION TBK Jakarta (Dhi Penggugat Konpensasi / Tergugat rekompensi)
- Bukti T-52 : Fotocopy sesuai copy Berita Resmi Merek Seri – A No. 59/VI/A/2006 atas pengumuman pendaftaran merek dengan No. Agenda Nomor D00 2004.10473.10552 atas nama SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION TBK (dhi Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekompensi)
- Bukti T-53 : Fotocopy sesuai asli Surat tertanggal 31 Juli 2008 perihal keberatan atas permintaan pendaftaran merek SUPEREME yang diajukan tanggal 21 April 2004, agenda Nomor D00.2004.10473.10552 atas nama SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION TBK, Jakarta (dhi Penggugat Konpensasi / tergugat rekompensi)
- Bukti T-54 : Fotocopy sesuai asli Tanda terima pengajuan keberatan atas permohonan merek dengan tanda terima nomor H4 HC 01.12.0664/06 tertanggal 3 Agustus 2008
- Bukti T-55 : Asli Contoh produk satu rol kabel type NYA 1.5 mm<sup>2</sup> Length 50 M Coil No. 0143-0805, Spec: SPLN 42-2, Date 17/05/08 milik tergugat Konpensasi / Penggugat Rekompensi
- Bukti T-56 : Asli Contoh produk satu rol kabel type NYA 450 / 750 V (BU) dengan size 2,5 mm<sup>2</sup>, standar : SPLN 42-1 : 1991, Lingth 100 m2 order Nomor 12-2386-0145, coil nomor 0145-2981 milik Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekompensi
- Bukti T-57 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SUPEME

JAYA ABADI telah memenuhi ISO 90001:2000 ;

Bukti T-58 : Fotocopy sesuai asli Lampiran Sertifikat Nomor 0316 , masa berlaku hingga 27 Agustus 2011 ;

Bukti T-59 : Fotocopy sesuai asli Surat dari Direktur Merek untuk Sudono Rady Ko tanggal 16 September 2008 perihal Petikan pendaftaran merek Nomor IDM0000115583 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy-fotocopy surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, TT-1 s/d TT-3 sebagai berikut:

Bukti T.T-1: Fotocopy sesuai asli Permohonan merek SUPEREME atas nama Sudono Riady KO yang diajukan pada tanggal 30 Oktober 2001 ;

Bukti T.T-2: Fotocopy sesuai copy Sertifikat Merek SUPREME yang telah terdaftar dengan No. 523662 tertanggal 25 Nopember 2002 untuk melindungi jenis barang antara lain : Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, optic dan perlengkapannya, softlens, segala macam kacamata, kacamata matahari, lensa optic, lentera optic, serat optic, kaca optic, barang-barang elektronik yaitu : Pesawat televisi, pesawat radio, tape recorder, tape deck, amplifier, equalizer, laser video , Video Compac Disc (VCD), player pesawat pengeras dan pengatur suara, alat pembalik pita cassette video, pita-pita kaset yang sudah berisi rekaman/belum, kaset untuk membersihkan VCD, compact disc, laser disc, microphone ; perlengkapan dan spare part VCD, LD, SD, perangkat lunak (software) VCD, LD, CD, alat untuk memproduksi suara mono dan stereo, switch listrik, stop kontak, sakelar, papan sakelar, sekering, ballast TL, trafo, adaptor, CDI/alat pengapian, transformator, tabung kode dan lain tabung hampa udara, kabel-kabel, kabel listrik, papan sakelar, kombinasi fitting, stater untuk lampu neon, striker, kodesator, pengatur arus listrik (regulator), tangkal petir, power supply, alat stabilizer listrik, yang termasuk dalam kelas 9

Bukti T.T3: Fotocopy sesuai asli Permohonan merek SUPREME atas nama PT. Supeme Cable Manufacturing Corporation (PT. SUCACO)

yang diajukan pada tanggal 22 Maret 1990 di daftarkan dalam daftar umum dengan No. 277647 dengan jenis barang " kawat alumunium (wire) untuk listrik dan tilpon, kabel dynamo dan trafo.

Menimbang, bahwa Penggugat , Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 September 2008, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat , Tergugat, Turut Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Perkara dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat ini adalah gugatan yang kedaluwarsa.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek ;

Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat pada tanggal 3 Juli 2008 sedangkan pendaftaran Merek atas nama Tergugat tertanggal 25 Nopember 2002 sehingga berdasarkan ketentuan tersebut gugatan Penggugat harus ditolak karena kedaluwarsa

2. Gugatan Penggugat Kabur .

Bahwa dalam dalilnya Penggugat keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. D00.2006.022535 tanggal 17 Juli 2006 karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME terdaftar No. IDM000115583 milik Penggugat. Sementara dalam petitumnya Penggugat justru menyatakan bahwa merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Terauat

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut membingungkan dan tidak jelas dalam menyebutkan obyek gugatan, yaitu apakah Penggugat akan membatalkan pendaftaran atas nama Tergugat terdaftar No. D00.2006.022535 tanggal 17 Juli 2006 ataukah akan membatalkan Merk dan Logo SUPREME serta huruf kanji atas nama Tergugat terdaftar No. 523662 tanggal 30 Oktober 2001 ;

3. Tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa Petitum Gugatan Penggugat point 2, 3, 4, 6 dan 7 tidak dimintakan pada bagian Posita, sehingga surat Gugatan ini secara yuridis tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, dalam Repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat I tersebut ;

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

#### Ad.1. Eksepsi Tentang Gugatan Kedaluwarsa.

Menimbang, untuk menentukan apakah Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, Majelis berpedoman pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa pasal 69 ayat(2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengecualian gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu terhadap merek – merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan dalam penjelasannya yang dimaksud ketertiban umum adalah termasuk adanya itikad tidak baik ;
- Bahwa untuk menentukan apakah Tergugat dalam mendaftarkan mereknya berdasarkan adanya itikad tidak baik, hal itu perlu dibuktikan dalam pembahasan pokok perkara ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa ini adalah eksepsi yang telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi ini ditolak ;

## Ad.2. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kabur.

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam gugatannya jelas disebutkan, maksud gugatan Penggugat adalah tentang gugatan pembatalan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 milik Tergugat yang menurut Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat ;

Bahwa dalam posita gugatannya Nomor 9 Penggugat menyebut " merek atas nama Tergugat terdaftar No. D00.2006.022535 tanggal pengajuan/tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006 ", bahwa penyebutan tersebut adalah penyebutan yang keliru atau salah kutip hal ini secara jelas dapat terlihat karena sebelum maupun sesudahnya baik dalam Posita maupun Petitum Penggugat tidak lagi menyebut merek No. D00.2006.022535 akan tetapi hanya menyebut merek No. 523662 yang dimintakan pembatalannya, sehingga secara awam siapapun tanpa merasa bingung dapat membaca maksud gugatan ini dengan jelas, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang cukup jelas, sehingga eksepsi Tergugat ditolak;

## Ad.3. Eksepsi bahwa tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat.

Menimbang, jika dibaca secara seksama apa yang diminta Penggugat dalam Petitumnya khususnya petitum 2,3,4 dan 6 telah berdasar pada fakta-fakta yang dikemukakan Penggugat dalam Posita khususnya posita no 2,3,7,8,10,11,12 dalam gugatan ini Penggugat secara rinci telah menguraikan dasar-dasar gugatannya dalam posita sebagai landasan dan pendukung untuk mengajukan tuntutan hukum yang dituangkan dalam petitumnya.

Bahwa menurut Majelis posita Penggugat telah mendukung petitumnya, sehingga apa yang dikemukakan Tergugat bahwa petitum Penggugat tidak didukung dalil posita Gugatan adalah eksepsi yang tidak beralasan sehingga ditolak ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan, sehingga ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum dan pemilik Logo serta Merek SUPREME untuk produk barang-barang sejenis kabel listrik tegangan rendah, kabel listrik tegangan tinggi, kabel listrik menengah, kabel telepon, kabel komputer, kabel dasar laut, kawat dynamo, kabel serat optic yang termasuk dalam kelas 09.

Bahwa sejak tahun 1971 Penggugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek dan logo SUPREME terdaftar dengan nomor IDM 000115583 yang telah dikenal oleh masyarakat ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 30 Oktober 2001 merek dan logo SUPREME serta huruf kanji telah didaftarkan oleh Tergugat pada Kantor Merrk ( Turut Tergugat ) dan telah memperoleh sertifikat merek pada tanggal 25 Nopember 2002 terdaftar dibawah Nomor 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat ;

Bahwa merek Tergugat tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama Badan Hukum serta merek terkenal milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang memiliki itikad tidak baik yaitu membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME milik Penggugat sehingga sertifikat merk atas nama Tergugat harus dibatalkan ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran Merek dan Logo atas nama Tergugat adalah sah karena pendaftaran merek tersebut telah diajukan sesuai ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 dan telah pula diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu mengacu kepada ada tidaknya itikad baik pemohon, sehingga dengan terdaftarnya merek Tergugat dalam Daftar Umum Merek maka pendaftaran merek Tergugat No. 523662 tanggal penerimaan 30 Oktober 2001 dan tanggal pendaftaran 25 Nopember 2002 untuk melindungi barang dalam kelas 9 atas nama Tergugat telah dimohonkan atas dasar itikad baik sehingga Tergugat berhak untuk diberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum dari negara terhadap merek terdaftar milik Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa, permintaan pendaftaran merek atas nama Tergugat telah diproses oleh Turut Tergugat berdasar ketentuan hukum yang berlaku dan dengan terdaftarnya merek SUPREME Sertifikat No. 523662 untuk melindungi

kelas 9 atas nama Tergugat maka tidak ada alasan hukum bagi pihak manapun untuk menyatakan pemilik merek terdaftar memiliki itikad tidak baik ;

Menimbang, atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat terdiri dari bukti P-1 s/d bukti P- 38 serta 3 orang saksi, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-59 dan Turut Tergugat mengajukan bukti TT-1 s/d TT-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing – masing tertanggal 25 September 2008 dan mohon putusan ;

Menimbang, oleh karena dalil – dalil Penggugat ditolak, maka Penggugat harus membuktikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Apakah benar merek dan logo Supreme terdaftar dengan nomor IDM 000115583 atas nama Penggugat adalah merek terkenal ?
- b. Apakah sertifikat merek dan logo SUPREME serta huruf kanji Sertifikat No. 523662 yang dimiliki Tergugat diperoleh atas dasar itikad baik ?
- c. Apakah gugatan pembatalan merek ini adalah gugatan yang kedaluwarsa?

Ad.a. tentang merek terkenal

Menimbang, bahwa pasal 6 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 menyebutkan standar atau kriteria untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal yaitu harus dibuktikan adanya hal -hal sebagai berikut :

- Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan ;
- Reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;
- Investasi yang dilakukan pemilik merek yang bersangkutan di beberapa negara yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;

- Jika dipandang perlu Pengadilan dapat memerintahkan lembaga yang mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan apakah merek yang bersangkutan adalah merek terkenal ;

Menimbang, untuk membuktikan apakah suatu merek adalah merek terkenal, keempat syarat diatas harus dipenuhi secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa meskipun merek dan logo SUPREME milik Penggugat terkenal di luar negeri sebagaimana ditunjukkan bukti P-9 s/d bukti P- 17a,yaitu bukti penjualan dan ekspor produk Penggugat ke beberapa negara di dunia , namun dari bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, tidak terdapat satupun bukti Penggugat yang menunjukkan bahwa merek dan logo Supreme milik Penggugat telah terdaftar di beberapa negara ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 6(1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka dengan tidak terdaftarnya merek Penggugat di beberapa negara, maka merek dan logo SUPREME dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 untuk kelas 09 atas nama Penggugat, tidak memenuhi kriteria sebagai merek terkenal, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek dan logo SUPREME milik Penggugat sebagai merek terkenal, tidak terbukti, sehingga harus ditolak ;

Ad.b. Tentang Itikad Tidak Baik .

Menimbang, bahwa pengertian itikad tidak baik menurut penjelasan pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 adalah pendaftaran merek yang dilakukan secara jujur tanpa ada niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menimbulkan persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen ;

Menimbang, untuk membuktikan bahwa pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat dilakukan atas itikad tidak baik maka perlu dibuktikan apakah terdapat persamaan antara merek dan logo SUPREME milik Penggugat dengan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji milik Tergugat sehingga kedua merek tersebut dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen ?

Menimbang, bahwa menurut bukti P-4, P-5, P-6, P-6a dan P-8 terbukti bahwa Penggugat sejak tanggal 16 Desember 1971 telah menggunakan dan mendaftarkan merek dan logo SUPREME pada Direktorat Urusan Paten



Departemen Kehakiman yang saat ini telah menjadi Direktorat Merek Direktorat Jenderal HKI ( Turut Tergugat ) ;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-3 yo bukti T-1 dan bukti TT-1 berdasarkan permohonan pendaftaran merek tanggal 30 Oktober 2001, pada tanggal 25 Nopember 2002 Tergugat telah mendapatkan Sertifikat Merek dan logo SUPREME serta huruf kanji Sertifikat No. 523662 untuk kelas 09, dari bukti-bukti tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat adalah pendaftar lebih dahulu atas merek dan logo SUPREME untuk barang pada kelas 9 ;

Menimbang, bahwa UU Merk No 15 Tahun 2001 menjelaskan, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

Menimbang, sedangkan menurut Putusan MARI No. 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 suatu merek dikatakan memiliki persamaan pada keseluruhannya apabila merek satu dengan merek lainnya memiliki unsur – unsur berupa :

- Persamaan bentuk ( similarity of form ) ;
- Persamaan komposisinya ( similarity of composition )
- Persamaan kombinasinya ( similarity of Combination )
- Persamaan unsur elemen ( similarity of Elements )
- Persamaan bunyi ( sound similarity )
- Persamaan Ucapan ( phonetic similarity )
- Persamaan penampilan ( similar in appereance )

Menimbang, bahwa antara merek terdaftar milik Penggugat dan merek milik Tergugat, jika ditinjau dari bunyi dan pengucapannya, maupun susunan/komposisi huruf dan ejaannya, keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan kata SUPREME dengan susunan huruf yang sama hanya berbeda bentuk hurufnya namun jika diucapkan merek Tergugat memiliki

phonetic yang sama dengan merek Penggugat, selain itu keduanya sama – sama didaftar untuk barang pada kelas 9 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 diatas ternyata merek milik Penggugat telah terdaftar lebih dulu pada Turut Tergugat sejak tahun 1971 untuk barang atau jasa sejenis, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa meskipun merek dan logo SUPREME milik Penggugat tidak didaftarkan diluar negeri namun merek dan logo Supreme milik Penggugat adalah merek yang dikenal masyarakat dan memiliki reputasi yang baik dibidangnya. Hal ini terungkap dari bukti P-2e s/d bukti P-2k yaitu Annual Report PT Supreme Cable Manufacuring yang berisi produk – produk Penggugat dengan merek dan logo SUPREME, bahkan produk Penggugat juga dikenal diluar negeri sebagaimana ditunjukkan bukti P-9 s/d P-17 a yaitu bukti adanya pembelian produk Penggugat dari beberapa negara. Selain itu kualitas produk Penggugat dengan merek dan logo SUPREME terbukti telah mendapatkan sertifikat izin dari PLN untuk menggunakan tanda pengenal LMK, serta telah memperoleh sertifikat standar mutu ISO 9001 dan 9002 dari United Kingdom ;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti P-27 s/d P-32 menunjukkan bahwa dalam upaya memperkenalkan produknya, Penggugat telah melakukan promosi kepada masyarakat tentang produknya dengan merek dan logo SUPREME ;

Menimbang, menurut keterangan saksi Hadinoto dan saksi Gunadi, selaku konsumen dan penjual kabel menerangkan bahwa dipasaran dikenal 4 besar produsen kabel yang merupakan anggota Apkabel dan dikenal masyarakat yaitu Tranka, Supreme, Kabel Metal dan Kabelindo ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka merek dan logo SUPREME milik Penggugat memiliki reputasi tinggi dan dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dipandang pada skala nasional, merek Penggugat tersebut adalah merek yang tenar ;

Menimbang, dibandingkan dengan merek dan logo Supreme serta huruf kanji milik Tergugat, dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, tidak terdapat

bukti yang menunjukkan adanya upaya-upaya pihak Tergugat dalam melakukan promosi kepada masyarakat maupun upaya lain untuk membangun mereknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta tersebut, maka pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji untuk jenis barang kelas 9 yang dilakukan Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME milik Penggugat yang telah dikenal masyarakat hal itu merupakan perbuatan yang mendompleng/membonceng ( free riding ) ketenaran merek Penggugat, sehingga dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen karena dengan adanya dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk kelas yang sama maka konsumen akan kesulitan untuk membedakan mana produk Penggugat dan mana produk Tergugat dengan kata lain konsumen akan dirugikan karena dikelabui oleh 2 merek yang sama tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik karena seharusnya Tergugat dapat menggunakan kata atau susunan huruf lain untuk mereknya, akan tetapi justru Tergugat menggunakan kata yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu milik Penggugat, sehingga terbukti bahwa niat Tergugat adalah membonceng ketenaran merek Penggugat sehingga dari sudut bisnis Tergugat akan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan promosi-promosi maupun investasi untuk membangun merek tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 524662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME milik Penggugat ;

Menimbang, menurut pasal 6 ayat 3 (a) UU No. 15 Tahun 2001, Permohonan Merek harus ditolak apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai badan hukum yang dimiliki orang lain ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-1a, P-1b, P-2, P-2a s/d P-2k terbukti bahwa merek dan logo SUPREME milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum Penggugat yaitu PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation yang telah go publik, yaitu khususnya pada nama awal badan hukum ini yaitu kata SUPREME yang memiliki susunan huruf dan persamaan bunyi dengan merek Supreme milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya merek SUPREME dengan huruf kanji oleh Tergugat yang secara phonetic memiliki persamaan bunyi dengan nama badan hukum Penggugat yang telah go publik dan dikenal umum, maka hal itu akan menyesatkan masyarakat yang akan menyangka bahwa produk Tergugat adalah produk yang dihasilkan PT Supreme Cable Manufacturing Corporation ;

Menimbang, bahwa menurut bukti T-3 dan bukti T-4 Tergugat adalah Direktur Utama PT SUPREME JAYA ABADI yang berdasarkan akta pendiriannya, baru didirikan pada tanggal 14 Desember 2006, sedangkan menurut bukti P-1 badan hukum PT Supreme Cable Manufacturing telah berdiri sejak tanggal 9 Nopember 1970 dan telah go publik sejak tahun 1989 (bukti P-2) sedangkan Merek Tergugat baru diajukan pada tahun 2001, sehingga menurut ketentuan pasal 6 ayat 3 (a) diatas merek Tergugat tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan karena pada saat pendaftaran, merek tersebut sama dengan nama badan hukum yaitu PT Supreme Cable Manufacturing Corporation ;

Menimbang, oleh karena merek terdaftar milik Tergugat diajukan berdasarkan itikad tidak baik, maka sesuai ketentuan pasal 4 UU Merek, seharusnya merek tersebut tidak dapat didaftar sedangkan pasal 68 (1) UU Merek menyebutkan bahwa, gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6 sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka merek terdaftar milik Tergugat harus dibatalkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa pendaftaran merek Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 4 jo pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

### Ad.3. Tentang Gugatan Kedaluwarsa.

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mempersoalkan bahwa gugatan pembatalan merek ini telah kedaluwarsa karena diajukan setelah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek ;

Menimbang, pasal 69 (2) UU Merek No. 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan dalam penjelasannya pasal 69 (2) disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan 'ketertiban umum' adalah termasuk itikad tidak baik ;

Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar atas nama Tergugat No. 523662 yang dimintakan pembatalannya terbukti telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka berlakulah ketentuan dalam pasal 69 (2) UU Merek, sehingga gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat setelah lewat dari 5 tahun sejak Tergugat mendaftarkan merknya, bukan gugatan yang kedaluwarsa, sehingga keberatan Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terbukti bahwa merek terdaftar milik Tergugat didaftarkan atas dasar itikad tidak baik (bad faith), maka merek tersebut beralasan hukum untuk dicoret atau dibatalkan pendaftarannya, dan sesuai ketentuan pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 kepada Direktorat Jenderal Merek (Turut Tergugat ) diperintahkan untuk menghapus pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar atas nama Tergugat No. 523662 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

**DALAM REKONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan rekonpensi yang pada pokoknya :

- a. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi untuk tetap memproduksi, peredaran atau perdagangan merek dan logo atas nama Penggugat Rekonpensi sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang dengan menggunakan merek dan logo atas nama Tergugat Rekonpensi sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tuntutan provisi adalah tuntutan sementara yang bersifat serta merta yang tidak menyangkut pokok perkara dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi tersebut, ternyata apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tersebut telah menyangkut pada pokok perkara sehingga tuntutan tersebut tidak dapat diputuskan dalam provisi ini ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalikan bahwa Penggugat dalam mendaftarkan mereknya dilakukan dengan itikad baik sehingga Penggugat harus diberikan perlindungan hukum, sedangkan merek Tergugat Rekonpensi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana Sertifikat No. 523662 tanggal 25 Nopember 2002 sehingga merek Tergugat Rekonpensi tersebut harus dibatalkan dan Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dalam pokok perkara yang pada pokoknya Majelis telah berkesimpulan bahwa Tergugat konpensi telah melakukan itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya sehingga merek Tergugat Konpensi tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada pokok perkara tersebut diatas, maka gugatan Rekonpensi Penggugat ditolak ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi ;

Mengingat , UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09.
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), dan bertentangan dengan pasal 4 jo pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat.
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merk dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat Rekonpensi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak Gugatan Rekonpensi ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menghukum Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonpensi ) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- ( delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari: **RABU**

tanggal 15 OKTOBER 2008 oleh kami: MAKMUN MASDUKI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, PANJI WIDAGDO, SH. MH. dan IFA SUDEWI , SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari JUM'AT , tanggal 17 OKTOBER 2008 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh IFA SUDEWI , SH.MH dan M .ELY MARIANI , SH. , sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh IDA ISKANDIASTUTI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IFA SUDEWI , SH.MH.

MAKMUN MASDUKI , SH.MH.

M. ELY MARIANI . SH.

PANITERA PENGANTI,

R. IDA ISKANDIASTUTI, SH.



**PUTUSAN**

**No. 860 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUDONO RIADY KO, bertempat tinggal di Ruko Textile Blok D.I/18, RT 013/RW 005, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada PIETER TALAWAY, SH, CN. MBA., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna 12 C, Surabaya dan atau Artha Graha Building Lt 6, Jalan Jend. Sudirman Kav 52, Jakarta 12190 ;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;**

**MELAWAN**

PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk, (disingkat PT SUCACO Tbk), yang diwakili oleh Direktur Utama ELLY SOEPONO, suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung SUCACO, Jl. Kebon Sirih No. 71, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELEN THEORUPUN ONGKO, SH., TURMAN M. PANGGABEAN, SH., MARKUS SETIAWAN, SH., ADIDHARMA WICAKSONO, SH., YACOB BONARIS PURBA, SH. dan ANDRY DWIARNANTO, SH., para Advokat pada Kantor ONGKO SIDHARTA & PARTNERS, berkantor di Wisma Kyoei Prince 19<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220 ;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;**

**DAN**

PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, Jalan Daan Mogot KM 24, Tangerang ;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk (disingkat PT SUCACO Tbk) adalah salah satu badan hukum yang berkembang dan terkenal di Indonesia serta telah masuk dalam bursa efek ;

Bahwa terkenalnya nama badan hukum Penggugat di Indonesia karena promosinya yang cukup besar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi barang sejenis : "kabel listrik tegangan rendah, kabel listrik tegangan tinggi dan kabel listrik menengah, kabel telepon, kabel listrik, kabel computer, kabel dasar laut dan berbagai macam kabel termasuk kabel listrik untuk bandar udara, kawat dynamo, kabel serat optic (fiber optic), termasuk dalam kelas 09 dengan menggunakan merek dagang dan logo SUPREME (Bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat mulai memupuk dan membina usaha ini sejak tahun 1971 dan pada tanggal 6 Desember 1971 Penggugat telah menggunakan dan mendaftarkan merek dan logo SUPREME di Departemen Kehakiman Direktorat Urusan Paten (sekarang Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek), yang pada waktu itu berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang menganut asas "Pemakai Pertama" ;

Bahwa Penggugat juga pada tanggal 27 Agustus 1983 kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME dan terdaftar No.181172 untuk barang jenis kabel listrik, kabel telepon, kabel dynamo/trafo dan lembaran melamine yang termasuk dalam kelas 09 dan 17 (Bukti P-2) dan begitupun pada tanggal 22 Maret 1990 Penggugat kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME untuk barang sejenis kabel alumunium (wire) untuk listrik dan telepon kabel dynamo dan trafo terdaftar No. 277647. Bahkan merek-merek dan logo SUPREME yang terkenal milik Penggugat ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 ;

Bahwa untuk mengamankan logo SUPREME yang memiliki ciri khas maka Penggugat mendaftarkan logo SUPREME tersebut pada Direktorat Hak Cipta dan telah terdaftar atau tercatat di bawah Nomor 003676 ;

Bahwa Penggugat sejak tahun 1971 adalah pemakai pertama dan pemegang hak pertama merek dan logo SUPREME bahkan saat ini lebih tegasnya selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME yang terkenal serta badan hukum terkenal karena masuknya Penggugat dalam bursa efek ;

Bahwa Penggugat selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME terkenal, juga selaku badan hukum terkenal karena nama badan hukum dan nama merek dagangnya sangat identik yaitu "SUPREME", walaupun di pasar modal nama badan hukum Penggugat sering disingkat dengan PT SUCACO ;

Bahwa ternyata diketahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 pada Turut Tergugat (Bukti P-3) ;

Bahwa Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. D00.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No. IDM.000115583 milik Penggugat ;

Bahwa Penggugat yakin Turut Tergugat pasti khilaf dalam mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 karena tanpa meneliti merek milik Penggugat yang sudah terkenal sejak tahun 1971 ;

Bahwa tujuan Tergugat mengajukan pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 pada Turut Tergugat, tidak lain adalah untuk membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME dan badan hukum Penggugat mengingat masih banyak kata, tanda dan logo serta kombinasi warna lainnya yang dapat dijadikan merek dagang bagi Tergugat misalnya nama Tergugat sendiri yang ditambah logo atau kata, tanda dan kombinasi warna, sebagaimana diberikan peluang luas oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa tidak dapat disangkal lagi pengajuan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena pendaftaran merek dagang dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat tersebut didasari dengan itikad tidak baik, mengingat Tergugat membonceng ketenaran merek dan logo SUPREME milik Penggugat ;

Bahwa lebih jelasnya Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan :

Pasal 4 :

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

Pasal 6 ayat 1 permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

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

Pasal 6 ayat 3 huruf (a) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak ;

Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan teliti bunyi ucapan atau penyebutan pada sertifikat merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat, jelas menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dari kedua merek tersebut yaitu dari bunyi ucapan atau penyebutan “SUPREME”;

Bahwa gugatan Penggugat didasari atas Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan :

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6: ;

Bahwa Turut Tergugat disertakan dalam gugatan perkara a quo karena kekhilafannya Turut Tergugat sehingga mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 25 November 2002, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 serta keterkaitan Turut Tergugat agar dapat melaksanakan putusan pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diuraikan di atas, maka pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1)

huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar pendaftaran merek dagang merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dibatalkan ;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09 ;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), dan bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek-merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat a quo telah kadaluarsa

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali sesuatu hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat ;

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah tentang gugatan pembatalan atas merek dagang & logo SUPREME terdaftar No. 523662 yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2008 ;

Bahwa Tergugat selaku pemilik merek yang beralamat di Ruko Textile Blok D.1/18, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, telah mengajukan permohonan merek yang digugat a quo yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, yang telah terdaftar dengan Nomor 523662 tertanggal 25 November 2002 dengan jenis barang antara lain : pesawat-pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, peralatan penelitian, potret kinematographi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan, (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, optic dan perlengkapannya, softlens, segala macam kacamata, kacamata matahari, lensa optic, lentera optik, serat optic, kaca optic, barang-barang elektronik yaitu : pesawat televisi, pesawat radio, tape recorder, tape deck, amplifier, equalizer, laser radio, video, compact disc (VCD), player, pesawat pengeras dan pengatur suatu, alat pembalik pita cassette video, pita-pita kaset yang sudah berisi rekaman/belum, kaset untuk membersihkan VCD, compact disc, laser disc, microphone, perlengkapan dan spare VCD, LD, CD, perangkat lunak (software) VCD, LD, CD, alat untuk memproduksi suara mono dan stereo, swith, listrik, stop kontak, sakelar, papan sakelar, sekering ballast TL, trafo, adaptor, CDI/alat pengapian transformator, tabung katode dan lain tabung hampa udara, kabel-kabel, kabel listrik papan, sakelar, kombinasi fitting, stater untuk lampu neon, steker, kondensator, pengatur arus listrik (regulator), tangkal petir, power supply, alat stabilizer listrik, yang termasuk dalam kelas 9. Adapun jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) ;

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat dalam butir 12 halaman 4 dan butir 17 halaman 5 dan 6, telah mendalilkan dalil-dalil yang tidak benar yang pada pokoknya mengatakan bahwa seolah-olah Tergugat telah mengajukan

pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun dengan demikian berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut : bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek ;

Bahwa atas hal tersebut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo secara yuridis adalah telah kadaluarsa, satu dan lain hal karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dapat dibuktikan oleh fakta hukum bahwa surat gugatan a quo telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Juli 2008, sedangkan pendaftaran merek atas nama Tergugat yang 3 digugatan a quo telah dicatat oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) pada tanggal 25 November 2002. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menolak surat gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

#### B. Gugatan Penggugat a quo kabur

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya butir 9 halaman 3 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. 000.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No. IDM 000115583 milik Penggugat. Sementara di dalam petitumnya butir 4 halaman 6 Penggugat malah justru menyatakan bahwa medan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 ;

Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan membingungkan karena ketidakjelasan dalam menyebutkan objek gugatan. Sehingga di dalam gugatannya, apakah Penggugat akan membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. 000.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006 atau akan membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf kanji atas

nama Tergugat terdaftar No. 523662 dengan tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan 30 Oktober 2001 ;

Bahwa atas fakta hukum tersebut jelas telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah tidak jelas dan membingungkan, oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat a quo dapat dikwalifisir sebagai surat gugat obscure libel. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menolak surat gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

**C. Gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum**

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada bagian petitum poin 2,3,4,6 dan 7 halaman 6 dan 7, tidak dimintakan pada bagian posita surat gugatan a quo, hal ini jelas telah membuktikan bahwa surat gugatan Penggugat secara yuridis tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, maka surat gugatan yang demikian dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan dalam membuat surat gugatan. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSİ :**

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon sesuatu hal yang telah diuraikan dalam bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian rekonvensi ;

Bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengeluarkan sertifikat merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) yang beralamat di Ruko Textile Blok D.I/18 Ancol, Pademangan, Jakarta utara, dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, serta nomor pendaftaran adalah 523662 dan tanggal pendaftaran 25 November 2002 dengan jenis barang adalah 09 dan jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal 30 Oktober 2001 ;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak atas merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) yang beralamat di Ruko Textile Blok D.I/18,



Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2001, serta nomor pendaftaran adalah 523662 dan tanggal pendaftaran 25 November 2002 dengan jenis barang adalah 09 dan jangka waktu berlakunya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2001 ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 yang tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09, selain itu pada tanggal 21 April 2004 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan merek SUPREME dengan nomor agenda D00.2004.10473/10552 yang telah diumumkan dalam berita resmi merek Nomor 59/VI/A/2006 tanggal 15 Juli 2006 sampai dengan 12 September 2006. Sementara sesuai dengan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saat ini telah bersertifikat merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan tanggal pendaftaran 25 November 2002 yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) ;

Oleh karena itu maka untuk mencari kepastian hukum yang diberikan oleh Negara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa pendaftaran merek SUPREME Sertifikat No. 523662 tanggal 25 November 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah terdaftar dengan itikad baik dan telah diproses pula oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan

mengacu kepada itikad baik dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pemohon pendaftar merek. Sementara pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda 000.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 telah dilandasi oleh itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemohon yang mempunyai itikad baik dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 telah didasari dengan itikad tidak baik dan dapat menyatakan pula bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME Sertifikat No. 523662 tanggal 25 November 2002 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Bahwa oleh karena pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saat ini telah bersertifikat merek dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Sudono Riady Ko (dhi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan tanggal pendaftaran 25 November 2002 yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dhi Turut Tergugat). Maka untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi dapat kiranya Majelis Hakim yang mulia memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memproduksi, peredaran dan atau perdagangan barang merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah kerugian sehubungan dengan adanya pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09, yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mulia dapat memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

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

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memproduksi, peredaran dan/atau perdagangan barang merek SUPREME dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/

Penggugat Konvensi sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**PRIMAIR :**

- I. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- II. Membatalkan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemohon yang mempunyai itikad baik ;
- IV. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pendaftar merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 mempunyai itikad tidak baik ;
- V. Menyatakan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 00011553 tanggal 25 November 2002 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 ;
- VI. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 dan nomor agenda D00.2004.10473/10552 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelas barang 09 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek ;
- VII. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon berkenan kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, No. 35/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama atas merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat untuk kelas barang 09 ;
3. Menyatakan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (bad faith), dan bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b) serta ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
4. Menyatakan merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo SUPREME terdaftar IDM 000115583 atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Turut Tergugat agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dan logo SUPREME serta huruf Kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan rekonsvansi ;

**DALAM KONVANSI DAN REKONVANSI :**

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonsvansi) untuk membayar biaya perkara perkara sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 42 K/HaKI/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 35/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 10 November 2008 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2008 ;

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

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/MEREK/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagaimana tercantum dalam Risalah Permohonan Kasasi Nomor 42 K/HaKI/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 29 Oktober 2008, oleh karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, demikian pula dengan pengajuan memori kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/MEREK/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus

tertanggal 17 Oktober 2008, karena sangat mencederai rasa keadilan dan memungkiri kepastian hukum yang ada ;

3. Bahwa putusan yang demikian, merusak tatanan prinsip hukum yang benar dan mengabaikan nilai-nilai pembuktian hukum yang ada ;
4. Bahwa putusan *judex facti* telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan prinsip hukum acara merek sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

*Judex facti* tidak memperhatikan keadilan prosedural khususnya mengenai kewajiban pendaftaran perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

A. Bahwa *judex facti* telah salah menilai bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat khususnya bukti P-5, P-6, dan P-6A, *judex facti* tidak mempertimbangkan mengenai "berakhirnya jangka waktu perlindungan merek SUPREME dan logo atas nama Termohon Kasasi/Penggugat", oleh karenanya jelas *judex facti* telah melanggar hukum pembuktian (*burden of proof*) ;

B. Bahwa jelas berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-6A, perlindungan merek SUPREME, dengan logo atas nama Termohon Kasasi/Penggugat telah berakhir jangka waktu perlindungannya pada tahun 2000 ;

Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) dan (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ;

(1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama ;

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut ;

C. Bahwa terbukti Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya (kewajiban prosedural) untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek SUPREME dan logo sebagaimana Sertifikat SUPREME No. 277647 (*vide* bukti P-6A) yang telah berakhir masa jangka waktu perlindungannya pada tahun 2000 ;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban prosedural pengajuan perpanjangan merek SUPREME oleh Termohon Kasasi/Penggugat, secara yuridis berdasarkan asas konstitutif membawa konsekwensi hukum bagi Termohon Kasasi/Penggugat, antara lain :

- Termohon Kasasi/Penggugat secara yuridis telah melepaskan hak kepemilikannya atas merek SUPREME ;
- Termohon Kasasi/Penggugat bukan lagi sebagai pemilik merek terdaftar ;
- Merek SUPREME bukan sebagai merek terdaftar ;

Oleh karenanya dalam hal ini tidak ada pelanggaran berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas merek SUPREME ;

D. Bahwa oleh karenanya, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pengajuan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah membawa konsekwensi hukum Termohon Kasasi/Penggugat telah melepaskan hak kepemilikan atas merek SUPREME dan Termohon Kasasi/Penggugat bukan lagi sebagai pemilik atas merek SUPREME ;

E. Bahwa terbukti tanggal 25 November 2002 Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai pemilik merek SUPREME (merek dan logo serta huruf kanji SUPREME) yang sah dan terdaftar sebagaimana Sertifikat Merek No. 523662 sebagaimana diatur Undang-Undang Merek No. 15/2001 Pasal 3 jo Pasal 28 jo Pasal 35, sebaliknya tercermin bahwa Termohon Kasasi/Penggugatlah yang beritikad tidak baik di mana Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 telah melepaskan hak kepemilikan atas merek SUPREME namun setelah merek SUPREME terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran baru atas merek SUPREME yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) yang telah terdaftar lebih dahulu atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana Sertifikat Merek No. 523662 ;

F. Bahwa lain dari pada itu pada saat Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek SUPREME (merek,



logo, huruf kanji), tidak ada pihak-pihak termasuk Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan dan/atau mengajukan keberatan atas pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan terbukti proses pengajuan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat telah memenuhi segala persyaratan dan proses pengajuan yang prosedural dan benar, oleh karenanya secara yuridis Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak untuk memasalahkan merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) terdaftar No. 523662 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat ;

G. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Judex facti nyata-nyata telah melanggar asas hukum "Kadaluwarsa" pengajuan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 53 alinea 5 dan 6 menyatakan :

"Menimbang, dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mempersoalkan bahwa gugatan pembatalan merek ini telah kadaluwarsa karena diajukan setelah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek" ;

"Menimbang, Pasal 69 (2) UU Merek No. 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan dalam penjelasannya Pasal 69 (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ketertiban umum" adalah termasuk itikad tidak baik" ;

Selanjutnya pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya halaman 54 alinea 1 dan 2 yang menyatakan :

"Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar atas nama Tergugat No. 523662 yang dimintakan pembatalannya terbukti telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 69 (2) UU Merek, sehingga gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat setelah lewat 5 tahun sejak Tergugat mendaftarkan mereknya, bukan gugatan yang kadaluwarsa, sehingga keberatan Tergugat harus ditolak ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang demikian :

A. Bahwa *judex facti* telah melanggar prinsip dan asas hukum, di mana *judex facti* menyamakan prinsip hukum "Persamaan pada pokoknya" dengan pengertian sebagai pelanggaran terhadap "Ketertiban Umum (itikad tidak baik)" ;

Bahwa jelas tercermin dalam gugatannya Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) terdaftar No. 523662 milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan dalil adanya unsur persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME No. IDM.000115583 milik Termohon Kasasi/Penggugat ;

Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, jelas yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah meniru, menjiplak merek milik pihak lain sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain tersebut ;

Bahwa oleh karenanya, jelas yang dimaksud dengan itikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran merek adalah apabila pada saat seseorang (Pemohon Kasasi/Tergugat) pengajuan pendaftaran, merek yang diajukan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, ketentraman dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu (vide Penjelasan Pasal 5 huruf A Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001) ;

Bahwa jelas terbukti, pada saat Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek, logo dan huruf kanji SUPREME pada tanggal 30 Oktober 2001, sangat nyata dan jelas merek SUPREME yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut bukan merupakan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, karena perlindungan atas merek SUPREME yang semula dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah habis masa jangka waktu perlindungan hukumnya pada tahun 2000 serta merek SUPREME bukan termasuk sebagai merek terkenal (secara

tegas dimuat dalam pertimbangan hukum hal 49 alinea 3) (vide bukti P-5, P-6, P-6A, P-8 dan T-1) ;

Bahwa oleh karenanya jelas pengajuan pendaftaran merek SUPREME (merek, logo huruf kanji) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum (itikad tidak baik dalam konteks ketertiban umum, bukan penafsiran subyektif dari *judex facti*, dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili gugatan a quo tidak berlaku Pasal 69 (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ;

Bahwa *judex facti* telah menyamakan pengertian "itikad tidak baik" dengan pengertian "persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar" di dalam pertimbangan hukumnya ;

B. Bahwa Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 diciptakan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar termasuk mengatur mengenai batasan waktu dalam pengajuan suatu upaya hukum terhadap merek terdaftar ;

Bahwa secara tegas dalam Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah mengatur :

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

C. Bahwa permohonan pendaftaran merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) didaftarkan dan diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2001 dan sertifikat merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) milik Pemohon Kasasi/Tergugat diterbitkan oleh Dirjen HaKI dan terdaftar pada tanggal 25 November 2002 (vide bukti T-1) ;

D. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 03 Juli 2008 oleh karenanya jelas berdasarkan Pasal 69 (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, jelas gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat secara yuridis telah kadaluarsa karena telah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek SUPREME tertanggal 25 November 2002 (vide Pasal 69 (1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001) ;

- E. Bahwa untuk itu, sudah sepatutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada serta demi penerapan hukum yang benar, gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan telah kadaluwarsa, untuk itu gugatan Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Judex facti bertentangan dengan asas konstitutif dalam perlindungan merek.

- A. Bahwa dalam pertimbangan judex facti, telah menyatakan bahwa merek SUPREME atas nama Termohon Kasasi/Penggugat bukan sebagai merek terkenal ;

Bahwa sangatlah benar pertimbangan judex facti halaman 49 alinea 3, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 61 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dengan tidak terdapatnya merek Penggugat di beberapa Negara, maka merek dan logo SUPREME dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 untuk kelas 09 atas nama Penggugat, tidak memenuhi kriteria sebagai merek terkenal, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek dan logo SUPREME milik Penggugat sebagai merek terkenal, tidak terbukti, sehingga harus ditolak ;

- B. Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan merek dan logo SUPREME milik Termohon Kasasi/Penggugat No. IDM 000115583 bukan sebagai merek terkenal sebagaimana tersebut di atas, namun ironisnya dalam pertimbangan judex facti selanjutnya tidak menerapkan asas konstitutif sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

- C. Bahwa berdasarkan asas konstitutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, jelas terbukti bahwa :

- Merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat, terdaftar sejak tanggal 25 November 2002, No. 523662 (vide bukti T-1) ;
- Sedangkan Merek SUPREME (merek dan logo) atas nama Termohon Kasasi/Penggugat, terdaftar sejak tanggal 27 Maret 2007, No. IDM 000115583 (vide bukti P-8) ;

D. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan T-1 dan P-8, jelas Pemohon Kasasi/Tergugat terlebih dahulu memiliki hak eksklusif atas merek SUPREME, dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sejak tanggal 30 Oktober 2001 (sebagaimana Pasal 28 UU No. 15/2001), untuk itu justru terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugatlah yang beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek SUPREME No. IDM 000115583 pada tahun 2007, yang memiliki persamaan dengan merek SUPREME (merek, logo dan huruf kanji) milik Pemohon Kasasi/Tergugat ;

E. Bahwa untuk itu, sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat ditolak seluruhnya ;

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

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 4 :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa merek dan logo SUPREME milik Penggugat /Termohon Kasasi telah terdaftar pada Direktorat Urusan Paten Departemen Kehakiman, yang saat ini telah menjadi Direktorat Merek Direktorat Jenderal HaKI sejak tanggal 6 Desember 1971 ;
- Kemudian diperpanjang pada tanggal 27 Agustus 1983 terdaftar No. 181172 untuk barang kelas 09 dan 17 ;
- Tanggal 22 Maret 1990 Penggugat kembali mendaftarkan merek dan logo SUPREME, terdaftar No.277647 dan sekarang milik Penggugat lebih dikenal dalam masyarakat dengan nomor pendaftaran IDM 000115583 ;
- Bahwa merek dan logo SUPREME milik Tergugat/Pemohon Kasasi terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09, terdaftar pada tanggal 25 November 2002 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 30 Oktober 2001 ;
- Bahwa merek dan logo milik Tergugat/Pemohon Kasasi terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat/Termohon Kasasi dan merek Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut didaftarkan belakangan, untuk jenis barang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUDONO RIADY KO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, terakhir Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUDONO RIADY KO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 oleh H. Atja Sondjaja, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Dirwoto, SH.,

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya-biaya :

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

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4.993.000,-

Jumlah ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Dandy Wilarso, SH., MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )  
NIP : 040049629

lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam 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 yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. )  
NIP : 040030169