

**ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK  
DAGANG YANG TERDAFTAR DI INDONESIA**  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh  
ANGGA ARIYANA  
NIM: 1111048000026

KONSENTRASI HUKUM BISNIS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA  
1437 H/ 2016 M

**ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK  
DAGANG YANG TERDAFTAR DI INDONESIA**  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

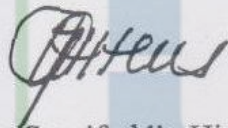
Oleh

ANGGA ARIYANA

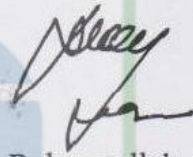
NIM: 1111048000026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH, MH  
NIP. 19691121 199403 1 001



Indra Rahmatullah, SH, MH

KONSENTRASI HUKUM BISNIS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

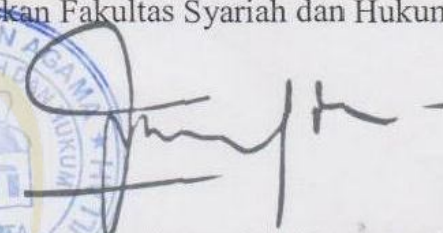
1437 H/ 2016 M

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

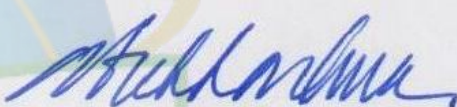
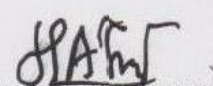
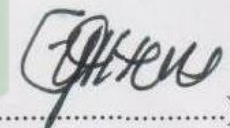
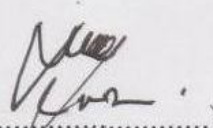
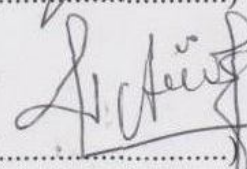

Skripsi berjudul **ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/PDT.SUS-HKI/2015)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelah Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

Jakarta, 30 September 2016

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A**  
NIP. 19691216 199603 1 001

### PANITIA UJIAN

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua         | : <u>Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.A., M.H</u> (.....)<br>NIP. 19760807 200312 1 001 |   |
| 2. Sekretaris    | : <u>Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum</u> (.....)<br>NIP. 19650908 199503 1 001                  |  |
| 3. Pembimbing I  | : <u>Dr. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H</u> (.....)<br>NIP. 19691121 199403 1 001    |  |
| 4. Pembimbing II | : <u>Indra Rahmatullah, S.H., M.H</u> (.....)  |  |
| 5. Penguji I     | : <u>Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H</u> (.....)<br>NIP. 19670203 201411 1 001         |  |
| 6. Penguji II    | : <u>Dra. Ipah Parihah, M.Hum</u> (.....)<br>NIP. 19590819 199403 2 001                      |  |

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 September 2016



Angga Ariyana

NIM : 1111048000026

## **ABSTRAK**

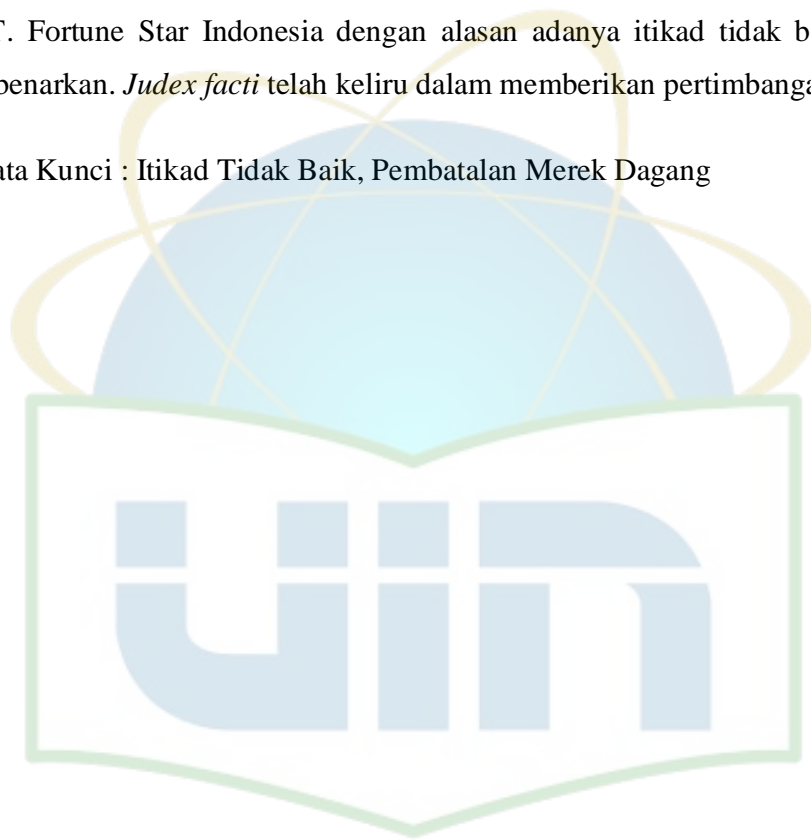
Angga Ariyana. NIM 1111048000026. ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437 H/2016 M.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menjelaskan merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Itikad tidak baik ini yang dijadikan alasan dalam hal pembatalan merek dagang yang sudah terdaftar di Dirjen HKI Indonesia. Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 menjelaskan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan yang ada pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek tahun 2001. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui mekanisme pembatalan merek terdaftar di Indonesia, penerapan itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait adanya itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek yang dijadikan alasan dalam pembatalan merek dagang CURESONIC.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015. Berdasarkan penelitian, gugatan pembatalan merek dapat dilakukan dengan alasan yang ada pada Pasal 4,

5, 6 UU Nomor 15 tahun 2001. Adanya itikad tidak baik dapat dibenarkan sebagai alasan dalam pembatalan merek dagang, itikad tidak baik ini berpatokan pada ketentuan Pasal 4, 5, 6. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015 sudah tepat. Tidak terlihat ada unsur itikad tidak baik yang dilakukan PT. Fortune Star Indonesia dalam mendaftarkan mereknya sehingga alasan pembatalan merek CURESONIC milik PT. Fortune Star Indonesia dengan alasan adanya itikad tidak baik tidak bisa dibenarkan. *Judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum.

Kata Kunci : Itikad Tidak Baik, Pembatalan Merek Dagang



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H dan Drs. Abu Tamrin, S.H.,M.Hum., Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
3. Dr. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H dan Indra Rahmatullah, SH, MH., dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan dalam memberikan nasihat, kritik dan saran yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dedy Nursamsi, SH., M.Hum, sebagai dosen penasihat akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Azis dan Ibunda Muniroh, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun immateril serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi S1.

7. Ka Irma, Ka Moko, Ka Sri, Ka Irfan, Ka Suci, Ka Doly. Kakak penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
8. Seluruh keluarga besar Divisi Futsal UKM FORSA (Federasi Olahraga Mahasiswa) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terimakasih atas dukungan dan pengalaman yang diberikan selama bergabung didalamnya.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2011, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.
10. Barra Muhammad, SH., Moh. Rifky SH., M. Iqbal SH., sahabat penulis yang telah mendukung dan memberi arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pipit Febrianti, S.Sos yang telah memberikan dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Purnomo, S.Kom., Sandi Firdaus, S.Kom., leny, S.T., Ade Sucitro, S.E., sahabat penulis diluar perkuliahan yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka. Amin.

Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jakarta, 23 September 2016

Penulis,

Angga Ariyana



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Tinjauan Kajian (Review) Terdahulu .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK**

A. Pengertian Umum Merek .....	19
1. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual .....	19
2. Pengertian Merek.....	21
3. Jenis Merek .....	22
4. Fungsi Merek.....	23
5. Pengertian Merek Terkenal.....	24
6. Kriteria Merek Terkenal.....	26
7. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	27
8. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Tidak Dapat Didaftarkan.....	27

B. Sistem Pendaftaran Merek .....	32
C. Pembatalan Merek .....	37
<b>BAB III ASAS ITIKAD BAIK DALAM KUHPERDATA (<i>GOOD FAITH</i>) DAN</b>	
<b>ITIKAD TIDAK BAIK DALAM UU MEREK</b>	
A. Asas Itikad Baik ( <i>Good Faith</i> ) Dalam KUHPerduta .....	40
B. Itikad Tidak Baik Dalam UU Merek .....	42
C. Posisi Kasus Perkara Antara PT. Fortune Star Indonesia Dengan Apollo Medical Instruments, Co.,Ltd. ....	50
D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015 .....	54
<b>BAB IV PERTIMBANGAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK DALAM</b>	
<b>PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR</b>	
A. Mekanisme Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar di Indonesia	57
B. Penerapan Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar .....	59
C. Pertimbangan Hukum Perkara Antara PT. Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments Co.Ltd. ....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengertian 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.

Masyarakat sering mengaitkan kualitas suatu barang dan jasa pada suatu merek tertentu. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain melainkan juga berfungsi sebagai aset

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 91- 92.

perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*).<sup>2</sup>

Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.<sup>3</sup>

Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut.<sup>4</sup> Karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang atau perusahaan orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Oleh karena itu, setiap pengusaha akan melakukan upaya apapun terhadap pembatalan pendaftaran merek yang terbukti telah meniru merek yang digunakannya hingga mengajukan gugatan ke pengadilan.

Terhadap merek tersebut harus didaftarkan untuk memperoleh landasan dan kekuatan hukum suatu merek yang beredar di pasaran. Merek dapat dilindungi apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat

---

<sup>2</sup> OK. Sadikin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (*Intellectual Property Right*), cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 359.

<sup>3</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), h. 22.

<sup>4</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Komersial Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 147.

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI).<sup>5</sup> Demikian pula dalam perjanjian *TRIPs* yang ditandatangani Indonesia dan juga dalam Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001 disebutkan bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu, namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini Dirjen HKI sebagai pihak yang berwenang harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 UU Merek yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*). Sehubungan dengan itu, Dirjen HKI seharusnya melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohon

---

<sup>5</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 10.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 19.

pendaftaran merek selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan didasarkan kepada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek.<sup>7</sup>

Pelanggaran merek sering terjadi terkait dengan adanya perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang berbuat curang dalam melakukan persaingan usaha. Seperti sebuah merek yang ingin mendaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terdaftar terlebih dahulu, maka hal itu terdapat itikad tidak baik dan dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek, hal ini bertujuan agar mengetahui siapa yang menjadi pemegang hak atas merek tersebut. Contoh di Indonesia terjadi pembatalan merek yang sudah terdaftar terkait adanya suatu itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya, yaitu pada kasus merek yang terjadi di Indonesia antara PT. Fortune Star Indonesia dengan Apollo Medical Instruments Co.Ltd.

Pada kasus ini PT. Fortune Star Indonesia telah melakukan pendaftaran atas mereknya yaitu CURESONIC pada tahun 2007 dan pada tahun 2014 ada perusahaan asing Apollo Medical Instruments Co.Ltd., yang mengakui bahwa merek tersebut merupakan miliknya dan ingin mendaftarkan mereknya (CURESONIC) tersebut di Dirjen HKI di Indonesia. Sebelumnya kedua perusahaan tersebut sudah melakukan suatu kerjasama perdagangan namun putus karena suatu masalah. Apollo Medical Instruments Co.Ltd., menganggap bahwa PT. Fortune Star Indonesia telah mendaftarkan dan memakai merek perusahaannya tanpa

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 418-419.

sepengetahuannya, menganggap ada itikad tidak baik yang dilakukan PT. Fortune Star Indonesia saat mendaftarkan merek tersebut. Pihak Apollo Medical Instruments Co.Ltd. melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar pendaftaran merek CURESONIC atas nama PT. Fortune Star Indonesia dibatalkan. Gugatannya diterima oleh Pengadilan Niaga, merek atas nama PT. Fortune Star Indonesia dibatalkan karena ada unsur itikad tidak baik dalam melakukan pendaftarannya. Namun pihak PT. Fortune Star Indonesia segera melakukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2015. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 permohonan kasasi ini diterima dan PT. Fortune Star Indonesia merupakan pemegang sah atas merek CURESONIC serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk memilih judul **ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015).**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang dibahas penulis tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yakni, mengenai pembatalan merek dagang yang terdaftar di Indonesia.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembatalan merek dagang yang terdaftar di Indonesia ?
- b. Bagaimana penerapan prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar ?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara antara PT. Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments Co.Ltd., dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembatalan merek dagang yang terdaftar di Indonesia.



- b. Untuk mengetahui prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara antara PT. Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments Co.Ltd., dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam hal hukum bisnis khususnya hukum hak kekayaan intelektual mengenai merek.

### **b. Manfaat praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada siapa saja terutama pengusaha yang menggunakan merek dagang untuk mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum merek, terutama dari pemalsu merek yang beritikad tidak baik selama ini. Masyarakat dan terutama pengusaha dapat mengetahui tentang penyelesaian sengketa pembatalan merek dagang yang terdaftar di Dirjen HKI.

#### D. Kerangka Teoritis

Hak atas kepemilikan merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat dipergunakan sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek yang dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dengan itikad baik melalui permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI. Merek yang telah terdaftar oleh perorangan maupun badan hukum di Dirjen HKI dapat dibatalkan atau tidak dapat diterima karena terdapatnya unsur pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.<sup>8</sup>

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*). Gatot Suparmono menyatakan bahwa pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran

---

<sup>8</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, h.41

<sup>9</sup> Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.18.

merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah hak atas merek timbul karena pendaftarannya (*first to file*). Perlindungan merek dapat diwujudkan apabila pemiliknya melakukan pendaftaran pada kantor Direktorat merek. Setiap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya, berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan. Seperti halnya terbukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh direktorat jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan disertai alasan (ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek tahun 2001). Gugatan pembatalan merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas

---

<sup>10</sup> Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2003), h. 49

<sup>11</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000), h.4

waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>12</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah berdasarkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. 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.
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah kementerian yang dipimpin oleh Menteri.
4. Hak atas merek Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam

---

<sup>12</sup>Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.

daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

5. Persamaan pada pokoknya dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan adanya kesan persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek-merek tersebut.
6. Merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi, merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga barang jenis apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada segala lapisan. Ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan merek terkenal menjelaskan bahwa reputasi merek terkenal akan diperoleh dilihat dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti-bukti pendaftaran di beberapa negara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 87.

## F. Tinjauan (*Review*) Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, dan untuk menghindari kesamaan judul penyusun juga berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Penulis telah melakukan penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Febyo Hartanto, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing di Indonesia (Analisis putusan Nomor :69/PDT/SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”. Penulis ini hanya membahas mengenai bentuk perlindungan hukum pemegang merek dagang asing di Indonesia menurut perundang-undangan nasional dan konvensi internasional serta sengketa antara pelanggaran merek dagang asing oleh merek nasional pada kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor :69/PDT/SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar dan sengketa antara pelanggaran merek dagang asing dan merek nasional terkait merek yang terdaftar pada Dirjen HKI menganalisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

2. Skripsi yang disusun oleh Dwi Anto, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Helm “INK” Oleh Merek Helm “INX” (Analisis Putusan Nomor :68/MERЕК/2012.PN.Niaga. Jkt.Pst)”. Penulis ini hanya membahas mengenai sengketa merek dagang nasional, persamaan antara kedua merek dagang tersebut berdasarkan perundang-undangan nasional. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek dan sengketa merek dagang asing dan merek nasional perihal pendaftaran mereknya di Indonesia.
3. Buku dari Casavera yang berjudul “*15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*”, diterbitkan oleh Graha Ilmu, Yogyakarta, pada tahun 2009. Pada buku ini hanya menguraikan secara singkat mengenai perkembangan perspektif dan konsep terkini dalam manajemen merek serta yurisprudensi tetap kasus sengketa merek di Indonesia serta 15 kasus merek di Indonesia namun tidak menguraikan tentang kasus merek antara PT. Fortune Star Indonesia dengan Apollo Medical Instruments Co.Ltd.,terkait pembatalan merek dagang.
4. Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No. 1 (2014) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada kelas Barang Dan/ Atau Jasa Tidak Sejenis”. Jurnal ini berisi tentang perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia didalamnya terdapat

pembahasan mengenai kasus pemboncengan merek terkenal yaitu kasus antara merek Lexus dengan Toyota *corporation* sedangkan pada penulisan skripsi ini membahas mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar dan membahas mengenai kasus antara PT. Fortune Star Indonesia dengan Apollo Medical Instruments Co.Ltd.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>14</sup> Penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 14.



## 2. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:<sup>15</sup>

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak merek, seperti UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Dalam hal menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>16</sup>

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, data yang tidak dari sumber pertama. Data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian,

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), h. 300.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.119.

surat kabar, jurnal, majalah, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat.<sup>17</sup> Diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam penelitian ini putusan MA Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Jkt.Pst
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>18</sup> Diperoleh dari buku-buku yang terkait hukum kekayaan intelektual, yaitu: Berbagai hasil penelitian mengenai merek, berbagai buku yang membahas mengenai merek, jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni upaya

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 52.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.53.

untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2012.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, tinjauan (*review*) kajian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tinjauan umum tentang merek, sistem pendaftaran merek, pembatalan merek.

### **BAB III ASAS ITIKAD BAIK DALAM KUHPERDATA DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM UU MEREK**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang asas itikad baik (*good faith*) dalam KUHPerdara dan itikad tidak baik dalam undang-undang merek, posisi kasus perkara antara PT. Fortune Star Indonesia dengan Apollo Medical Instruments Co.Ltd., Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

#### BAB IV PERTIMBANGAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR

Pada bab ini akan dijelaskan tentang mekanisme pembatalan merek dagang yang terdaftar di Indonesia, penerapan prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar, pertimbangan hukum perkara antara PT. Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments Co. Ltd

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan pembahasan pokok permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang merupakan bahan penutup dari seluruh materi yang dibahas dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK**

#### **A. Pengertian Umum Merek**

##### **1. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual**

HKI terdiri dari tiga unsur, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan. Pertama unsur hak, hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Kedua, unsur kekayaan, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada HKI mempunyai sifat ekonomis. Ketiga unsur intelektual, menurut kamus besar bahasa Indonesia intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.<sup>1</sup>

Dari ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut

---

<sup>1</sup> Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 114.

merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi.<sup>2</sup>

Di Indonesia HKI memiliki cabang-cabang dari HKI yang masing-masing diatur oleh Undang-Undang, yaitu :<sup>3</sup>

1. Hak cipta<sup>4</sup> diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002
2. Paten<sup>5</sup> diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek<sup>6</sup> diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan varietas tanaman<sup>7</sup> diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang<sup>8</sup> diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003), h. 2.

<sup>3</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 17.

<sup>4</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>5</sup> Paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah dapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang semua itu tercakup dalam satu kata yakni “*invensi*” dalam bidang teknologi yang diberikan pemerintah dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

<sup>6</sup> Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

<sup>7</sup> Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

<sup>8</sup> Rahasia dagang adalah rahasia dagang secara nomatif dirumuskan sebagai informasi yang tdiak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

6. Desain Industri<sup>9</sup> diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2001
7. Desain tata letak sirkuit terpadu<sup>10</sup> diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2000.

## 2. Pengertian Merek

Menurut Rachmadi Usman, dari rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek, dapat diketahui bahwa merek adalah:<sup>11</sup>

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

Menurut Harsono Adisumitro merek adalah tanda atau nama ataupun kombinasi dari keduanya yang dibubuhkan pada suatu barang

---

<sup>9</sup> Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

<sup>10</sup> Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit*) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, h. 321.

atau kemasan barang itu sehingga dapat dibedakan perusahaan pembuatnya dengan perusahaan lain.<sup>12</sup>

R.M. Suryodiningrat memberikan rumusan bahwa, merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya di bumbuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang-barang sejenis pabrik perusahaan lain, tanda itu disebut Merek Perusahaan.<sup>13</sup>

### 3. Jenis Merek

Merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mencakup merek dagang dan merek jasa. 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. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>14</sup>

Selain kedua jenis merek yang telah disebutkan, dalam Undang-Undang Merek juga dikenal adanya merek kolektif (*Collective marks*), yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan

---

<sup>12</sup> Harsono Adisumitro, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Eresco, 2000), h.3.

<sup>13</sup> R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta : Pradya Paramitha, 1998), h. 3

<sup>14</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), h. 212.



karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.<sup>15</sup>

#### 4. Fungsi Merek

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*produk identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa

---

<sup>15</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, h. 212.

<sup>16</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 84.

yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

## 5. Pengertian Merek Terkenal

Tak kalah pentingnya dalam pengaturan hukum merek Indonesia yang menyangkut merek terkenal. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasar reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attchement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>17</sup>

Pengertian merek terkenal tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran ditolak jika mempunyai persamaan dalam pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dilakukan dengan

---

<sup>17</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, h. 87.

memperhatikan pendapat umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.<sup>18</sup>

Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Presentasi penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi aset kekayaan yang bernilai dapat mendatangkan keuntungan besar bagi pemiliknya.<sup>19</sup>

Terkait dengan merek terkenal, yurisprudensi Mahkamah Agung telah pula memberikan kriterium yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 november 1995, yang secara tegas memberikan kriteria hukum sebagai berikut: “suatu merek termasuk dalam pengertian *well-known mark* pada keluar dari batas-batas regional, bahkan pada sampai pada batas-batas

---

<sup>18</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, cet. I*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 168.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 98.

transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftar di banyak dunia, maka kwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.<sup>20</sup>

## 6. Kriteria Merek Terkenal

Dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal tetapi diserahkan sepenuhnya oleh masing-masing negara anggota konvensi. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal yang mempunyai persamaan dengan merek orang lain atau milik badan lain, memberikan kriteria mengenai merek terkenal yaitu meliputi:<sup>21</sup>

- a. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum;
- b. Digunakan di Indonesia ataupun di luar negeri.

Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, tetapi juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan pemiliknya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Casavera, *8 kasus sengketa merek di Indonesia, cet.I*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h.122

<sup>21</sup> Sudargo Gautama, *Pembaharuan hukum merek Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), h. 57.

<sup>22</sup> Sudargo Gautama, *Pembaharuan hukum merek Indonesia*, h.57.

## 7. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan disetujui apabila:<sup>23</sup>

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek tersebut;
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud diatas masih diproduksi dan diperdagangkan.

Perpanjangan jangka waktu tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

## 8. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Tidak Dapat Didaftarkan

Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur

---

<sup>23</sup> Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, h. 196.

tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.<sup>24</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:<sup>25</sup>

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

Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya tidak dapat didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterima sebagai merek, selanjutnya dapat didaftar.

Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, h. 326.

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, h. 328-329.

umum adalah apabila pengguna tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

b. Tidak memiliki daya pembeda

Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan produk barang atau jasa seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis orang lain atau badan hukum, maka tanda yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila merek tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Misalnya, lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipergunakan untuk barang tersebut. Angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya pembedaan sebagai merek oleh karena lazim digunakan sebagai keterangan-keterangan barang yang bersangkutan.

c. Telah menjadi milik umum

Tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Misalnya tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat digunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi

seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus dapat dipergunakan secara bebas dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanda-tanda yang demikian tidak dapat digunakan sebagai merek.

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak memiliki daya pembeda. Misalnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Selanjutnya Pasal 6 UU Merek Tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftar merek yaitu:<sup>26</sup>

- a. Permohonan harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut:

- (1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis;
- (2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis

---

<sup>26</sup> Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002), h.14.



(3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Ketentuan tersebut dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>27</sup>

Permohonan juga harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut:<sup>28</sup>

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional atau 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 pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Merek Tahun 2001, dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun, maka dapat diselenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan itu.

---

<sup>27</sup> Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, h.14.

<sup>28</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 351.

Dan akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.<sup>29</sup>

## **B. Sistem Pendaftaran Merek**

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). UU Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU Merek 1992 dan UU Merek 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU Merek 1961). Menurut sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran kemudian menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.<sup>30</sup>

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam

---

<sup>29</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 351.

<sup>30</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 362.

penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* sangat potensial untuk memberikan.<sup>31</sup>

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

Secara internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada dikenal 4 sistem pendaftaran merek, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohon pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.

---

<sup>31</sup> Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, (Semarang: Tesis Hukum (UNDIP), 2001), h. 66.

<sup>32</sup> Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1963), h. 10-11.

- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.
- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan terlebih dahulu untuk memberi kesempatan pada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Kolombia, Meksiko, Brazil dan Australia.
- d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahukan bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.

Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena

adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar, tidak akan mendapat perlindungan hukum.<sup>33</sup>

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran.<sup>34</sup>

Syarat pendaftaran merek diatur dalam UU Merek sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftar Merek. Syarat pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UU Merek. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek.<sup>35</sup>

Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya, harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, h. 331.

<sup>34</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 363.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 132-133.

permohonan untuk didaftar, Dirjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.<sup>36</sup>

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka Dirjen HKI:

- a. Mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek.
- b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
- c. Memberikan sertifikat merek.
- d. Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek.

Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan atau jasa secara bersamaan.

---

<sup>36</sup> Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, h. 194

Merek yang telah terdaftar di Dirjen HKI membawa akibat hukum yakni pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas hak merek yang didaftarkannya. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia bisnis.

### C. Pembatalan Merek

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan pendaftaran 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 Jakarta Pusat bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi:<sup>37</sup>

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, h. 362-363.

- b. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- c. Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- d. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>38</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek

---

<sup>38</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 85.



setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek diumumkan dalam berita resmi merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, h. 363-364.

<sup>40</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, h. 396.

### BAB III

## ASAS ITIKAD BAIK DALAM KUHPERDATA DAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM UU MEREK

### A. Asas Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam KUHPerdata

Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut asas *Bonafides*. KUHPerdata mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subyektif itu disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam subjektif yang terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdata mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Dalam bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata di atas, itikad baik tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan

---

<sup>1</sup> Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009), h.23.

yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kepatutan di sini bersifat dinamis. Kejujuran dan kepatutan berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara itu disebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif di sini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri.

Kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, h.23.

<sup>3</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2006), h. 87.

Menurut Riduan Syahrani dalam KUHPerdara tidak ada dijelaskan apa yang dimaksud itikad baik ini, terkecuali dalam Pasal 1338 KUHPerdara hanya disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw* (yang sering diterjemahkan dengan kejujuran) dapat dibedakan atas 2 macam yaitu:<sup>4</sup>

1. Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian.

Perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.

2. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Terletak pada hati sanubari manusia, yang selalu ingat, bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

## **B. Itikad Tidak Baik dalam Undang-Undang Merek**

Wujud perlindungan dari negara terhadap merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Berkaitan dengan itikad baik, karena UU Merek menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad

---

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, 2013), h. 248.

baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.<sup>5</sup>

Gatot Suparmono menyatakan bahwa pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 4 UU Merek disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.<sup>7</sup>

Menurut Gatot Suparmono itikad tidak baik adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik vide Pasal 4, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar

---

<sup>5</sup> Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, h. 18.

<sup>6</sup> Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, h.18.

<sup>7</sup> Gatot suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, h.18.

permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 4 tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam UU Merek, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dan terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI.<sup>9</sup>

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik menurut Amelia Rooseno meliputi perbuatan penipuan (*froud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng kemashuran merek orang lain dianggap

---

<sup>8</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 357.

<sup>9</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 358.

sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan, atau memakai merek orang lain tanpa hak (*un authorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>10</sup>

Menurut Edy Damian, pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.<sup>11</sup>

Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tindakan atau perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran.

---

<sup>10</sup> Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 221.

<sup>11</sup> Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, h. 49.

<sup>12</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Inonesia Dari masa ke Masa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 72.

- b. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya.
- c. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.

Dalam hal ini Dirjen HKI sebagai pihak yang berwenang harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 UU Merek yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*). Sehubungan dengan itu, Dirjen HKI seharusnya melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohon pendaftaran merek selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan didasarkan kepada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek.<sup>13</sup>

Penerapan asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut UU Merek, bertujuan

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 418-419.



untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.

Karena itu pengertian mengenai itikad tidak baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang berbunyi: “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 di atas, persamaan unsur pokok merupakan suatu kemiripan. Kemiripan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “mirip” yang artinya hampir sama atau serupa.<sup>14</sup> Oleh karena itu, persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau serupa bentuknya. Jadi semua elemen

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 920.

merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh.

Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) UUM yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis, serta merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen.

Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.<sup>15</sup>

Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.<sup>16</sup>

Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya: (1) Kemiripan persamaan gambar; (2)

---

<sup>15</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h.357.

<sup>16</sup> Dandi Pahusa, *Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440, h. 182.

Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; (3) Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan (4) Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Faktor keempat merupakan faktor yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah-olah dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan merek orang lain atau disebut *likelihood confusion*. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membongceng ketenaran merek milik orang lain.<sup>17</sup>

Selain itu, dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan yang lain, menurut Emmy Yuhassarie dikenal dua teori, yaitu *teori holistic approach* dan *dominancy*. Menurut teori *holistic approach*, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan menurut teori *dominancy*, hanya unsur yang paling dominan.<sup>18</sup>

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417.

<sup>18</sup> Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, h. 184.

menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.<sup>19</sup>

### **C. Posisi kasus perkara antara PT Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments Co. Ltd.**

Putusan MA Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 merupakan putusan yang menyelesaikan kasus antara PT. Fortune Star Indonesia yang berkedudukan di Wisma Pondok Indah II, Suite 303, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kavling V/TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh direktur Sylvia Namora S, beralamat di Jalan Jeruk Purut RT 002, RW 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosita P. Radjah SH, dan kawan para advokat berkantor di Gedung Wisma Aldiron lantai dasar suite 5b, Jalan Gatot Subroto, Kavling 72, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2015, sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat melawan Apollo Medical Instruments Co.Ltd., berkedudukan di 1-23, 4 Chrome Nishiwaki, Hirano-ku, Osaka, 547-0035, Jepang, yang diwakili oleh direktur Kim Sung Jin alias Shigeo Kanaumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Senno Pradityo, SH, M.Hum., Advokat beralamat

---

<sup>19</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 357.

di Jalan Cirendeu Permai V/3, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2015, sebagai termohon kasasi dahulu penggugat.

Terjadinya kasus ini bermula ketika pada tanggal 6 Oktober 2014 pihak Apollo Medical Instruments Co.Ltd., ingin mendaftarkan mereknya CURESONIC di Dirjen HKI Indonesia. Namun ketika ingin mendaftar sudah terlebih dahulu merek dengan nama CURESONIC atas nama PT. Fortune Star Indonesia telah terdaftar sejak tanggal 30 Januari 2007.

Merek CURESONIC yang terdaftar pada kelas 10 dan 20 ini mempunyai persamaan dengan merek yang akan didaftarkan oleh pihak Apollo Medical Instruments Co.Ltd. Pihak Apollo medical instruments Co. Ltd., merasa sangat keberatan dengan terdaptarnya merek CURESONIC atas nama PT. Fortune Star Indonesia, sehingga segera mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apollo Medical Instruments Co.Ltd., menggugat dengan gugatan yang intinya menginginkan pembatalan merek CURESONIC atas nama PT. Fortune Star Indonesia dan bisa mendaftarkan merek CURESONIC tersebut atas namanya. Penggugat menganggap bahwa tergugat telah mendaftarkan merek tersebut tanpa sepengetahuannya dan didasari dengan itikad tidak baik.

Sebelumnya diantara penggugat dan tergugat ini sudah saling bekerjasama dan pernah mengadakan suatu perjanjian distribusi pada tahun 2013. Penggugat ini merupakan produsen atau eksportir sedangkan

tergugat sebagai distributor dari beberapa produk yang dihasilkan oleh penggugat. Dalam perjanjian tersebut ada Pasal yang mengatakan bahwa pemegang hak atas HKI produk dari penggugat merupakan milik penggugat. Tergugat sudah jelas mengetahui hal itu. Tergugat melanggar ketentuan yang ada pada perjanjian distribusi tersebut dengan mendaftarkan merek CURESONIC atas namanya.

Namun pada tahun 2013 hubungan kerja ini putus karena ada salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tertera pada perjanjian tersebut. Penggugat mengatakan bahwa tergugat mendaftarkan merek CURESONIC tersebut tanpa sepengetahuannya, tidak ada perintah atau persetujuan yang memerintahkannya untuk mendaftarkan merek tersebut di Indonesia dan itu merupakan suatu perbuatan dengan dasar itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek.

Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di Osaka Jepang yang sudah lama memproduksi alat-alat kesehatan yang salah satu mereknya bernama CURESONIC. Sejak Tahun 2000 sudah mendapat izin produksi dan izin ekspor oleh pemerintah Jepang. Produk ini diekspor ke beberapa negara seperti RRC, Thailand, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Indonesia.

Perusahaan tersebut juga sudah melakukan permohonan pendaftaran mereknya di beberapa negara seperti di Jepang pada tanggal 4 September 2014, Taiwan pada tanggal 9 September 2014, Malaysia pada tanggal 15 September 2014 dan di Indonesia ingin mendaftarkan pada

tanggal 6 Oktober 2014, namun saat ingin mendaftar sudah terlebih dahulu terdaftar merek CURESONIC atas nama PT. Fortune star Indonesia. Penggugat menilai merek CURESONIC miliknya merupakan merek terkenal yang sudah beredar dan terdaftar di beberapa negara. Penggugat menilai bahwa tergugat sudah meniru atau membonceng ketenaran merek milik penggugat.

Gugatan penggugat diterima, dan oleh putusan Pengadilan Niaga Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2015 dinyatakan bahwa pemilik sah merek CURESONIC adalah Apollo Medical Instruments Co.Ltd (penggugat) dan merek CURESONIC atas nama PT. Fortune Star Indonesia dibatalkan atas dasar adanya itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek tersebut.

Terhadap putusan tersebut pihak tergugat (PT. Fortune Star Indonesia) merasa keberatan atas putusan majelis hakim dan segera melakukan kasasi. Pada tanggal 24 April 2015 PT. Fortune Star Indonesia mengajukan kasasi dan pada tanggal 30 April 2015, memori kasasi diterima kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada penggugat dan turut tergugat masing-masing pada tanggal 22 dan 7 Mei 2015. Kemudian penggugat menyerahkan kontra memori kasasi dan diterima kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juni 2015.

Permohonan kasasi ini diterima oleh hakim agung, dan pada putusan Mahkamah Agung nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dinyatakan bahwa pemilik sah dari merek CURESONIC adalah PT. Fortune Star Indonesia, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menganggap bahwa permohonan pendaftaran merek CURESONIC atas nama tergugat didasari dengan itikad tidak baik.

#### **D. Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015**

Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat. Setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 30 April 2015 dan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Juni 2015 serta dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum.

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



## MENGADILI

Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Fortune Star Indonesia tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2015.

## MENGADILI SENDIRI

### 1. Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- a. Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat

Dalam pokok perkara

- a. Menolak gugatan penggugat seluruhnya

### 2. Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian
- b. Menyatakan penggugat rekonvensi adalah pemilik dan pemegang hak atas merek CURESONIC yang sah terdaftar nomor IDM000108480 dan nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005
- c. Menyatakan permohonan pendaftaran merek CURESONIC tanggal 6 Oktober 2014(Bukti p-10) untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak sah dan didasari iktikad tidak baik (buruk);
- d. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek CURESONIC yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek CURESONIC terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 milik Penggugat Rekonvensi;

- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang CURESONIC;
  - f. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan pendaftaran merek dagang CURESONIC tanggal 6 Oktober 2014 untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  - g. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan melaksanakan putusan *a quo*;
3. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:
- a. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

## BAB IV

### PERTIMBANGAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR

#### A. Mekanisme Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar Di Indonesia

Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pembatalan ini berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang.

Pembatalan merek diatur pada Pasal 68 sampai Pasal 72 UU Nomor 15 tahun 2001. Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan dan tanggal pembatalannya. Dengan dasar alasan-alasan pembatalan merek yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001.<sup>1</sup>

Dalam mengajukan gugatan pembatalan ada tenggang waktu yang diberikan yaitu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan selama lima tahun sejak merek tersebut didaftarkan bila gugatannya lebih

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, h. 362.

dari lima tahun maka tidak dapat diterima. Namun bisa juga kapan saja tanpa ada batas waktunya apabila merek yang didaftarkan tersebut terbukti bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dalam menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Dimana termasuk didalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah iktikad tidak baik.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan cara mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan-alasan mengapa merek tersebut dibatalkan dan tanggal pembatalannya. Sertifikat merek yang di pegang pemilik merek atau yang berhak atas merek tersebut tidak berlaku lagi. Dan mengakibatkan perlindungan hukum atas merek tersebut berakhir.

Mengenai pembatalan merek kolektif, dijelaskan dalam Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001 yang menyatakan bahwa selain alasan diatas terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Merek 2001, yaitu persyaratan permohonan pendaftaran merek kolektif.

### **B. Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar**

Prinsip itikad tidak baik ini, tidak dijelaskan secara details dalam UU Nomor 15 Tahun 2001. Mengenai itikad tidak baik dalam UU Merek tahun 2001, penulis berpatokan pada ketentuan pada Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*).

Itikad tidak baik disini merupakan lawan dari itikad baik. Itikad baik pemilik merek adalah pemilik merek yang jujur, yang melakukan pendaftaran merek dengan tidak adanya niat curang terhadap merek orang lain seperti membonceng, meniru atau pun menjiplak merek orang yang menimbulkan persaingan curang dan menyesatkan konsumen. Maka dapat diartikan disini bahwa pemilik merek beritikad tidak baik adalah pemilik merek yang tidak jujur, yang melakukan pendaftaran merek dengan cara curang yaitu seperti melakukan peniruan merek orang lain, penjiplakan,

pemboncengan ketenaran merek orang lain yang mengakibatkan kerugian pemilik merek tersebut ataupun masyarakat.

Secara umum berdasarkan pandangan ahli jangkauan pengertian itikad tidak baik menurut Amelia Rooseno meliputi perbuatan penipuan (*froud*) rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng kemashuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan, atau memakai merek orang lain tanpa hak (*un authorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>2</sup>

Prinsip itikad tidak baik merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek Tahun 2001. Dalam hal ini Dirjen HKI sebagai pihak yang berwenang harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 UU Merek yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*).

---

<sup>2</sup> Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, h. 221.

Sehubungan dengan itu, Dirjen HKI seharusnya melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohon pendaftaran merek didasarkan kepada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek.

Pemeriksaan tersebut bertujuan agar merek yang akan didaftar merupakan merek yang sudah memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek dan mempunyai itikad baik dalam pendaftaran mereknya. Apabila ada unsur itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek terhadap merek tersebut ( melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek Tahun 2001) tidak dapat diterima dan apabila merek tersebut sudah terdaftar dengan maksud terdapat unsur tidak baiknya maka terhadap merek tersebut dapat dibatalkan.

Apabila ada suatu merek yang didalamnya terdapat salah satu unsur yang ada pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Merek, maka terhadap merek tersebut tidak dapat diterima permohonan pendaftarannya ataupun apabila sudah terdaftar dapat dibatalkan mereknya. Hal ini dikarenakan apabila terdapat unsur tersebut dapat dikatakan bahwa merek tersebut ada unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya oleh karena itu tidak dapat diterima atau dibatalkan.

Tindakan pihak lain yang beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 6 ayat 1 UU Merek yaitu:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; dan
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut. Selain itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran, investasi di beberapa negara dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Persamaan pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sesuai dengan doktrin "*nearly resembles*", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan



merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.<sup>3</sup>

Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya: (1) Kemiripan persamaan gambar; (2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; (3) Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan (4) Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Faktor keempat merupakan faktor yang paling pokok dalam doktrin ini. Sebab pemakaian merek seolah-olah dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan merek orang lain atau disebut *likelihood confusion*. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membongceng ketenaran merek milik orang lain.<sup>4</sup>

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 UU Merek, merupakan tindakan curang untuk membongceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu

---

<sup>3</sup> Dandi Pahusa, *Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440, h. 182.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417.

hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Apabila telah terbukti terdapat suatu unsur itikad tidak baik seperti yang sudah penulis jabarkan diatas terhadap suatu permohonan pendaftaran merek. Maka permohonan merek tersebut tidak dapat diterima. Untuk merek yang sudah terdaftar dengan itikad tidak baik dapat dilakukan pembatalan merek tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

### **C. Pertimbangan Hukum Perkara Antara PT. Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments, Co.Ltd.**

Putusan MA Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 merupakan sebuah putusan yang menyelesaikan kasus hukum PT. Fortune Star Indonesia dengan Apollo Medical Instruments Co.Ltd., tentang merek CURESONIC. Kasus ini bersumber dari adanya persamaan merek yang dimiliki PT. Fortune Star Indonesia yaitu CURESONIC yang sudah terdaftar di Dirjen HKI Indonesia dengan merek milik Apollo Medical Instuments Co.Ltd., yaitu CURESONIC yang baru akan didaftarkan di Dirjen HKI Indonesia.

Dengan melihat keberatan-keberatan yang diajukan dalam kasasi, meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan hukum *judex facti*. Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah keliru dalam menerapkan hukum pada putusan nomor Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam hal adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek CURESONIC milik PT. Fortune Star Indonesia pada tahun 2007. Pada tahun 2014 Apollo Medical Instruments Co.Ltd. melakukan gugatan dengan dasar adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek CURESONIC oleh PT. Fortune Star Indonesia. *Judex facti* menganggap bahwa PT. Fortune Star Indonesia mendaftarkan merek CURESONIC di Indonesia tanpa sepengetahuan dari Apollo Medical Instruments Co. Ltd. dan menganggap hal tersebut sudah ada itikad tidak baik dengan pertimbangan bahwa berdasarkan perjanjian distribusi pada tahun 2013, didalamnya terdapat suatu Pasal yang menyatakan bahwa PT. Fortune Star Indonesia sebagai distributor telah mengakui bahwa tidak mempunyai hak kekayaan intelektual atas merek CURESONIC dan Apollo Medical Instruments Co.Ltd. sebagai eksportir yang memiliki hak kekayaan intelektual atas merek CURESONIC.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 UU Merek tahun 2001, pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dalam menyinggung

perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk didalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah itikad tidak baik.

*Judex facti* menilai karena didasarkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek ini. Berdasarkan pada penjelasan ketentuan Pasal 69 ayat 2 *judex facti* menyatakan bahwa dikarenakan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan tersebut berdasarkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan pemohon saat mendaftarkan mereknya, maka gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan kapan saja tanpa ada batas waktu.

Merek CURESONIC yang didaftarkan PT. Fortune Star Indonesia mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CURESONIC milik Apollo medical Instruments, Co.Ltd.. Hal ini dapat dilihat langsung dari bentuk huruf, gaya penulisan, ejaan dan bunyi bacaanya dan terdaftar dalam kelas jenis yang sama yaitu pada kelas 10 dan 20 berupa alat rumah tangga dan alat terapi kesehatan. Dengan pertimbangan *judex facti* bahwa semestinya untuk warga negara atau perusahaan Indonesia yang memproduksi barang buatan Indonesia menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional. Sejauh mungkin menghindari penggunaan nama merek asing atau menjiplak nama merek asing.

Pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek orang lain yang jelas sudah ada lebih dulu dianggap merupakan perbuatan beritikad tidak baik dengan tujuan pemboncengan merek yang sudah dikenal tersebut. Semestinya tergugat

tidak mendaftarkan merek CURESONIC atas namanya sendiri karena didalam perjanjian distribusi sudah jelas bahwa tergugat/distributor mengetahui bahwa hak kekayaan intelektual dari produk penggugat/eksportir adalah milik penggugat. Perbuatan tergugat tersebut sudah sangat tidak jujur, serta tercela sehingga dengan pendaftaran tersebut tergugat dapat dikatakan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik.

*Judex facti* menyatakan bahwa merek CURESONIC adalah milik Apollo medical instruments, Co.Ltd.. Apollo Medical Instruments, Co.Ltd. merupakan pemilik satu-satunya yang sah dan berhak untuk mendaftarkan dan memakai merek CURESONIC tersebut di Indonesia. Pertimbangan *judex facti* dalam hal ini melihat dari ketentuan yang ada pada perjanjian distribusi yang sudah disepakati tergugat dan penggugat pada tanggal 3 Januari 2013. Perjanjian distribusi tersebut dianggap sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh tergugat dan penggugat. Terdapat dalam Pasal 8 perjanjian distribusi yang didalamnya dikatakan bahwa tergugat menyadari bahwa kuasa pemegang hak kekayaan intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh tergugat adalah eksportir dalam wilayah Jepang (penggugat). Dengan demikian tergugat telah menyadari dan mengakui bahwa hak atas merek CURESONIC yang telah didaftarkanya sesungguhnya adalah milik penggugat.

Tentang perlindungan pemegang hak atas merek, *judex facti* berpendapat bahwa berdasarkan pada asas konstitutif dimana hak eksklusif

atas merek didasarkan prinsip *first to file*. Negara akan memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar pertama untuk mempergunakan mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan jika pendaftaran merek telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran dilakukan dengan itikad baik. Sedangkan pendaftar pertama yang beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftarannya tidak perlu mendapat perlindungan hukum dan merek yang didaftarkannya patut dibatalkan.

Pemilik merek yang belum terdaftar juga mempunyai perlindungan untuk diberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, dalam hal ini merek yang didaftarkan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dari hal ini merek CURESONIC milik tergugat yang didasari dengan itikad tidak baik saat mendaftarkannya, semestinya tidak mendapat perlindungan hukum dan dapat dibatalkan.

Pada kasus ini, hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara antara PT. Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments Co.Ltd. yaitu *judex facti* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, yaitu tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya atau tidak didasarkan pertimbangan yang cukup. Mahkamah Agung memutuskan bahwa mengenai kepemilikan merek CURESONIC adalah secara sah milik PT. Fortune Star Indonesia sejak tanggal 30 Januari 2007.

Merek tersebut telah terdaftar berdasarkan sertifikat merek nomor IDM000108580 dan Nomor IDM000108529.

Merek CURESONIC secara sah adalah milik tergugat maka penggugat harus menghentikan segala perbuatan yang berkaitan dengan merek CURESONIC. Karena secara hukum merek CURESONIC milik tergugat sudah mendapat perlindungan hukum berdasarkan asas konstitutif dan prinsip *first to file* bahwa pendaftar pertama atas merek diberikan perlindungan hukum oleh negara atas mereknya.

Pertimbangan Mahkamah Agung terkait putusannya diantaranya yaitu Pada tanggal 3 Januari 2013, antara penggugat dengan tergugat telah mengadakan kerjasama perjanjian distribusi antara tergugat sebagai distributor dan penggugat sebagai eksportir yang salah satu produknya adalah objek sengketa. Walaupun pada tanggal 13 November 2013 penggugat telah memutuskan hubungan kerja sama distribusi dengan tergugat dengan alasan adanya kegagalan dalam pembayaran *invoice* AP-1-22 dan AP-1-023 yang telah jatuh tempo bukan karena pendaftaran objek sengketa. Keadaan tersebut membuktikan bahwa tergugat telah mengetahui bahwa produk merek CURESONIC sudah lama terdaftar atas nama tergugat. Sehingga selama itu secara diam-diam penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa merek CURESONIC adalah merek terdaftar milik tergugat pada turut tergugat. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa penggugat tidak mengetahui pendaftaran merek CURESONIC oleh tergugat pada turut tergugat.

Dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut dikatakan bahwa tidak terbukti adanya niat oleh tergugat dalam mendaftarkan merek CURESONIC dengan didasarkan adanya itikad tidak baik. Bahkan sebaliknya Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek CURESONIC pada tanggal 6 Oktober 2014 untuk kelas 10 dan 20 atas nama penggugat atau Apollo Medical Instruments, Co.Ltd. tidak sah atau tidak dapat diterima dan didasari itikad tidak baik. Karena adanya persamaan pada pokoknya merek CURESONIC milik penggugat dengan merek CURESONIC yang terdaftar atas nama tergugat.

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung mengenai tidak adanya itikad tidak baik pada saat tergugat mendaftarkan merek CURESONIC pada tahun 2007. Mengenai maksud itikad tidak baik penulis tidak sependapat dengan *judex facti* yang menilai bahwa tergugat mendaftarkan mereknya tanpa sepengetahuan penggugat dan termasuk tindakan yang bermaksud itikad tidak baik. Penulis menilai bahwa gugatan pembatalan merek yang dilakukan penggugat telah lewat waktu. Karena berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat 1 bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan jangka waktu 5 tahun sejak didaftarkan merek tersebut. Merek Curesonic milik tergugat sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat merek sejak tahun 2007. Sedangkan gugatan pembatalan merek yang diajukan penggugat diajukan pada tahun 2014, sudah sekitar 7 tahun tenggang waktunya. Melihat dari tenggang waktunya, hal ini terbukti sudah lewat waktu gugatannya karena



berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat 1 jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan yaitu 5 tahun sejak pendaftaran merek.

Seperti yang terdapat dalam buku Ahmadi Miru yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>5</sup>

Mengenai tentang itikad tidak baik yang dimaksud oleh *judex facti* yang mengakibatkan dapat dilakukannya gugatan pembatalan merek oleh penggugat. Penulis menganggap bahwa perlu dicermati lagi maksud dari itikad tidak baik ini. Menurut penulis mengenai itikad tidak baik dalam UU Merek tahun 2001, memang tidak dijelaskan dengan jelas maksud dari itikad tidak baik namun melihat pada ketentuan pada Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*).

Itikad tidak baik disini merupakan lawan dari itikad baik. Maka dapat diartikan disini bahwa pemilik merek beritikad tidak baik adalah pemilik merek yang tidak jujur, yang melakukan pendaftaran merek dengan cara curang yaitu seperti melakukan peniruan merek orang lain,

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, h. 85.

penjiplakan, pemboncengan ketenaran merek orang lain yang mengakibatkan kerugian pemilik merek tersebut ataupun masyarakat.

Menurut Gatot Suparmono itikad tidak baik adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik vide Pasal 4, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”<sup>6</sup>

Menurut penulis pihak tergugat tidak ada niat apapun untuk menjiplak, meniru, membonceng merek milik penggugat. Karena pada faktanya, tergugat sudah mendaftarkan merek dan mendapat sertifikat mereknya sejak tahun 2007. Tergugat sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak melanggar ketentuan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Nomor 15 tahun 2001 saat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Setelah permohonan merek sudah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan yang ditentukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2001 dilakukanlah pemeriksaan substantif. Disinilah tujuan dilakukan ini yaitu menentukan dapat atau tidaknya

---

<sup>6</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 357.

merek ini didaftarkan termasuk pula menentukan apakah permohonan pendaftaran merek ini dilatarbelakangi adanya itikad tidak baik.

Ditambah lagi berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2001. Pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 bulan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang adanya permohonan pendaftaran merek tersebut dan dapat mengajukan keberatan-keberatan atas merek yang didaftarkan. Selama jangka waktu ini penggugat tidak melakukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan tergugat. Setelah sekitar 7 tahun sejak terdaftar baru penggugat menyatakan keberatannya.

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Merek Tahun 2001, dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun, maka dapat diselenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan itu. Akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.<sup>7</sup>

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, menurut penulis sudah jelas tergugat dalam melakukan pendaftaran mereknya didasari dengan itikad baik karena sudah melalui proses dan prosedur yang ada, tidak terlihat sama sekali adanya itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran mereknya. Turut tergugat juga tentu sudah sebaik mungkin dalam

---

<sup>7</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 351.

melakukan pemeriksaan tersebut hingga akhirnya dikeluarkannya sertifikat merek CURESONIC pada tahun 2007 atas nama tergugat.

Penulis tidak sependapat pula dengan *judex facti* yang mengatakan bahwa tergugat dalam mendaftarkan mereknya didasari dengan itikad tidak baik. Penulis berpendapat bahwa pemilik merek yang beritikad tidak baik itu pemilik merek yang tidak jujur, yang melakukan pendaftaran merek dengan cara curang yaitu seperti melakukan peniruan merek orang lain, penjiplakan, pemboncengan ketenaran merek orang lain yang mengakibatkan kerugian pemilik merek tersebut ataupun masyarakat.

Itikad tidak baik disini yaitu melakukan peniruan merek orang lain, penjiplakan, pemboncengan ketenaran merek orang lain. Padahal nyatanya tergugat tidak melakukan hal tersebut. Karena pada kasus ini penggugat belum pernah mendapatkan sertifikat merek yang berarti penggugat bukanlah pemegang hak atas merek CURESONIC. Sedangkan tergugat sudah memiliki sertifikat merek sejak tanggal 2007 dan merupakan pemegang hak atas merek CURESONIC. Hal ini dapat dilihat dari bukti kepemilikan suatu merek adalah sertifikat merek. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 86 UU Nomor 15 Tahun 2001.

Penulis tidak sependapat dengan *judex facti* yang mengatakan bahwa pemilik merek CURESONIC adalah penggugat dengan dasar perjanjian distribusi yang disepakati keduanya pada tahun 2013. Pada Pasal 8 perjanjian distribusi dikatakan bahwa pemegang hak kekayaan

intelektual atas produk distribusi tersebut adalah pihak eksportir dalam hal ini penggugat.

Penulis menganggap bahwa ketentuan pada perjanjian distribusi itu tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. Karena perjanjian distribusi itu baru disepakati pada tahun 2013 sedangkan tergugat mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat mereknya sudah sejak tahun 2007.

Menurut penulis perjanjian distribusi tersebut juga tidak mempunyai kepastian hukum yang kuat. Dalam bunyi pasal 8 perjanjian distribusi tersebut tidak disebutkan dengan jelas produk-produk apa saja yang merupakan merek milik penggugat. Berdasarkan kutipan dari buku Prof. Abdulkadir Muhammad bahwa suatu perjanjian harus memiliki tingkat kepastian hukum yang tinggi, salah satu kriterianya yaitu dalam hal substansinya, materi ketentuan Pasal demi Pasal dibuat dengan lengkap dan rinci, tidak ambigu serta tidak banyak interpretasi.<sup>8</sup>

Dari ketentuan tersebut, di Indonesia yang berdasarkan UU Merek tahun 2001 menganut sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* yaitu pendaftar pertama yang berhak atas kepemilikan merek. Maka semestinya *judex facti* harus melihat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatur mengenai merek di Indonesia. Tidak hanya melihat dari perjanjian distribusi yang dibuat penggugat dan tergugat. Perjanjian distribusi pada kasus ini yang dibuat penggugat dan tergugat tidak bisa

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 218.

dijadikan sebagai dasar yang mengatakan bahwa pemilik merek CURESONIC adalah penggugat.

Berdasarkan UU merek tahun 2001 yang menganut sistem konstitutif, maka pendaftar pertamalah yang berhak atas kepemilikan merek. Bukti kepemilikan suatu merek sudah jelas adalah berupa sertifikat merek yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang bukan berupa surat izin produksi atau ekspor seperti yang dalilkan dalam gugatan penggugat bukan juga hanya berdasarkan perjanjian distribusi.

Menurut penulis merek CURESONIC milik penggugat juga bukanlah merupakan merek terkenal. Dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran ditolak jika mempunyai persamaan dalam pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pendapat umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Disamping itu berdasarkan buku Pipin Syarifin, untuk merek terkenal diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat

mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.<sup>9</sup>

Dari ketentuan tersebut penulis menilai bahwa merek CURESONIC milik penggugat belum termasuk kriteria merek terkenal. Karena pada saat tergugat mendaftarkan dan mendapat sertifikat merek pada tahun 2007, penggugat belum mempunyai sertifikat merek dari negara manapun hanya punya surat izin produksi atau ekspor dari pemerintahan Jepang. Penggugat baru akan mengajukan permohonan pendaftaran mereknya di negara Jepang pada tanggal 4 September 2014, di negara Taiwan tanggal 9 September 2014, di negara Malaysia tanggal 15 September 2014 dan Indonesia tanggal 6 Oktober 2014.

Padahal di Jepang juga menganut sistem yang sama dengan Indonesia yaitu merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk dianggap sebagai pemilik merek. Sebelum didaftarkan merek tersebut diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah didaftarkan milik orang lain yang dapat didaftarkan. Karena salah satu kriteria merek terkenal adalah bukti pendaftaran di beberapa negara maka berdasarkan hal tersebut merek CURESONIC milik penggugat belum termasuk merek terkenal.

---

<sup>9</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, cet. I*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 168.

Mengenai perlindungan negara terhadap pemilik hak atas merek. Penulis berpendapat bahwa di Indonesia menganut asas konstitutif yang berdasar pada prinsip *first to file*. Menurut sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran kemudian menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka tergugatlah yang berhak atas kepemilikan merek CURESONIC. Karena tergugatlah yang pertama mendaftarkannya terbukti dengan adanya sertifikat merek CURESONIC pada tahun 2007 atas nama tergugat.

Mengenai pendapat *judex facti* mengenai asas konstitutif yang menyakatan bahwa negara akan memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar pertama untuk mempergunakan mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan jika pendaftaran mereknya sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran dilakukan dengan itikad baik, sedangkan bagi pendaftar pertama yang beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftarannya tidak perlu mendapat perlindungan hukum dan merek yang didaftarkannya dapat dibatalkan.

---

<sup>10</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 362.



Penulis sependapat dengan pendapat *judex facti*, memang benar ketentuan yang dimaksud tersebut namun *judex facti* tidak dapat membuktikan bahwasanya tergugat itu mengajukan pendaftarannya berdasarkan itikad tidak baik dan penulis menilai bahkan seharusnya permohonan pendaftaran merek oleh penggugat tidak dapat diterima karena berdasar pada itikad tidak baik. Dari keterangan tersebut sudah jelas bahwa pemilik hak atas merek CURESONIC yang mendaftarkan pertama sebelum terjadinya perjanjian distribusi tahun 2013 adalah tergugat atau PT. Fortune Star Indonesia dengan sertifikat merek yang dikeluarkan pada tahun 2007. Berdasarkan sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* yang dianut di Indonesia bahwa pendaftar pertamalah yang berhak atas merek. Maka dari itu tergugat berhak mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang didaftarkannya.

Mengenai pendapat Mahkamah Agung tentang adanya itikad tidak baik yang dilakukan pihak penggugat dalam mendaftarkan merek CURESONIC tanggal 6 Oktober 2014 penulis mendukung putusan tersebut. Karena sudah terbukti penggugat ada itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.

Sudah jelas yang dilakukan penggugat merupakan tindakan tidak jujur, yang melakukan pendaftaran dengan cara curang seperti melakukan peniruan, penjiplakan, pemboncengan ketenaran merek pihak lain yang mengakibatkan kerugian pemilik merek atau masyarakat. Penggugat sudah tidak jujur mengenai ketidaktahuannya tentang pendaftaran merek yang

dilakukan tergugat pada tahun 2007. Padahal tergugat dan penggugat sudah mengadakan perjanjian distribusi pada tahun 2013. Selama jangka waktu tersebut penggugat sebenarnya mengetahui adanya pendaftaran merek oleh tergugat. Namun pada gugatan pembatalan merek yg diajukan pada tahun 2014 dengan alasan bahwa penggugat tidak mengetahui bahwa tergugat melakukan pendaftaran merek di Indonesia pada tahun 2007. Dapat dikatakan bahwa penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya atas dasar itikad tidak baik.

Ditambah lagi dengan putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa merek yang didaftarkan penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek CURESONIC yang sudah terdaftar atas nama tergugat. Penulis sependapat dengan Mahkamah Agung, hal ini sudah jelas melanggar ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 dalam penjelasannya menyatakan bahwa 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 penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 di atas, persamaan unsur pokok merupakan suatu kemiripan. Kemiripan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “mirip” yang artinya hampir

sama atau serupa.<sup>11</sup> Oleh karena itu, persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau serupa bentuknya. Jadi semua elemen merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh.

Terlihat dari bentuk huruf, penulisan, ejaan, bunyi pengucapan dari merek CURESONIC milik penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CURESONIC tergugat. Termasuk kelas dan jenis yang sama pula dengan merek tergugat yaitu kelas 10 dan 20. Dari hal ini dapat dilihat bahwa penggugat ada itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan mereknya, maka permohonan pendaftaran mereknya tidak dapat diterima.

Penulis sependapat pula dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penggugat harus menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek CURESONIC. Oleh karena merek CURESONIC milik penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek CURESONIC yang terdaftar milik tergugat maka perbuatan dari penggugat terkait merek CURESONIC harus dihentikan.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 15 Tahun 2001, 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

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 920.

berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, h. 429.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme pembatalan merek dagang yang terdaftar di Indonesia yaitu pembatalan merek dagang yang terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HKI atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Apabila penggugat atau tergugat berada diluar wilayah negara Indonesia gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan dan tanggal pembatalannya. Lalu setelah itu Dirjen HKI mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penerapan prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar yaitu merek yang didaftarkan dengan dilatar belakangi itikad tidak baik oleh pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya, maka terhadap merek tersebut dapat dibatalkan. Pemilik merek yang beritikad tidak baik adalah pemilik merek yang tidak jujur yaitu yang dengan sengaja melakukan peniruan merek orang lain, penjiplakan,

pemboncengan ketenaran merek orang lain untuk keuntungan pribadinya yang mengakibatkan kerugian pemilik merek tersebut ataupun masyarakat. Itikad tidak baik ini merupakan suatu pelanggaran dari apa yang ada pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001. Bila pemilik merek terdaftar terbukti didasari adanya itikad tidak baik (melanggar ketentuan Pasal 4, 5, 6) maka terhadap pendaftaran mereknya dapat dibatalkan.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara antara PT. Fortune Star Indonesia dan Apollo Medical Instruments Co.Ltd. dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah memiliki legalitas. Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung dan menganggap adanya kekeliruan yang dilakukan *judex facti* terkait putusannya mengenai itikad tidak baik tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya menganggap *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, yaitu tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya atau tidak didasarkan pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini mengenai adanya itikad tidak baik yang dilakukan PT. Fortune Star Indonesia dalam mendaftarkan mereknya karena tidak terbukti bahwa ada itikad tidak baik yang dilakukan PT. Fortune Star Indonesia saat mendaftarkan mereknya pada tahun 2007. Merek CURESONIC adalah sah milik PT. Fortune Star Indonesia, karena atas dasar sertifikat merek nomor

IDM000108580 dan Nomor IDM000108529 yang dikeluarkan Dirjen HKI pada tahun 2007. Oleh karena itu, penggugat harus menghentikan segala perbuatan yang berkaitan dengan merek CURESONIC. Karena secara hukum merek CURESONIC milik PT. Fortune Star Indonesia sudah mendapat perlindungan hukum berdasarkan sistem konstitutif dan prinsip *first to file* bahwa pendaftar pertama atas merek diberikan perlindungan hukum oleh Negara atas mereknya. Maka dari itu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst.

## **B. Saran**

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda mengenai ada tidaknya itikad baik dalam suatu pendaftaran merek yang mengakibatkan suatu merek dapat dibatalkan pendaftarannya maka sudah sebaiknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek direvisi. Dengan memberikan lebih details penjelasan mengenai ada atau tidaknya itikad baik suatu merek dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dan mengenai itikad tidak baik yang dijadikan sebagai alasan suatu merek dapat dibatalkan pendaftarannya. Diharapkan dengan adanya hal ini akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa merek.

2. Terhadap hakim dalam memeriksa suatu sengketa merek perlu lebih teliti dan cermat dalam memberikan pertimbangan hukum. Hakim harus dapat menganalisa secara mendalam terkait apa yang dipertimbangkannya. Pertimbangannya harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketanya. Dalam hal ini hakim pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung harus mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai merek agar memiliki kesamaan dalam membuat putusan sehingga mencapai sebuah kepastian hukum.
3. Bagi pemilik merek yang sudah memproduksi secara massal produknya sebaiknya segera mungkin untuk mendaftarkan mereknya tersebut kepada pihak terkait agar mereknya mempunyai perlindungan hukum dan terhindar dari pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya. Bagi pengusaha dalam membuat merek semestinya mencari tahu terlebih dahulu apakah merek yang akan dibuatnya memiliki kesamaan atau tidak dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Hal ini bertujuan agar saat mendaftarkan tidak ada kesan meniru merek yang sudah terdaftar sebelumnya atau seakan ada itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Adisumitro, Harsono. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung : Eresko, 2000.
- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budi Maulana, Insan. *Perlindungan Merek Terkenal Di Inonesia Dari masa ke Masa*. Bandung : Citra AdityaBakti, 2005.
- Casavera. *8 kasus sengketa merek di Indonesia, cet.I*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Citrawinda Priapantja, Cita. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000.
- Damian, Edy. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Durianto, Darmadi, Sugiarto dan Tony Sitinjak. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta : Gramedia Utama Pustaka, 2001.
- Gautama, Sudargo. *Pembaharuan hukum merek Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gautama, Sudargo. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ibrahim, Jhony. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu media Publising, 2007.
- Jaya Putra, Syopiansyah dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

- Jenie, Ismijati. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Komersial Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Margono, Suyud dan Lingginus Hadi. *Pemabaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta :Novirindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta:PT Raja Grafindo, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Pahusa, Dandi. *Persamaan Unsur Pokok Pada Merek Terkenal*. Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur, 2006.
- Rezki Sri Astarini, Dwi. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Alumni, 2009.
- Roisah, Kholis. *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum (UNDIP), 2001.
- Sadikin, OK. *"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Intellectual Property Right, cet. 4*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010..
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemodiredjo, Soegondo. *Merek Perusahaan dan Perniagaan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1963.

Suparmono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Suryodiningrat, R.M. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta : Pradya Paramitha, 1998.

Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT. Alumni, 2013.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, cet. I*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT Alumni, 2003.

Yuhassarie, Emmy. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.FORTUNE STAR INDONESIA, berkedudukan di Wisma Pondok Indah II, Suite 303, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kavling V/TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur, Sylvia Namora S, beralamat di Jalan Jeruk Purut, RT.002, RW.003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosita P.Radjah,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Wisma Aldiron, Lantai Dasar, Suite 15B, Jalan Gatot Subroto, Kavling 72, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co.Ltd., berkedudukan di 1-23, 4-Chome Nishiwaki, Hirano-ku, Osaka, 547-0035, Jepang, yang diwakili oleh Direktur, Kim Sung Jin alias Shigeo Kanaumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Seno Pradityo,S.H.,M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Cirendeu Permai V/3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL C.Q. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, sebagai 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 Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal.1 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat Beriktikad Buruk Dalam Melakukan Pendaftaran Merek "CURESONIC";

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang didirikan pada tanggal 2 Februari 1984 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1200-01-002884 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Osaka (Bukti P-1) dan tunduk pada Undang-Undang Negara Jepang yang telah lama memproduksi alat-alat kesehatan yang salah satunya diberi Merek "CURESONIC";
2. Bahwa produk yang memiliki merek "CURESONIC" telah didaftarkan oleh Penggugat di wilayah hukumnya di Jepang untuk dapat dilakukan produksi atas produk tersebut berupa Notifikasi Produksi Alat Kesehatan Nomor 27BZ1141 tertanggal 1 September 2000, yang juga merupakan ijin ekspor ke Negara RRC (Republik Rakyat Cina), Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan dan Hongkong dengan pengesahan Nomor 21500BZZ00061000 tertanggal 6 Februari 2003 (Bukti P-2);
3. Bahwa Tergugat melakukan pendaftaran tanpa sepengetahuan Penggugat atas produk Penggugat dengan Merek "CURESONIC" pada tanggal 30 Januari 2007 kepada Turut Tergugat, dengan nomor pendaftaran: IDM000108480 atas nama Tergugat (Bukti P-3);
4. Bahwa Tergugat melakukan pendaftaran tanpa sepengetahuan Penggugat atas produk Penggugat dengan Merek "CURESONIC" pada tanggal 30 Januari 2007 kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat (Bukti P-4);
5. Bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 (yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Distribusi"), yang mana Penggugat sebagai pihak "Eksportir" dan Tergugat sebagai pihak "Distributor" dalam perjanjian tersebut (Bukti P-5);
6. Bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk Penggugat telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Distribusi, yang berbunyi lengkap sebagai berikut: (*vide* Bukti P-5);  
"Distributor menyadari bahwa kuasa pemegang hak atas kekayaan intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh distributor berdasarkan perjanjian ini adalah eksportir dalam wilayah Jepang. Oleh karenanya Distributor tidak berhak mengubah kemasan, nama, label dan

Hal.2 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan yang tercantum dalam kemasan produk kecuali atas izin tertulis dari eksportir dan apabila terdapat undang-undang negara Indonesia yang mengharuskan mengubahnya";

Yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas Merek "CURESONIC", karena hak tersebut adalah milik Penggugat;

7. Bahwa produk-produk yang dimaksud dalam Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- "CURESONIC" yang saat ini menjadi "CURESONIC FX-100";
- "NEW MAG BELT POWER" yang saat ini menjadi "THERAPEUTIC WAIST SUPPORTER";
- "MAG PILLOW POWER" yang saat ini menjadi "THERAPEUTIC JOINT SUPPORTER";
- "FRESH SUPPORTER" yang saat ini menjadi "THERAPEUTIC NECK SUPPORTER";

8. Bahwa Tergugat terbukti secara sadar mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk tersebut di atas adalah milik Penggugat, tapi Tergugat dengan iktikad buruk mendaftarkan atas nama Tergugat terhadap salah satu produk milik Penggugat, yakni "CURESONIC";

Perbuatan Tergugat Dalam Melakukan Pendaftaran Merek "CURESONIC" Melanggar Ketertiban Umum;

9. Bahwa pendaftaran Merek "CURESONIC" oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut terbukti melanggar Ketertiban Umum. yang dengan jelas mendaftarkan suatu merek tanpa ijin, atau tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

10. Bahwa setelah mengetahui pendaftaran Merek "CURESONIC" oleh Tergugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat setidaknya pada bulan Juli 2014, yang berasal dari keterangan rekanan bisnis Penggugat yang bernama Sdr.Bambang Tri Waluyo, maka Penggugat segera mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat untuk memperoleh Merek "CURESONIC" (Bukti P-6), dan mendaftarkan Merek "CURESONIC" di beberapa negara, sebagai berikut:

- Pendaftaran pada tanggal 4 September 2014 di negara Jepang dengan Nomor Pendaftaran 51401823147 (Bukti P-7);
- Pendaftaran pada tanggal 9 September 2014 di negara Taiwan dengan Nomor Pendaftaran 103051928 (Bukti P-8);

Hal.3 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran pada tanggal 15 September 2014 di negara Malaysia dengan Nomor Pendaftaran 2014063810 (Bukti P-9);
  - Pendaftaran pada tanggal 6 Oktober 2014 atas nama Penggugat di Indonesia telah dilakukan oleh Sdr.Ahcmad Fatchy, namun telah didahului oleh Tergugat yang beriktikad buruk (Bukti P-10);
11. Bahwa selaku pemilik merek, produsen dan penjual yang beriktikad baik. Penggugat senantiasa konsisten menggunakan merek tersebut serta telah dikenal secara luas dan terus menerus, bahkan merek "CURESONIC" tersebut telah dikenal di berbagai negara, dengan situs resminya di [www.apollo-medical.co.jp](http://www.apollo-medical.co.jp) guna menunjang perlindungan ijin produksi dan Merek di negara-negara tersebut, serta Penggugat telah mendaftarkan Merek "CURESONIC" di berbagai negara sebagaimana dinyatakan dalam angka 10 gugatan ini (Jepang, Taiwan dan Malaysia) (Bukti P-II);
12. Bahwa hasil kerja keras dan konsistensi Penggugat dalam berkomitmen untuk selalu menjaga nama baik dan kualitas produk dan layanannya yang dihasilkan telah menjadikan Penggugat diakui masyarakat dan dunia internasional sebagai produsen yang dapat dipercaya dalam bidangnya yakni alat-alat kesehatan;
13. Bahwa mengacu pada fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang disampaikan di atas, maka Merek "CURESONIC" tersebut dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal, sebagaimana mengacu pada ketentuan hukum di bawah ini:
- 13.1. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek, menyatakan kriteria merek terkenal sebagai berikut:
- "...pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara";
- 13.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa:
- "Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara";

Hal.4 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk itu bukti-bukti yang menyatakan Merek "CURESONIC" adalah merek terkenal berikut akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian persidangan perkara *a quo*;

14. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam angka 5 gugatan ini, bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Distribusi, yang mana Tergugat memiliki sejumlah kewajiban yang tertunda kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 13 November 2013, untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa terdahulu, mengirimkan Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Distribusi kepada Tergugat, dengan alasan kegagalan atas pembayaran *invoice* AP-1022 dan AP-1023 yang telah jatuh tempo, kecuali atas pembayaran sebesar  $\text{Rp } 1.000.000,-$  (satu juta Yen) pada tanggal 28 Oktober 2013 (Bukti P-12);
15. Bahwa Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Distribusi tertanggal 13 November 2013 tersebut menyebutkan dengan jelas, bahwa Tergugat dilarang melakukan penjualan, pengalihan, pemindahan, melakukan disposisi seluruh Produk milik Penggugat yang telah dikirimkan kepada Tergugat, dan meminta kepada Tergugat untuk segera mengembalikan seluruh produk Penggugat yang telah dikirimkan berdasarkan *invoice* yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat (AP-1022, AP-1023 dan AP-1024) (*vide* Bukti P-12);
16. Bahwa Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Distribusi tertanggal 13 November 2013 dikeluarkan berdasarkan pada pelanggaran Pasal 6 ayat (4) *Juncto* Pasal 4 ayat (1) angka (1.6) Perjanjian Distribusi, yang berbunyi lengkap sebagai berikut (*vide* Bukti P-12);

"Pasal 4:

Pemesanan, Pembayaran dan Penyerahan Produk, serta Klaim terhadap Produk;

1. Pemesanan, Pembayaran dan Penyerahan Produk;
  - 1.1. Distributor bertanggung jawab atas pemesanan Produk;
  - 1.2. Pemesanan Produk dilakukan berdasarkan suatu *Purchase Order* (untuk selanjutnya disebut "PO") yang mencantumkan jenis dan jumlah Produk yang dipesan;
  - 1.3. Apabila terjadi kesalahan tentang hal-hal yang dicantumkan di dalam PO sebagaimana dimaksud ayat 1.2 di atas, maka eksportir berhak mengembalikan terlebih dahulu PO itu kepada Distributor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Distributor wajib melakukan koreksi terhadap kesalahan itu dan selanjutnya mengirimkan PO-Koreksi kepada Eksportir;

- 1.4. Berdasarkan PO yang diterima dan disetujui. Eksportir akan menyediakan Produk dan menerbitkan *Delivery Order* (untuk selanjutnya disebut "DO") serta melakukan penyerahan Produk kepada Distributor dengan jadwal penyerahan yang disepakati oleh para pihak;
- 1.5. Berdasarkan DO yang telah direalisasikan, eksportir akan menerbitkan *invoice* kepada distributor;
- 1.6. Distributor (Tergugat) wajib membayar lunas sesuai dengan nilai yang tercantum dalam *invoice* itu dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan cara transfer ke rekening bank milik Eksportir atau cara pembayaran lain yang ditentukan oleh Eksportir, serta memberikan bukti pembayaran yang sah kepada Eksportir;
2. Klaim terhadap Produk rusak atau Produk Kadaluwarsa;
  - 2.1. Distributor dapat mengembalikan produk rusak atau produk kadaluwarsa yang diakibatkan kelalaian Eksportir;
  - 2.2. Untuk mengajukan klaim sehubungan dengan produk rusak atau kadaluwarsa, Distributor wajib mengajukan klaim Tersebut secara tertulis kepada Eksportir selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Produk diterima di gudang Distributor";

dan

"Pasal 6:

Hak dan Kewajiban sebagai Distributor (Tergugat);

1. Distributor dapat memasarkan/mendistribusikan produk-produk selain produk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1, dengan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Eksportir;
2. Distributor wajib mengurus dan memiliki seluruh perizinan yang diperlukan dalam rangka menjalankan usahanya;
3. Distributor berkewajiban menjamin ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan dalam wilayah distribusi;
4. Distributor wajib melakukan pembayaran kepada Eksportir sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah ditetapkan;
5. Distributor wajib memenuhi syarat-syarat dan melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban sebagai Distributor sebagaimana mestinya";

Hal.6 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek "CURESONIC" adalah milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas Merek "CURESONIC" dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal yang eksklusif untuk memakai merek tersebut dan mendapatkan perlindungan atas pendaftarannya di Indonesia;
4. Menyatakan pendaftaran Merek "CURESONIC" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 atas nama Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran Merek "CURESONIC" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Menyatakan batal Merek "CURESONIC" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan batal Merek "CURESONIC" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDMOOO108529 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "CURESONIC" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "CURESONIC" dengan Nomor Pendaftaran IDMOOO 108529 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;

Hal.7 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum, selama berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ini; atau:
13. Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan selanjutnya Tergugat juga gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Eksepsi Tergugat:

I.1. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dan Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat, atas Pembatalan Merek Dagang Curesonic Merek terdaftar Nomor IDM000108480 kelas 20, yang diajukan dan mendapat tanggal Penerimaan pada tanggal 2 Juni 2005 dan Merek terdaftar Nomor IDM000108529 kelas 10, yang diajukan dan mendapat tanggal Penerimaan pada tanggal 2 Juni 2005, terdaftar dengan register perkara Nomor 73/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
2. Bahwa merek dagang Curesonic terdaftar Nomor IDM000108480 kelas 20 dan Nomor IDM000108529 kelas 10 adalah benar milik Tergugat Konvensi sejak tanggal 2 Juni 2005 pada Daftar Umum Merek (Bukti TK/PR-1 dan TK/PR-2), oleh karena itu Tergugat Konvensi merupakan pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Curesonic yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "Undang-Undang Merek"), mensyaratkan "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";
4. Bahwa bila diperhitungkan tanggal pendaftaran Merek Curesonic Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 yakni tanggal 2 Juni 2005 dengan tanggal diajukan/didaftarkannya Gugatan

Hal.8 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi yaitu pada tanggal 20 November 2014, maka Gugatan Penggugat Konvensi sudah mencapai waktu kurang lebih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dan 18 (delapan belas) hari;

5. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek, maka sangat terang dan jelas Gugatan Penggugat Konvensi sudah lewat waktu (daluarsa) atau telah melampaui batas waktu 5 (*lima*) tahun lebih. Penggugat Konvensi jelas tidak mengerti tujuan pengaturan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek itu sendiri, dimana pasal tersebut menjamin kepastian bagi si pemilik merek bahwa tidak akan ada satu pun pihak lain termasuk Penggugat Konvensi *in casu* yang dapat mengklaim kepemilikan merek, artinya Undang-Undang Merek menjamin melindungi pemilik merek dari perbuatan atau iktikad tidak baik dari pihak lain yang merugikan pemilik merek *in casu* Tergugat Konvensi;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi yang telah lewat waktu (daluarsa) maka mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## I.2. Tentang Stsel Konstitutif Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek termasuk Undang-Undang Merek sebelumnya Nomor 19 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, secara tegas menentukan bahwa adanya hak khusus atas Merek tercipta berdasarkan pendaftarannya (*stsel konstitutif*);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyatakan "Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan 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";
3. Bahwa berdasarkan *Stsel Konstitutif* yang berlaku, jelas dan terang Tergugat Konvensi merupakan pendaftar pertama/terlebih dahulu yang mengajukan permohonan pendaftaran merek Curesonic kelas barang 10 dan 20 dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga diakui secara sah oleh Undang-Undang

Hal.9 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik Merek Curesonic, yang memegang Hak atas Merek Curesonic untuk kelas 10 dan 20 dengan deskripsi barang tertera pada sertipikat merek;

4. Bahwa Instansi Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Turut Tergugat Konvensi) telah secara tepat melaksanakan Undang-Undang Merek dengan mempertahankan kekuatan hukum atas pendaftaran Merek Curesonic yang pertama kali terdaftar dibawah Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005. Tegasnya pada saat permintaan pendaftaran Merek Curesonic untuk jenis barang kelas 10 dan 20 diajukan kepada Turut Tergugat Konvensi oleh pemilik Merek pendaftaran Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529, Turut Tergugat Konvensi tentunya sudah melakukan pemeriksaan bahwasanya tidak ada merek yang sama yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat Konvensi pada sebelum dan atau saat tanggal 2 Juni 2005 itu;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat Konvensi tidak memperhatikan asas *Stelsel Konstitutif* yang melekat pada suatu Merek Dagang, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

➤ Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Telah lewat Waktu

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini didasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun apabila dicermati dalam gugatan Penggugat tersebut diketahui fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek "CURESONIC" atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000108480 tanggal pendaftaran 30 Januari 2007 untuk melindungi barang antara lain: Bantal, bantal guling, kasur, perabot rumah, sofa, bantal berper, bantal perlatex, bantal perbusa, bantal air, bantal dakron, bantal dakron bulat, guling roll al, guling berper, guling latex, guling perlatex, guling perbusa,

Hal.10 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



- guling air, guling dakron, kasur latex, kasur perlatex, kasur perberbusa, kasur dakron, kasur dakron berper, yang termasuk dalam kelas 20;
- b. Bahwa telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000108529 tanggal pendaftaran 30 Januari 2007 untuk melindungi barang antara lain: Kasur untuk terapi kesehatan, bantal untuk terapi kesehatan, alat terapi untuk memperlancar aliran darah yang termasuk dalam kelas 10;
  - c. Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini yang hendak membatalkan pendaftaran merek "Curesonic" atas nama Tergugat Daftar Nomor IDM000108480 dan Nomor Daftar IDM000108529 yang apabila dicermati Merek "Curesonic" atas nama Tergugat tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek 5 (lima) tahun;
  - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  - e. Bahwa tujuan pengaturan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar agar mendapat jaminan dalam mempergunakan mereknya di dalam kegiatan perdagangan dimana unsure kepastian hukum tersebut merupakan unsur yang sangat penting di dalam kegiatan perdagangan;
  - f. Bahwa tujuan pengaturan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek selain memberikan kepastian hukum di dalam kegiatan perdagangan tetapi juga untuk melindungi pemilik merek terdaftar/Tergugat dari adanya iktikad tidak baik dari pihak lain yang tujuannya hendak mengurangi biaya periklanan dan promosi dengan meletakkan biaya-biaya iklan dan promos dibebankan atau dilakukan oleh pemilik merek terdaftar (dalam kurun waktu 5 (lima) tahun) untuk kemudian membatalkan merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga pihak lain tersebut tidak perlu lagi menanggung biaya atas iklan dan promosi atas barang atau jasa dalam perdagangan. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Hal.11 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembatasan gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk melindungi pemilik merek terdaftar dari iktikad tidak baik pihak lain;

❖ Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam konvensi di atas, mohon kiranya dapat dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan dianggap telah diuraikan pula pada pembahasan dalam rekonvensi ini;

I. Tentang Penggugat Rekonvensi Adalah Pemilik Merek CURESONIC Yang Sah Dan Berdasar Hukum.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik dan Pemegang Hak atas Merek Curesonic yang sah Terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005, yang mendapat hak eksklusif yang diberikan Negara untuk menggunakan sendiri atau member ijin kepada siapapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Curesonic kepada Turut Tergugat Rekonvensi dan melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Merek;
3. Bahwa tentunya tahapan-tahapan prosedural yang dilakukan oleh Turut Tergugat Rekonvensi adalah mencakup juga pengumuman-pengumuman secara terbuka, untuk memberi kesempatan jika terdapat pihak-pihak yang keberatan dengan adanya permohonan pendaftaran merek milik Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena selama kurun waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Undang-Undang Merek, ternyata sungguh-sungguh tidak terdapat pihak lain termasuk Tergugat Rekonvensi yang berkeberatan, maka pada tanggal 22 januari 2008, Turut Tergugat Rekonvensi menerbitkan sertipikat merek yang ditanda tangani oleh Drs.Achmad Hossan,S.H., selaku Direktur Merek pada saat itu;
5. Bahwa dengan adanya sertipikat merek tersebut maka Penggugat Rekonvensi adalah pemilik hak merek satu-satunya untuk Merek Curesonic tidak ada yang lain, setidaknya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal.12 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015





- II. Tentang Perbuatan Menggunakan Merek Dagang CURESONIC Oleh Tergugat Rekonvensi Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.
1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian konvensi di atas, tindakan Tergugat Rekonvensi menggunakan merek dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak atau sebelum terdaftar dalam Daftar Umum Merek atau sebelum adanya sertipikat atas merek tersebut adalah terbukti telah dengan sengaja menggunakan Merek Curesonic tersebut secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya pada Merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi;
  2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menggunakan merek dagang Curesonic secara tanpa hak dan bertentangan dengan Undang-Undang Merek, dan jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi;
  3. Bahwa begitu juga permohonan pendaftaran Merek dagang Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 (*vide* Bukti P-10) pada kantor Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tanggal 2 Juni 2005, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim kiranya berkenan memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan pendaftaran Merek Curesonic tertanggal 6 Oktober 2014 (*vide* Bukti P-10) untuk kelas 10 maupun 20 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Sdr.Achmad Fatchy;
  4. Bahwa Pasal 76 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Merek, menyatakan:  
"Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa:
    - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau;
    - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut";
  5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sangatlah patut dan adil dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan Penggunaan Merek dagang Curesonic termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan Tergugat Rekonvensi;

### III. Tentang Kerugian Materiil Dan Immateriil Yang Diderita Penggugat Rekonvensi.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek Dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

#### 1. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Hilangnya keuntungan Penggugat Rekonvensi, karena penjualan produk serta produksi Penggugat Rekonvensi telah mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya produksi Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan Merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi secara tidak sah menurut hukum Indonesia, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi memproduksi dan memperdagangkan produk apa saja dengan melekatkan dan memakai Merek dagang CURESONIC milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa Hak; Penjualan produk dengan merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah mencapai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) per bulan sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 selama 14 bulan X Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

#### 2. Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Hilangnya potensi keuntungan Penggugat Rekonvensi sampai dengan selesainya masa kontrak perjanjian distribusi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi per bulan sejak Februari 2015 sampai dengan Januari 2018 yang mana bila diakumulasikan selama 35 bulan X Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp59.500.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Hal.14 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa terganggunya nama baik (*goodwill*) Penggugat Rekonvensi selaku pebisnis yang *bonafide* dan taat hukum serta dipercaya oleh para konsumen Indonesia bahkan luar negeri selama sepanjang menghadapi persoalan hukum dengan Tergugat Rekonvensi, yang dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); Sehingga total kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp259.500.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp283.300.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemegang hak atas Merek Curesonic yang sah Terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005;
3. Menyatakan permohonan Pendaftaran Merek Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 (Bukti P-10) untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak sah dan didasari iktikad tidak baik (buruk);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek Curesonic yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Curesonic terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang Curesonic;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.259.500.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pendaftaran Merek

Hal.15 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

8. Menghukumi Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan melaksanakan putusan *a quo*;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa merek "Curesonic" adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas Merek "Curesonic" dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkannya dan memakai merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan pendaftaran merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 atas nama Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan

Hal.16 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Tergugat pada tanggal 7 April 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo.* Nomor 73/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 April 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Mei 2015 dan 7 Mei 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.17 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menguraikan alasan-alasan yang mendasari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas putusan tersebut di atas berikut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti*, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1.1. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pendaftaran merek "Curesonic" kepada Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi dengan dasar iktikad tidak baik, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* pada putusan halaman 40, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi dan substansi gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan merek Curesonic yang telah didaftarkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek yang didaftarkan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2007 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000108480 dan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat, padahal sesuai dengan Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 Penggugat adalah sebagai pihak "Eksportir" sedangkan Tergugat adalah pihak "Distributor" telah mengakui bahwa Tergugat tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas merek "Curesonic" karena hak tersebut adalah milik Penggugat, dimana gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat adalah dengan dasar/alasan Tergugat beriktikad buruk dalam melakukan pendaftaran merek "Curesonic" tersebut:

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan:

Hal.18 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



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

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 69 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, kecuali jika Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka gugatan pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa, meskipun gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran Merek Curesonic oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat *in casu* diajukan dengan dasar/alasan adanya iktikad buruk/tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan merek "Curesonic" *a quo*. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya. Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh Penggugat tanpa batas waktu";

- 1.2. Bahwa yang perlu dicermati di sini adalah tentang tenggang waktu mengajukan suatu gugatan pembatalan Merek sebagaimana telah dijelaskan secara terang dan nyata dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, sedangkan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek pada tanggal 27 November 2014 sehingga telah mencapai  $\pm$  9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dan 18 (delapan belas) hari, padahal Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh Sertipikat Merek Curesonic tersebut sebagaimana Pendaftaran Nomor IDM000108529, kelas barang/Jasa: 10 dan Pendaftaran Nomor IDM000108480, Kelas Barang/Jasa: 20, sejak tanggal 30 Januari 2007;

Adapun isi lengkap Pasal 69 Undang-Undang Merek, adalah sebagai berikut:

- (1). Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
- (2). Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 1.3. Bahwa jika *quod non Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan pendaftaran Merek dengan dasar iktikad tidak baik, sehingga tidak ada batas waktu mengajukan gugatan pembatalan Merek, maka perlu ditelaah bersama tentang pengertian dari iktikad tidak baik itu sendiri;
- 1.4. Bahwa terhadap defenisi dari iktikad tidak baik itu sendiri, *Judex Facti* hanya berpatokan pada penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek yakni: "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik;
- 1.5. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Merek, berbunyi lengkap sebagai berikut:  
"Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu";
- 1.6. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 55, *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Hal.20 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa warganegara/perusahaan Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia seyogianya menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing. Bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang sudah ada lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beriktikad buruk/tidak baik dengan tujuan membonceng pada nama merek dagang yang telah dikenal tersebut"; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas sangat naif, oleh karena mempersoalkan "identitas nasional Indonesia" dan dikatakan "menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing". Bahwa tidak ada aturan/ketentuan perundang-undangan di Indonesia, yang mengharuskan seseorang ketika mendaftarkan suatu "Merek" harus mendasarkan/menampakkan "identitas nasional Indonesia". Terlebih lagi jika dikaitkan dengan Merek "Curesonic" yang sebenarnya juga bukan kata yang berasal dari Bahasa Jepang. Oleh karenanya jelas sekali *Judex Facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

- 1.7. Bahwa penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek telah mengatur secara jelas tentang pengertian dari iktikad baik, yakni sebagai berikut: "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 baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut";
- 1.8. Bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan

Hal.21 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, dan pada faktanya Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memperoleh Sertipikat Hak Atas Merek Curesonic tersebut dan baru dalam tahap pendaftaran pada bulan September 2014 di Negara-negara: Jepang, Taiwan dan Malaysia bahkan di Indonesia sendiri baru didaftarkan pada tanggal 6 Oktober 2014, sedangkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan Merek Curesonic tersebut sejak tanggal 30 Januari 2007, sebagaimana terlihat pada Putusan *Judex Facti*, halaman 48, Paragraf 4 sebagai berikut:

"Bahwa benar meskipun Penggugat telah memperoleh ijin untuk memproduksi dan mengekspor produk-produknya antara lain produk dengan Merek Curesonic tersebut, Penggugat belum mendaftarkan Merek Curesonic tersebut baik di Jepang maupun Negara-negara tujuan Ekspor, dimana Penggugat baru melakukan pendaftaran Merek "Curesonic" di Jepang dan Negara-negara: Taiwan dan Malaysia pada September 2014, sedangkan di Indonesia Penggugat baru mendaftarkannya pada tanggal 6 Oktober 2014 dan belum mendapat pengesahan (sertipikat);

1.9. Bahwa jika memang benar Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkan Merek Curesonic dengan dasar iktikad tidak baik pada kantor Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya (*vide* Putusan Halaman 40), maka Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi pasti akan menolak dan tidak akan mungkin menerbitkan Sertipikat Merek Curesonic atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Merek;

Sebaliknya Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi akan menerima pendaftaran dan menerbitkan sertipikat merek apabila permohonan diajukan Pemohon yang beriktikad baik dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak melanggar Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang Merek,

Hal.22 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Merek, menyatakan:

- (1). "Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan;
- (2). Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (3). Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan";

Dengan demikian, setelah permohonan pendaftaran Merek dinyatakan telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Merek, Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi akan melakukan pemeriksaan substantif. Maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan substantif adalah untuk menentukan dapat-tidaknya suatu Merek Dagang didaftarkan, termasuk menentukan apakah permohonan Merek dimaksud dilatarbelakangi dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang;

1.10. Bahwa, terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendaftarkan Merek Curesonic dengan iktikad tidak baik, padahal definisi dari iktikad tidak baik itu sendiri adalah 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, padahal pada faktanya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain terlebih milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan terbukti Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan merupakan Pemegang Hak Atas Merek "Curesonic" karena belum pernah memperoleh Sertipikat Merek Curesonic dan bahkan diakui oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan Putusannya halaman 48 "...Penggugat belum mendaftarkan Merek

Hal.23 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Curesonic tersebut baik di Jepang maupun Negara-negara tujuan ekspor...", termasuk di Indonesia sendiri baru memasukkan permohonan pendaftaran pada kantor Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 6 Oktober 2014 sedangkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendaftarkannya sejak tanggal 30 Januari 2007 dan telah memperoleh Sertipikat Merek Curesonic atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1.11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pendaftaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Dan bahwa, Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lewat waktu, sehingga seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan pembatalan *a quo*;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Tentang Tiada Hak Kepemilikan Atas Suatu Merek Tanpa Adanya Permohonan Pendaftaran Merek di Kantor Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi dan Tanpa Adanya Bukti Kepemilikan Merek Berupa Sertipikat Merek;

1.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dimana *Judex Facti* dalam Amar Putusannya telah menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik merek "Curesonic", sebagaimana terlihat dalam Amar Putusan angka 2 dan angka 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

2. Menyatakan bahwa Merek "Curesonic" adalah milik Penggugat (Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menyatakan Penggugat (Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi) sebagai pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas Merek "Curesonic" dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkannya dan memakai merek tersebut di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa bagaimana mungkin *Judex Facti* berpendapat bahwa Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik Merek Curesonic padahal Termohon kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memperoleh Sertipikat Hak Atas Merek Curesonic dan masih dalam tahap permohonan sedangkan dalam Penjelasan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan bukti kepemilikan merek adalah Sertipikat Merek, dengan bunyi lengkap sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan Merek adalah Sertipikat Merek. Dalam hal Pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian lisensi";

1.3. Bahwa *Judex Facti* telah tidak konsisten dalam Amar Putusan dan pertimbangannya, terbukti sesungguhnya *Judex Facti* mengakui bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah menerima Sertipikat Hak atas Merek "Curesonic";

1.4. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, tidak ditemukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemilik Merek, terlebih Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa dirinya telah memperoleh Sertipikat Merek dari Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi;

1.5. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Merek, pihak yang menerbitkan Sertipikat Merek adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh menteri bukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana bunyi lengkap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Merek:

(2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (S), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertipikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek;

Hal.25 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Bahwa pada faktanya *Judex Facti* juga menyadari dan mengakui bahwa pada saat pendaftaran Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana terdapat dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 November 2014 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah mendaftarkan Merek "Curesonic" tersebut sebagaimana terlihat pada Putusan *Judex Facti*, halaman 48, Paragraf 4 sebagai berikut:

"Bahwa benar meskipun Penggugat telah memperoleh ijin untuk memproduksi dan mengekspor produk-produknya antara lain produk dengan Merek Curesonic tersebut, Penggugat belum mendaftarkan Merek Curesonic tersebut baik di Jepang maupun negara-negara tujuan ekspor, dimana Penggugat baru melakukan pendaftaran Merek "Curesonic" di Jepang dan negara-negara: Taiwan dan Malaysia pada September 2014, sedangkan di Indonesia Penggugat baru mendaftarkannya pada tanggal 6 Oktober 2014 dan belum mendapat pengesahan (sertipikat);

1.7. Bahwa selanjutnya salah satu pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik Merek Curesonic didasarkan pada Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Putusan halaman 51 Paragraf 2:

"Menimbang, bahwa Perjanjian Distribusi yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat tersebut di atas, adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh Tergugat dan Penggugat, dimana dalam Pasal 8 Perjanjian Distribusi *a quo* terdapat suatu klausula bahwa Tergugat menyadari bahwa Kuasa Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang salah satunya adalah produk "Curesonic" adalah eksportir dalam wilayah Jepang (Penggugat)";

Putusan halaman 51 Paragraf 4:

Hal.26 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Perjanjian Distribusi yang telah disepakati *a quo*, Tergugat telah menyadari dan mengakui bahwa hak atas Merek Curesonic yang telah didaftarkan pada Kantor Turut Tergugat, sesungguhnya adalah milik Penggugat";

1.8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sungguh sangat keliru dikarenakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pendaftaran Merek Curesonic tersebut pada tanggal 30 Januari 2007 dan telah memperoleh Sertipikat Merek Curesonic tersebut sebagaimana Pendaftaran Nomor IDM000108529, kelas barang/jasa: 10 dan Pendaftaran Nomor IDM000108480, kelas barang/jasa: 20 sedangkan Perjanjian Distribusi antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru ditanda tangani pada tanggal 3 Januari 2013 (*vide* Bukti T-5 dan *vide* Bukti P-5), sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* berpendapat bahwa Merek Curesonic menjadi milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat setelah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh Sertipikat Merek Curesonic tersebut. Bukankah suatu perjanjian akan menjadi suatu undang-undang yang harus ditaati oleh kedua belah pihak setelah para pihak telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh para pihak maka sejak tanggal penandatanganan perjanjian tersebut berlaku hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak, bukan malah berlaku surut;

1.9. Bahwa pada faktanya Pasal 8 Perjanjian Distribusi tanggal 3 Januari 2013 antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Kasasi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara terang dan jelas tentang nama, jenis dan merek dari Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk-produk yang dipasarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Indonesia terlebih tidak disebutkan secara terang dan nyata Merek Curesonic adalah

Hal.27 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adapun isi lengkap dari Pasal 8 Perjanjian Distribusi tanggal 3 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Pasal 8 Perjanjian Distribusi:

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual:

- 1) Distributor menyadari bahwa kuasa pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh distributor berdasarkan perjanjian ini adalah eksportir dalam wilayah Jepang. Oleh karenanya, distributor tidak berhak mengubah kemasan, nama, label, dan keterangan-keterangan yang tercantum dalam kemasan produk, kecuali atas izin tertulis dari eksportir dan apabila terdapat undang-undang Negara Indonesia yang mengharuskan mengubahnya;
- 2) Distributor wajib memberitahukan atau melaporkan kepada eksportir apabila menemukan terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual produk;

1.10. Bahwa *Judex Facti* telah keliru mendasarkan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik Merek Curesonic satu-satunya berdasarkan Perjanjian Distribusi oleh karena sesuai keterangan Ahli merek Soemardi Partoredjo, S.H.,M.H., bahwa didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak dikenal adanya perjanjian lain selain perjanjian lisensi yang dibuat terpisah dan mengatur tentang izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan pemberian hak bukan pengalihan hak untuk menggunakan Merek tersebut. Dengan demikian adalah salah apabila *Judex Facti* memakai perjanjian distribusi sebagai dasar bahwa sesungguhnya Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik Merek Curesonic satu-satunya;

1.11. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan halaman 54, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyangkal bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin kerjasama impor semua hasil produksi Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 2 Juli 2003 sebagaimana tertuang dalam Bukti P-34, dimana Tergugat hanya

Hal.28 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bukti P-34 tersebut belum pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, oleh karena Bukti P-34 tidak ternyata kepalsuannya, maka meskipun hanya berupa foto copy dokumen asing tanpa legalitas otoritas yang berwenang, karena bukti *a quo* ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti sah lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka bukti *a quo* dapat dipergunakan suatu persangkaan atau petunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa sebelum Tergugat dengan Penggugat mengadakan kerjasama distribusi secara tertulis pada tahun 2013, sesungguhnya antara Tergugat dengan Penggugat telah terjalin kerjasama untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-oruduk Tergugat diantaranya, kasus kesehatan merek curesonic di Indonesia, sedangkan Penggugat telah memperoleh ijin produksi dan ekspornya sejak tahun 2000 serta telah memproduksi dan mengekspornya setidaknya sejak tahun 2004, dihubungkan pula dengan bukti P-31 yang membuktikan adanya penelitian uji manfaat alat "curesonic" oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 20 Desember 2007 dan Bukti P-32 yang membuktikan adanya seminar PKKAI Laporan uji alat dan manfaat curesonic pada tanggal 31 Mei 2008, dihubungkan pula dengan bukti P-34 telah diperoleh suatu persangkaan kuat, bahwa pada saat Tergugat mendaftarkan merek Curesonic pada tanggal 30 Januari 2007, sesungguhnya antara Tergugat dengan Penggugat telah terjalin kerjasama untuk pemasaran produk-produk Penggugat di Indonesia, diantaranya kasus kesehatan merek curesonic, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat mendaftarkan merek curesonic *a quo*, Tergugat telah mengetahui bahwa merek curesonic adalah milik Penggugat yang melekat pada kasus kesehatan yang diproduksi dan diekspor Penggugat";

- 1.12. Bahwa pertimbangan *a quo* sangat keliru, dikarenakan *Judex Facti* telah menjadikan Bukti P-34 sebagai persangkaan ataupun petunjuk padahal Bukti P-34 tersebut hanyalah berupa foto copi dokumen asing tanpa legalitas dan otoritas yang berwenang, lagipula

Hal.29 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



dokumen tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1.13. Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19-21 April 2012 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dinyatakan sertipikat dan dokumen asing yang dapat diterima sebagai alat bukti pada peradilan Indonesia harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di negara Indonesia. Dokumen Asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh Konsul Jenderal R.I., di negara setempat;

1.14. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya (*vide* putusan halaman 54) tentang keterkaitan Bukti P-31 dan Bukti P-32, bahwasanya oleh karena Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemegang Hak Atas Merek Curesonic maka untuk memberikan jaminan manfaat atas alat yang bermerek "Curesonic" tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga melakukan uji manfaat, demikian pula dengan seminar PKKAI Laporan Uji alat dan manfaat Curesonic (*vide* Bukti P-32) Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengadakan seminar tersebut;

1.15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas sekali bahwa sesungguhnya pemilik dari Merek Curesonic tersebut adalah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang telah mendapatkan pengakuan yang sah dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi;

2. Tentang Perlindungan Negara Terhadap Pemegang Hak Atas Merek.

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan halaman 56, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian jika mengacu pada asas konstitutif dimana hak eksklusif atas Merek diberikan berdasarkan prinsip *first to file* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68

Hal.30 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 tersebut di atas, harus dipahami bahwa Negara akan memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar pertama untuk mempergunakan mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan, jika pendaftaran merek telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran dilakukan dengan iktikad baik, sedangkan terhadap pendaftar pertama yang beriktikad tidak baik dalam mengajukan pendaftarannya tidak perlu mendapat perlindungan hukum dan merek yang didaftarkan patut dibatalkan";

2.2. Pertimbangan hukum *a quo* adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dikarenakan Undang-Undang Merek di Indonesia menganut system pendaftaran Merek secara Konstitutif (*first to file*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:

"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";

2.3. Bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, dalam buku berjudul "Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992", cetakan pertama tahun 1996, penerbit PT.Citra Aditya Bakri, halaman 340 dikutip: "Lain hal sistem konstitutif. Tidak menimbulkan keributan untuk menentukan siapa pemegang hak yang paling utama apabila timbul sengketa. Lebih mudah mencari penyelesaian. Ketentuan "wajib daftar" yang dibarengi dengan prinsip "pendaftar pertama" (*the first to the file*) dan doktrin "yang utama pendaftar pertama" (*prior in filling*) atau "*priorin tempore, mellorin jure*", sangat potensial mengkondisikan:

- 1) Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik Merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh "*filling date*" atau terdaftar dalam DUM;
- 2) Kepastian hukum pembuktian karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,

Hal.31 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti yang seperti itu bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk itu dapat diyakini pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kecurangan;

- 3) Dengan demikian untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik Merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama;
- 4) Oleh karena landasan menentukan siapa pemegang Merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif, hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan";

Dikutip pula pendapat H.O.K.Saidin,S.H.,MHum., dalam buku berjudul "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual", penerbit PT.Raja Grasindo Persada", halaman 367, dikutip: "Hal lain yang juga perlu diperhatikan sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran Merek, yaitu dengan menggantikan sistem pendaftaran oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961 yaitu sistem deklaratif kepada sistem konstitutif (atributif), sebab dengan sistem ini kepastian hukum akan lebih terjamin. Oleh karena orang yang Mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya ia telah dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek";

Dikaitkan, menurut Drs.Muhamad Djumhana,S.H., R.Djubaedillah, S.H., dalam buku berjudul "Hak Milik Intelektual", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 pada halaman 187 menyatakan: Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Pasal 3 dan peraturan terakhir yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Hal.32 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Tahun 2001 tentang Merek telah menggunakan sistem konstitutif;

- 2.4. Bahwa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek, Negara memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Merek, yakni sebagai berikut:

Jangka waktu Perlindungan merek terdaftar.

"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;

- 2.5. Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Merek Curesonic Nomor IDM0000108529 (berupa kasur untuk terapi kesehatan, bantal untuk terapi kesehatan, alat terapi untuk memperlancar aliran darah) yang telah terdaftar sejak tanggal 30 Januari 2007 dan Sertipikat Hak Merek Curesonic Nomor IDM0000108480 (berupa bantal, bantal guling, kasur, perabot rumah, sofa, bantal berper, bantal perlatex, bantal perbusa, bantal air, bantal dakron, bantal dakron bulat, guling roli bal, guling berper, guling latex, guling perlatex, guling perbusa, guling air, guling dakron, kasur latex, kasur perlatex, kasur perberbusa, kasur dakron, kasur dakron berper) yang telah terdaftar sejak tanggal 30 Januari 2007 telah dilindungi oleh Negara;

- 2.6. Bahwa *Judex Facti* telah tidak meneliti keabsahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi khususnya bukti surat sertipikat Merek Curesonic Nomor IDM0000108529 (berupa kasur untuk terapi kesehatan, bantal untuk terapi kesehatan, alat terapi untuk memperlancar aliran darah) yang telah terdaftar sejak tanggal 30 Januari 2007 dan Sertipikat Hak Merek Curesonic Nomor IDM0000108480 (berupa bantal, bantal guling, kasur, perabot rumah, sofa, bantal berper, bantal perlatex, bantal perbusa, bantal air, bantal dakron, bantal dakron bulat, guling roll bal, guling berper, guling latex, guling perlatex, guling perbusa, guling air, guling dakron, kasur latex, kasur perlatex, kasur perberbusa, kasur dakron, kasur dakron berper) yang telah terdaftar sejak tanggal 30 Januari 2007 (*vide* Bukti Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II) yang mana jelas dan terang Negara dalam hal ini Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut

Hal.33 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Tergugat Rekonvensi melindungi Pemilik Merek terdaftar yang pertama dan utama atas Curesonic yaitu Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi sangat mengetahui dan menghormati ketentuan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Merek yakni asas stelsel konstitutif;

2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah sangat jelas dan terang bahwasanya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik Merek terdaftar yang pertama kali mendaftarkan Merek Curesonic sebelum terjadinya kerjasama dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tahun 2013. Oleh karenanya jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan telah melanggar asas mutlak/utama dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan dalam Rekonvensi karena *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa, keberatan-keberatan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pemegang Merek Curesonic kelas barang/jasa 10 dan kelas barang/jasa 20 berdasarkan Sertipikat Merek IDM000108529 dan Sertipikat Nomor IDM000108480;
4. Bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi secara melawan hukum dan tanpa hak, telah menggunakan Merek "Curesonic" milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dalam kegiatan usahanya di Indonesia dengan cara bekerjasama dengan PT.Fortune Star Global;
5. Bahwa, tindakan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, sebab para konsumen Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi telah terkecoh dan menyesatkan para konsumen;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, menyebutkan:

Hal.34 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak dan menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan Merek tersebut;
7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi secara yuridis beralasan untuk mengajukan gugatan rekonvensi *a quo*;
8. Bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi secara melawan hak telah menggunakan Merek terdaftar "Curesonic" yang jelas-jelas adalah milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi menggunakan Merek Dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, maka Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
  - 9.1. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:
    - Hilangnya Keuntungan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, karena penjualan produk serta produksi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi telah mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya produksi Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi dengan menggunakan Merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi secara tidak sah menurut hukum Indonesia, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi memproduksi dan memperdagangkan produk apa saja dengan melekatkan dan memakai Merek dagang CURESONIC milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi secara tanpa hak;
    - Penjualan produk dengan Merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tersebut telah mencapai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) per bulan sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 selama 14 bulan X Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebesar

Hal.35 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

9.2. Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Hilangnya potensi keuntungan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sampai dengan selesainya masa kontrak perjanjian distribusi antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi per bulan sejak Februari 2015 sampai dengan Januari 2018 yang mana bila diakumulasikan selama 35 bulan X Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp59.500.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- Berupa terganggunya nama baik (*goodwill*) Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi selaku pebisnis yang bonafide dan taat hukum serta dipercaya oleh para konsumen Indonesia bahkan luar negeri selama sepanjang menghadapi persoalan hukum dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, yang dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Sehingga total kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp259.500.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp283.300.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 30 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi d/h Tergugat, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan

Hal.36 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya, atau tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi, setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dari para pihak dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*, ternyata Merek CURESONIC milik Tergugat secara sah sejak tanggal 30 Januari 2007 telah terdaftar berdasarkan Sertipikat Merek Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata pula pada tanggal 3 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kerja sama dalam Perjanjian Distribusi antara Tergugat sebagai "Distributor" dengan Penggugat sebagai "Eksportir", salah satu produknya adalah objek sengketa yaitu "CURESONIC FX -100;
- Bahwa walaupun akhirnya pada tanggal 13 November 2013 (bukti P-12) Penggugat telah memutuskan hubungan kerja sama distribusi dengan Tergugat dengan alasan karena adanya kegagalan atas pembayaran *invoice* AP-1-22 dan AP-1023 yang telah jatuh tempo bukan karena pendaftaran merek objek sengketa, keadaan atau fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa produk CORESONIC telah terdaftar atas nama Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun (tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan tanggal 13 November 2013), sehingga selama itu pula secara diam-diam Penggugat telah mengakui dan membenarkan merek CURESONIC adalah merek terdaftar milik Tergugat pada Turut Tergugat;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat tidak mengetahui objek sengketa (merek Curesonic) telah terdaftar atas nama Tergugat pada tanggal 30 Januari 2007 pada Turut Tergugat, masing-masing dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 dan IDM000108529 atas nama Tergugat;
- Untuk itu permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan, dengan membatalkan Putusan *Judex Facti*, mengadili sendiri; "menolak" gugatan Penggugat Konvensi" dan "mengabulkan" gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal.37 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.FORTUNE STAR INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

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

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.FORTUNE STAR INDONESIA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemegang hak atas Merek Curesonic yang sah Terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005;
3. Menyatakan permohonan Pendaftaran Merek Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 (Bukti P-10) untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, tidak sah dan didasari iktidak tidak baik (buruk);

Hal.38 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek Curesonic yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Curesonic terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang Curesonic;
6. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pendaftaran Merek Dagang Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan melaksanakan putusan *a quo*;

### III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh H.MAHDY SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH, S.H.,M.H., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

TTD/

TTD/

Dr.NURUL ELMİYAH, S.H.,M.H.

H.MAHDY SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

TTD/

H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

Hal.39 dari 40 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	<u>4.989.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	5.000.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.