

# **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 012 K/N/HAKI/2002**

Dwi Anggoro  
Tata Usaha Fakultas Hukum  
Universitas Wahid Hasyim Semarang

## **A. Pendahuluan**

Makalah ini akan menganalisis putusan dalam perkara Haki antara IGN Herry Suyanto yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 339 Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada wisnoe widjaja, SH, Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 17 No. 18 Jakarta Pusat dalam hal ini sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat dengan Drs. Yusuf Dinata yang beralamat di Jalan Palem Raya Kaveling 425, Duri Kepa, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Widjojo, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Kali Besar No 5 Jakarta 11230 dalam hal ini sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat. Perkara tersebut telah disedangkan dan telah memperoleh keputusan tetap melalui Pengadilan MA (Pts. No 012 K/N/HaKI/2002) yang tertanggal 03 September 2002.

## **B. Kasus Posisi**

Penggugat dalam hal ini IGN Herry Suyatno mengajukan kasasi terhadap tergugat dalam hal ini Drs. Yusuf Dinata atas perkara hak merek kata Gloria dimana penggugat mengakui bahwa merek kata Gloria adalah satu-satunya pemegang hak merek penggugat tersebut yang sudah di daftarkan dalam Daftar Umum di Direktorat Merek sejak tanggal 3 oktober 1996 dengan Nomor pendaftaran 369919 untuk melindungi jenis barang abon daging sapi, dendeng daging sapi, dendeng oven, daging sapi, abon ayam. Termasuk kelas 29. Kemudian, bahwa ternyata atas nama tergugat telah didaftarkan juga merek kata Gloria dengan gambar, yang berupa daftar No 373369, pada tanggal 7 November 1996, untuk melindungi jenis barang antara abon, daging, ikan, unggas, binatang buruan, saripati daging

dan sejenisnya termasuk ke dalam kelas 29 dimana keduanya sama-sama memiliki hak merek atas kata Gloria dan sukar dapat dibayangkan maksud lain tergugat untuk mendaftarkan merek Gloria dengan tambahan gambar, yang mempunyai kesamaan keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya sama dengan merek Gloria yang dipunyai oleh penggugat. Di dalam Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan tanggal 23 Mei 2002 No 08/MERREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., Yang amarnya dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membebani biaya perkara kepada penggugat sebesar lima juta rupiah. Dalam hal ini penggugat mengajukan kasasi ke MA.

### C. Analisis HaKI dalam bidang Merek

Mempelajari Merek baik secara teoritis dan praktis membutuhkan suatu pengetahuan khusus mengenai aspek-aspek normative yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2001. Hal penting yang patut diketahui itu adalah aspek peristilahan dan ruang lingkup merek. Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Berdasarkan pengertian diatas maka sesuatu hal bisa dijadikan merek apabila meliputi unsur-unsur berupa tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa.”<sup>1</sup>.

Tetapi menurut Drs. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu : “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang

---

<sup>1</sup> Pelatihan “*Pendaftaran dan Lisensi Haki*” 2008 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 14

sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dngan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”<sup>2</sup>

Adapun syarat-syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.<sup>3</sup>

Mengenai kasus diatas bahwa antara penggugat dan tergugat terlibat sengketa mengenai hak merek Gloria yang mana tergugat menambahi gambar tetapi pada dasarnya semua bentuk yang ada pada kata Gloria sama dengan milik penggugat, kecuali niat untuk meniru/menjiplak merek Gloria milik penggugat. Karena terbukti adanya itikad tidak baik dari tergugat.

Untuk menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Sistem-sistem tersebut biasanya dikenal sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sekarang di Indonesia menganut sisitem konstitutif yaitu hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftarannya.”<sup>4</sup>. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 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 menggunakan.

Keuntungan dari sistem konstitutif ini adalah lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam arti siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka orang tersebut yang berhak atas merek untuk barang sejenis. Demikian pula dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa. Pemilik merek cukup menunjukkan sertifikat pendaftaran Merek yang dikeluarkan Kantor Merek.

---

<sup>2</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya PArAmita, Jakarta, 1980, hlm. 84.

<sup>3</sup> R.M. Suryodiningrat, *Aneka milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 15

<sup>4</sup> Haryanto SH, *Tekhnik dan Prosedur Pendaftaran HAK Atas Merek*, Makalah di sampaikan pada Pelatihan Hukum Hak-HAK Kekayaan Intelektual, 26-27 November 2008, Pusdiklat Lab. FH UII Yogyakarta. Hlm. 3

Sedang yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama awalpun tidak didaftarkan.”<sup>5</sup>. Sistem Deklaratif ini merupakan sistem yang dianut dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia”.

Dalam Sistem Deklarasi ini memberikan hak atas merek pada pemakaian pertamanya kecuali terbukti sebaliknya. Apabila terbukti sebaliknya di pengadilan bukan pemilik terdaftar memakai pertamanya, maka anggapan memakai pertama menjadi tidak berlaku dan pendaftarannya dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, dan juga pula sistem ini kurang mendapatkan kepastian hukum.

Dari sistem diatas maka mengenai kasus tersebut bisa dikatakan melanggar hak cipta merek yang mana kedudukan keduanya berada di Indonesia yang menganut sistem konstitutif. Beberapa argument penolakan atas suatu permintaan pendaftaran merek dapat didasarkan pada criteria pemeriksaan substantif sebagaimana dijelaskan di atas yaitu: Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- Pemohon yang tidak beritikad baik;
- Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- Tidak memiliki adaya umum; atau
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek. Permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek tersebut:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4

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

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun tentang Merek. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, lambing atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Merupakan tiruan atau mempunyai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lambing pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”<sup>6</sup>

Dari beberapa penjelasan pasal diatas sekiranya dapat dipahami bahwa tergugat yang ingin meniru/menjiplak milik penggugat pada merek Gloria sudah melanggar hak merek dan juga akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya/menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang.

Dalam perkara tersebut tergugat dalam hal ini Drs. Yusuf Dinata mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: mengatakan salah satu isinya mengenai bahwa ketentuan hukum pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek secara tegas dinyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek berarti hanya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 9-10

dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sedang merek tergugat telah terdaftar dalam Daftar umum merek No 373369 sejak tanggal 7 november 1996 sedangkan penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan melebihi 5 tahun dari tanggal pendaftaran merek tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, maka gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak karena telah daluarsa (lewat waktu) atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 23 mei 2002 No: 08/MERREK/2002/Pn.NIAGA.JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar lima juta rupiah.

Dalam putusan diatas maka pihak penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasrakan surat kuasa khusus tanggal 18 februari 2002 mengajukan kasasi secara lisan pada tanggal 04 juni 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No 08/HKI-MERREK/2002/PN.NIAGA>JKT.PST dibuat oleh panitera dalam kontra memori kasasi di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 juni 2002 dengan isi memori kasasinya sebagaimana berikut ini : Bahwa putusan Judex Facti dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan tidak terima dengan alasan kepastian hukum karena gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu 5 tahun menurut pemohon kasasi adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Merek yaitu melindungi kepentingan umum. Kemudian, bahwa menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek, bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusialaan, atau ketertiban umum dan iktikad tidak baik. Kemudian, dari bukti P—2 berupa merek Gloria daftar no 373369

milik tergugat terbukti bahwa merek kata Gloria milik tergugat menurut hukum seharusnya ditolak pendaftarannya karena sama dengan penggugat.

Dari alasan diatas yang disampaikan pemohon kasasi/penggugat analisis hemat penulis bahwa alasan yang no 4 yang berupa kesamaan atas merek Gloria yang terdapat pada bukti P-2 nomor 373369. Menurut Soegondo Soemodiredjo secara internasional terkenal 4 sistem pendaftaran merek yang salah satunya yaitu: “Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek yang terdaftar lain yang ada persamaannya.dalam arti pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan milik yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atas nama orang lain. Walaupun demikian, jika permohonan tetap menghendaki pendaftaran mereknya maka mereknya itu didaftarkan juga.”<sup>7</sup>

Dan dari analisis penulis juga bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa gugatan penggugat/pemohon kasasi telah melampui batas waktu lima (5) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan yang dimaksud dengan pasal ayat 2 jo. Pasal 5a adalah apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusialaan atau ketertiban umum maka gugatan pembatalan merek tidak mengenal batas waktu, sesuai dengan penjelasan pasal 69 ayat 2 jo. Pasal 5a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek yang didaftarkan oleh tergugat asli/Termohon Kasasi tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusialaan dan ketertiban umum, sehingga dengan demikian gugatan perkara in casu tetap berlaku ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam putusan MAhkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat yang mana Mahkamah Agung menimbang berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan pengadilan niaga pada

---

<sup>7</sup> Saidin SH, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada 1995, Jakarta, hlm. 275.

pengadilan negeri Jakarta pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi IGN Herrr Suyanto tersebut haruslah ditolak, dan membebani kepada pihak pemohon kasasi sabagai pihak yang salah, maka harus membayar perkara dalam tingaka kasasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Undang-undang lainyang bersangkutan.

#### **D. Penutup**

Dari kasus diatas antara IGN Herry Suyanto sebagai pemohon kasasi dengan Drs. Yusuf Dinata sebagai Termohon Kasasi menggambarkan bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa harus diperhatikan hal sekecil apapun sebagaimana berlakunya jangka waktu pendaftaran sengketa dan penerapan hukum sehingga terdapat unsur kepastian hukum.

Dalam perkara diatas juga dalam hal ini dimenangkan oleh pihak Termohon Kasasi dalam hal ini Drs. Yusuf Dinata dan pihak yang kalah dalam hal ini IGN Herry Suyanto untuk mengganti biaya perkara kasasi yang telah di putusakan oleh Mahkamah Agung.



## Daftar Pustaka

- Haryanto SH, *Tekhnik dan Prosedur Pendaftaran HAK Atas Merek*, Makalah di sampaikan pada Pelatihan Hukum Hak-HAK Kekayaan Intelektual, 26-27 November 2008, Pusdiklat Lab. FH UII Yogyakarta
- Pelatihan “*Pendaftaran dan Lisensi Haki*” 2008 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka milik Perindustrian*, 1981, Tarsito, Bandung.
- Saidin SH, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* 1995, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, 1980, Pradnya Paramita, Jakarta.

