

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga berkembang dengan sangat pesat. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional. Kebutuhan untuk melindungi HKI tumbuh seiring dengan keinginan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang.

Salah satu aspek yang berkaitan dengan HKI adalah masalah merek, yang telah dipergunakan selama ratusan tahun. Pada awalnya merek ini digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Namun, pada perkembangan selanjutnya kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Perkembangan dunia usaha, yang ditunjang dengan transportasi yang semakin lancar baik darat, laut dan udara serta didukung pula dengan media informasi yang semakin maju, mengakibatkan tingkat peredaran atau pemasaran barang atau jasa semakin berkembang luas.

Perkembangan usaha dan media informasi tersebut menambah pentingnya merek sebagai identitas barang atau jasa, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan terjadinya peniruan terhadap suatu merek. Keadaan ini menyebabkan negara-negara yang berkepentingan atas perlindungan merek untuk selalu memperbaharui perundang-undangan merek di negaranya tersebut.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai hak merek telah ada semenjak masa Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam "*Reglement Industriële Eigendom Kolonien*" Stb. 1912-545 jo Stb. 1913-214, kemudian pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan Osamu Seirei Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603).

Setelah Indonesia merdeka, peraturan tentang Merek pertama kali dibuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan pada tahun 2001 diganti pula dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM 2001).

Pertimbangan penggantian dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan global serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-

konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-undang Merek 1992 jo Undang-undang 1997 jo UUM 2001, sistem atas merek yang dianut adalah sistem konstitutif, yaitu suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi.

Pentingnya pendaftaran ini, pertama sebagai bukti bagi pemilik yang berhak atas merek, kedua dasar penolakan terhadap merek yang dimohonkan pendaftaran, ketiga dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dalam perdagangan barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut UUM 2001 sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam UUM 2001 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mempertahankan haknya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, berdasarkan UUM 2001, merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut.

Menurut UUM 2001, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. 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 dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. 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 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.

Sebagai contoh kasus yang dijadikan objek penelitian ini adalah pembatalan merek yang telah diselesaikan dan diputus sampai pada tingkat Peninjauan Kembali adalah pembatalan merek terdaftar kecap RASIONAL. Kasus ini berawal dari adanya gugatan yang diajukan Hasnah melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara No. 28/MEREK/2005. Dalam putusan Pengadilan Niaga dengan nomor register perkara No. 28/MEREK/2005 bertindak sebagai Penggugat adalah Hasnah melawan Ong Suhendra sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Tergugat II.

Permasalahannya bermula dari Ong Suhendra telah mendaftarkan merek kecap RASIONAL kepada Ditjen HKI. Setelah melalui pemeriksaan secara administratif dan tanpa adanya oposisi dari pihak lain maka Ditjen HKI menerima pendaftaran merek tersebut dengan mengeluarkan Sertifikat Merek. Atas diterimanya pendaftaran merek kecap RASIONAL tersebut Hasnah selaku pendaftar pertama dan pemilik merek dagang kecap NASIONAL merasa dirugikan terhadap penerimaan pendaftaran merek kecap RASIONAL tersebut karena mempunyai kemiripan dalam unsur-unsur yang menonjol yang menimbulkan kesan adanya persamaan

dan karenanya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kecap NASIONAL yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 2 April 1992 dibawah No. 273715 dan kemudian diperpanjang dengan No. 488156 untuk jenis barang kecap manis.

Hasnah selaku Penggugat sukar membayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek yang semula hanya berupa kata RASIONAL, tetapi kemudian setelah memperoleh nomor pendaftaran mendaftarkannya kembali dengan menggunakan gambar Dua Tangkai Padi dan dengan bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan, warna dan susunan warna yang mirip dengan merek kecap NASIONAL milik Penggugat kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai pendaftar merek yang beritikad buruk. Untuk itulah Hasnah mengajukan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan disertai bukti-bukti dan fakta hukum. Pengadilan Niaga yang diwakili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan No. 28/MEREK/2005/PN. Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan tuntutan pihak Penggugat dengan alasan merek RASIONAL mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek NASIONAL milik penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu.

Pihak Ong Suhendra sebagai pihak yang ditolak pada putusan Pengadilan Niaga tersebut mengajukan Kasasi dengan pokok keberatan seperti yang termuat dalam memori Kasasi pada pokok perkara No. 044K/N/HAKI/2005, yaitu gugatan

Penggugat diajukan telah melewati batas atau tenggang waktu, putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd* (tidak disertai alasan yang cukup) dan oleh karenanya harus dibatalkan dalam Kasasi. Di dalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

Dalam putusan Kasasi, Ong Suhendra mengalami penolakan juga dalam Kasasi dengan putusan Mahkamah Agung tersebut maka pihak Ong Suhendra mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan pokok keberatan seperti yang termuat dalam memori Peninjauan Kembali pada pokok perkara No. 05PK/N/Haki/2006, yaitu *Judex Facti* telah melakukan suatu kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata didalam menerapkan ketentuan yang diatur pada Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) UUM 2001. Didalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 044K/N/Haki/2005.

Berdasarkan uraian di atas, terungkap bahwa kasus yang dijadikan objek penelitian telah diputus sampai pada upaya hukum terakhir atau luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Sebagai upaya hukum terakhir maka putusan atas kasus pelanggaran hak atas merek tersebut telah dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan tersebut pada putusan tingkat terakhir berupa Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Namun, untuk mengkaji dan membahas putusan PK tersebut, tentunya tidak terlepas dari proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi. Secara khusus penelitian ini pada prinsipnya akan mengkaji dan membahas putusan PK dalam kasus pembatalan merek terdaftar kecap RASIONAL dengan tetap berpedoman pula pada putusan Pengadilan Niaga dan putusan Kasasi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **”Pembatalan Merek Terdaftar Dengan Alasan Adanya Itikad Tidak Baik (Studi pada putusan PK Nomor 05PK/N/Haki/2006)”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah pembatalan merek terdaftar kecap RASIONAL dalam putusan PK No. 05PK/N/HAKI/2006?”.

Untuk itu pokok bahasannya sebagai berikut :

1. alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan putusan PK Nomor 05PK/N/HAKI/2006;
2. dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan putusan PK Nomor 05PK/N/HAKI/2006; dan
3. akibat hukum dari putusan PK Nomor 05PK/N/HAKI/2006.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah alasan, dasar pertimbangan Majelis Hakim dan akibat hukum dari putusan PK No. 05PK/N/HAKI/2006. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah Hukum Keperdataan

(Ekonomi) khususnya HKI mengenai pembatalan merek terdaftar dengan alasan adanya itikad tidak baik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai :

1. alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan putusan PK Nomor 05PK/N/HAKI/2006;
2. dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan putusan PK Nomor 05PK/N/HAKI/2006; dan
3. akibat hukum dari putusan PK Nomor 05PK/N/HAKI/2006.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dalam pemahaman bidang ilmu hukum perdata ekonomi terutama bagi perkembangan ilmu hak kekayaan intelektual khususnya mengenai merek.

2. Kegunaan Praktis

- a. sebagai upaya perluasan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum ekonomi, khususnya hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal;

- b. sebagai bahan bacaan serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukan;
- c. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.