

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK  
MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNSUR  
ITIKAD TIDAK BAIK**

**( Studi Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn )**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DERMALA PURNAMA SARI**

**16.840.0016**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK  
MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNSUR  
ITIKAD TIDAK BAIK**

( Studi Putusan Nomor : 03//Pdt.Sus-merek/2015/PN.Niaga mdn )



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
HAK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN  
UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK**

( Studi Putusan Nomor : 03//Pdt.Sus-merek/2015/PN.Niaga mdn )

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
HAK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN  
UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK ( Studi Putusan  
Nomor : 03//Pdt.Sus-merek/2015/PN.Niaga mdn )

Nama : Dermala Purnama Sari

NPM : 168400016

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui oleh

Pembimbing I Pembimbing II

Zaini Munawir, SH.M.Hum Marsella, SH, MKn

DIKETAHUI  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

Tanggal Lulus: 14 April 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dermala Purnama Sari

NPM : 168400016

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK ( Studi Putusan Nomor : 03//Pdt.Sus-merek/2015/PN.Niaga mdn )" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 14 April 2022



**Dermala Purnama Sari**

**NPM: 168400016**

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dermala Purnama Sari

NPM : 168400016

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK ( Studi Putusan Nomor : 03/Pdt.Sas-merek/2015/PN.Niaga mdn )"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 14 April 2022



Dermala Purnama Sari

NPM: 168400016

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK

( Studi Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn )

DERMALA PURNAMA SARI

16.840.0016

Penerapan dari itikad tak baik pada pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya serta itikad tak baik pada suatu gugatan pembatalan registrasi merek. Sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kecenderungan dalam merek yang ternyata telah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar asal itikad tak baik. Hal tersebut ada di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 bahwa gugatan pembatalan registrasi merek bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai alasan di Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil judul AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN HAK MEREK TERDAFTAR ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn ). Adapun permasalahan yang di akan diambil adalah 1. Bagaimana Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar? dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan merek pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn ?. pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Medan dalam hal ini hakim mengeyampingkan asas *first to file* dikarenakan berdasarkan bukti-bukti yang sudah terlampir hakim menyatakan bahwa benar tergugat melakukan pendaftaran sebuah merek "REZEKI" dengan itikad tidak baik dengan berniat membonceng nama toko REZEKI dan bergerak pada bidang yang sama yaitu sama-sama dibidang perabot atau furniture Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. hakim benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh kedua belah pihak. Walaupun pihak tergugat terlebih dahulu mendaftarkan mereknya secara sah, namun berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh pihak penggugat maka hakim menyatakan pembatalan terhadap merek REZEKI yang dilakukan oleh tergugat dengan alasan bahwa pihak tergugat mendaftarkan mereknya dengan dasar itikad tidak baik. Hakim dalam hal ini mengeyampingkan asas *first to file* dan menggunakan asas *first to use* dimana pihak penggugatlah yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut.

**Kata Kunci: Merek, Itikad Tidak Baik, Pembatalan Merek**

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW ON CANCELLATION OF REGISTERED MARK RIGHTS BASED ON ELEMENTS OF BAD FAITH**

*(Study of Decision Number: 03//Pdt.Sus-brand/2015/PN.Niaga mdn)*

**DERMALA PURNAMA SARI**

**16.840.0016**

*The application of bad faith in trademark registration is used as a reason for canceling a mark based on the Trademark Law, aiming to find out if there is an application of equality in principle and bad faith in a lawsuit for canceling a trademark registration. A registered trademark is found to have a tendency in a trademark that has already been registered, then this is said to be the basis for bad faith origin. . This is stated in Article 68 paragraph (1) of the 2001 Trademark Law that a lawsuit for cancellation of trademark registration can be filed by interested parties according to the reasons in Article 4, Article 5, and Article 6 of the 2001 Trademark Law. In this study, the researcher will take the title **LEGAL DUE TO CANCELLATION OF RIGHTS TO A REGISTERED BRAND ON THE BASIS OF BAD FAITH** (Study of Decision Number : 03//Pdt.Sus-brand/2015/PN.Niaga mdn). The problems that will be taken are 1. How is the application of the principle of bad faith in the cancellation of registered trademarks? and 2. What is the judge's consideration in the cancellation of the mark in Decision Number: 03//Pdt.Sus-brand/2015/PN.Niaga mdn?. the judge's consideration in the Medan Commercial Court decision, in this case the judge ruled out the first to file principle because based on the evidence attached the judge stated that it was true that the defendant registered the "REZEKI" trademark in bad faith with the intention of riding the REZEKI store name and was engaged in the field of This is in line with the contents of Article 6 of Law Number 15 of 2001. The judge really considers the evidence that has been attached by both parties. Although the defendant first registered his trademark legally, but based on the evidence attached by the plaintiff, the judge declared the cancellation of the REZEKI mark by the defendant on the grounds that the defendant registered his mark in bad faith. The judge in this case set aside the first to file principle and used the first to use principle where the plaintiff first used the mark.*

**Keywords: Brand, Bad Faith, Brand Cancellation**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HAK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK ( Studi Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn )”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang selama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

- 1 Kepada kedua orang tua penulis. Untuk Ibu Almarhumah Sutriani dan Ayahanda Sudirman yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang serta doa yang takkan dapat penulis balas.
- 2 Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 3 Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H. selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

- 4 Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata.
- 5 H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH. selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi.
- 6 Zaini Munawir ,SH.M.Hum, selaku dosen Pembimbing I.
- 7 Marsella, SH, MKn, selaku dosen Pembimbing II.
- 8 M. Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH. Selaku Sekretaris dalam penyusunan skripsi.
- 9 Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
- 10 Calvin Risasta, yang telah membantu, memberikan doa, dan menemani saya dengan sabar selama proses bimbingan, serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
- 11 Teman-teman Atika Mawaddah Azhar, Gebrina Indah Sirait, Jihan Novia, Ayu Rizky Monica yang telah menemani di setiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
- 12 Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '16 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 13 serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
- 14 Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.



Medan, 12 April 2022

Dermala Purnama Sari

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Merek.....</b>	<b>9</b>
1 Pengertian Merek.....	9
2 Jenis-Jenis Merek.....	10
3 Hukum Merek di Indonesia.....	11
4 Prinsip-Prinsip Merek.....	12
<b>B. Pendaftaran Merek di Indonesia.....</b>	<b>14</b>
1 Persyaratan Pendaftaran Merek.....	14
2 Syarat dan Tata Cara Permohonan.....	17
3 Pembatalan Merek.....	20

<b>C. Pelanggaran Merek.....</b>	<b>24</b>
1 Pelanggaran Hak Merek .....	24
2 Pelanggaran Berupa Persamaan Pada Pokoknya Yang Menyebabkan Persamaan Yang Membingungkan.....	25
3 Pelanggaran Dilution/Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan Dengan Merek Terkenal .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>30</b>
1 Waktu Penelitian .....	30
2 Tempat Penelitian.....	31
<b>B. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>31</b>
1 Jenis Penelitian .....	31
2 Sifat Penelitian.....	31
3 Teknik Pengumpulan Data .....	32
<b>C. Analisa Data .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>36</b>
1 Asas Itikad Baik Dalam Kuhperdata dan Undang-Undang Merek.....	36
2 Prinsip Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Yang erdaftar. ....	41

<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>45</b>
1 Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar Pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn .....	45
2 Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Merek Pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn .....	54
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
<b>A. SIMPULAN .....</b>	<b>60</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

hakikatnya hak kekayaan intelektual ialah hak yang ada atau lahir sebab kemampuan intelektual insan. Keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani terkait aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual berupa persetujuan terbentuk organisasi peragangan global dengan tindakan negara untuk mengesahkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 perihal ratifikasi *Agreement establishing the world trade organization ( WTO )* pada tanggal 2 November 1994. Indonesia mempunyai banyak sekali perjanjian Internasional menjadi perlindungan hukum serta meratifikasi keputusan presiden angka 15 Tahun 1997 perihal *the Paris convention for the protection of industrial property* yang di adakan tanggal 20 Maret 1983.<sup>1</sup>

Kenyataan keberagaman merek pada Indonesia acapkali memunculkan perseteruan seperti adanya persamaan merek, adanya pelanggaran terhadap merek , hal yang demikian itu membuat pemilik merek berusaha untuk melindungi serta mencoba untuk mendapatkan perlindungan hukum guna mencegah tindakan pelanggaran merek sang pihak-pihak yang melakukan tindakan kecurangan serta ketidak jujuran.

Merek adalah indikasi atau simbol yang berfungsi untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari perusahaan serta

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia,(Bandung: Citra Aditya Bakti,1989), hlm.2-3

membedakannya dengan produk yang sejenis yang berasal dari perusahaan lain. Merek yang mempunyai persepsi yang baik pada dasarnya akan lebih menarik konsumen untuk membelinya daripada produk yang lain, sebab mereka meyakini bahwa produk itu mempunyai kualitas yang baik serta bisa dipercaya.<sup>2</sup>

Pada saat ini penggunaan merek bukan hanya sebuah nama ataupun sebuah simbol saja. Merek termasuk kedalam kekayaan intelektual serta mempunyai reputasi yang tinggi. Fungsi merek tak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan pula berfungsi menjadi aset perusahaan yang tak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat populer (*well-known mark*).

Untuk mejadi sebuah merek yang dapat menerima perlindungan hukum syaratnya ialah merek tersebut wajib didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI. Prinsip-prinsip yang krusial yang dijadikan sebagai panduan terkait registrasi merek ialah perlunya itikad baik (*good faith*) yang bersumber dari pendaftar. Dikarenakan merek termasuk kedalam hak kekayaan intelektual maka merek diberikan tiga tahapan proteksi terhadap merek oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yaitu :

1. perlindungan terhadap proses permohonan registrasi . Dirjen HKI berhak menolak permohonan pendaftaran jika sebuah merek ( Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001) :
  - a memiliki persamaan baik pada pokoknya juga keseluruhannya menggunakan merek yang lain yang telah terdaftar lebih dahulu.

---

<sup>2</sup> St. Sudomo, “Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Suatu Pembelian”, volume-1, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YKP”, 2013), hlm. 33

- b memiliki persamaan baik di pokoknya juga keseluruhannya menggunakan merek yang lain untuk barang serta sejenisnya.
- c memiliki persamaan baik di pokoknya juga keseluruhannya dengan merek menggunakan indikasi geografis yang telah di kenal.Permohonan merek juga dapat ditolak jika:
  - 1) Menyerupai nama, foto berasal dari orang yang populer atau badan hukum milik orang lain , kecuali telah di setujui.
  - 2) Menyerupai singkatan nama atau tiruan sebuah nama, bendera, simbol forum nasional kecuali atas persetujuan.
  - 3) Menyerupai indikasi, cap, atau stempel resmi yang dipergunakan oleh forum atau negara kecuali atas persetujuan.Penghapusan Pendaftaran merek

Dirjen HKI mempunyai wewenang untuk menghapuskan merek dari daftar awam merek sesuai alasan yang tertera pada Pasal 61 Ayat 1 sebagai berikut :

- a Merek tidak dipergunakan selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut pada perdagangan barang serta/atau jasa semenjak tanggal registrasi atau pemakaian terakhir, kecuali jika terdapat alasan yang bisa diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- b Merek dipergunakan untuk jenis barang serta/atau jasa yang tak sinkron dengan jenis barang jasa yang dimohonkan registrasi, termasuk pemakaian merek yang tidak sinkron dengan merek yang didaftar.

## 2. Tindakan represif oleh peradilan umum

Pengadilan Niaga serta Mahkamah Agung mempunyai tindakan represif terhadap pemalsuan atau pembajakan merek. ada dua sistem yang dikenal dalam registrasi merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) serta sistem konstitutif (*first to file*). Undang-undang merek Tahun 2001 menganut sistem registrasi konstitutif yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, ialah hak tertentu atas suatu merek diberikan sebab adanya registrasi, sebagai akibatnya bisa dikatakan bahwa pendaftaran merek merupakan hal mutlak, karena merek yang tak di daftar, tidak akan menerima perlindungan hukum.

Pengaturan Merek di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, mulai yang berasal dari Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif menggunakan prinsip *first to use* pada hal kepemilikannya. Selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 yang mengalami perubahan dasar pada hal kepemilikannya melalui sistem Konstitutif menggunakan prinsip *first to file* serta direvisi melalui Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997. lalu digantikan dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 perihal Merek (selanjutnya Undang-Undang Merek) serta baru-baru ini pengaturan dibidang merek berdasarkan pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 perihal Merek serta indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek serta IG).<sup>3</sup>

Registrasi merek penting serta diisyaratkan oleh undang-undang bahwa merek wajib di daftar. Selain bermanfaat menjadi alat bukti yang legal atas merek

---

<sup>3</sup> Andre Asmara, “ Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada pembatalan Merek Cap Mawar “. Jurnal Vol.3.(2). Agustus 2019.

terdaftar, registrasi merek jua bermanfaat menjadi dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis jua bermanfaat menjadi dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara holistik pada peredaran barang atau jasa.

Hak atas merek tercipta sebab pendaftaran bukan sebab pemakaian pertama karena menggunakan sistem konstitutif. proteksi atas merek atau hak atas merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek terdaftar pada daftar awam merek. untuk jangka waktu tertentu dia memakai sendiri Merek tersebut atau memberikan izin pada seorang, beberapa orang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan hukum untuk mempergunakannya. proteksi hukum atas merek terdaftar bisa dilihat dari dengan adanya kepastian aturan atas merek terdaftar, baik itu untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, serta dihapuskan menjadi alat bukti Jika terjadi sengketa dampak pelanggaran suatu merek.<sup>4</sup>

pendaftaran ialah bentuk proteksi hukum yang mengakibatkan kepastian hukum, oleh karena itu berdasarkan sistem konstitutif yang dianut oleh menentukan bahwa hak merek hanya bisa diakui serta dilindungi oleh Undang-Undang jika didaftarkan. perlindungan hukum merek yang diberikan baik pada merek asing atau merek lokal, populer atau tidak populer hanya diberikan pada merek terdaftar. proteksi hukum tersebut bisa berupa perlindungan yang bersifat preventif juga yang bersifat represif. proteksi hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui registrasi merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafia, Jakarta, 2009 hlm.93

represif dilakukan Bila terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata serta/atau tuntutan pidana.<sup>5</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan itikad tidak baik sebagai syarat substantif, “Merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Elemen pemohon beritikad baik menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya<sup>6</sup>:

1. Secara layak dan jujur;
2. Tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
3. Demi kepentingan usahanya;
4. Yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Penerapan dari itikad tak baik pada pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya serta itikad tak baik pada suatu gugatan pembatalan registrasi merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan registrasi merek yang berdasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik pada suatu gugatan pembatalan

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, dalam Insan Budi Maulana , Dkk, Kapita selekta Hak kekayaan Intelektual (1), Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 11

<sup>6</sup> Sari, D. A. P. Pembatalan merek terdaftar karena adanya itikad tidak baik (studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013 Perkara antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Perwira Adhitama Sejati) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

terhadap registrasi merek. sebab itu pengertian tentang itikad baik pula tak bisa dipisahkan menggunakan ketentuan yang berafiliasi dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang angka 15 Tahun 2001 perihal Merek yang berbunyi: “Permohonan wajib ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut:

- a memiliki persamaan di pokoknya atau keseluruhannya menggunakan merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang serta/atau jasa yang serupa;
- b memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menggunakan merek yang telah populer milik pihak lain untuk barang serta/atau jasa sejenis;
- c memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang telah dikenal

Sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kecenderungan dalam merek yang ternyata telah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar asal itikad tak baik. Terhadap registrasi yang dilakukan menggunakan dasar itikad tidak baik tersebut bisa dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut ada di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 bahwa gugatan pembatalan registrasi merek bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai alasan di Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

Salah satu contoh kasus pembatalan merek adalah yang terjadi di Indonesia pada putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn . Kasus yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah terkait Saudari Seniawati ( Penggugat )

selaku pemilik Toko Rezeki yang bergerak dalam bidang penjualan perabotan rumah tangga sejak tahun 1979 dan sudah mendaftarkan izin pendirian toko tersebut kepada pemerintahan kota medan sesuai dengan Surat Penetapan Pajak Pendaftaran Perusahaan Nomor.3567/DP/P3KM/79 namun pada awal tahun 2006 sdr. Ng Tek Seng (Tergugat) menggunakan nama toko yang sama dan bergerak dalam bidang yang sama. Setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menyatakan keberatan secara lisan dan langsung kepada Tergugat namun pasca dinyatakan keberatan akan persamaan toko tersebut, pihak Tergugat secara diam-diam mendaftarkan Merk Toko tersebut pada bulan Februari dengan Sertifikat Nomor. IDM000137573 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HAKI. Dengan dasar tersebut Penggugat beranggapan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan tergugat dilandasi dengan dasar itikad tidak baik dikarenakan kurangnya pengetahuan penggugat terkait hukum yang berlaku sehingga tergugat membonceng merek milik Penggugat. Sehingga dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terkait pembatalan pendaftaran merk atas nama Toko Rezeki yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan itikad tidak baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembatalan hak merek dengan judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN HAK MEREK TERDAFTAR ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas untuk memudahkan mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu dibuat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar penulis melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar Pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn .?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan merek pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn . ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan merek pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk pengembangan wawasan hukum dan kajian lebih lanjut. Kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, dan lainnya yang ingin mengetahui tentang akibat hukum terhadap pembatalan hak merek terdaftar atas dasar itikad tidak baik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pihak terkait masalah tentang akibat hukum terhadap pembatalan hak merek terdaftar atas dasar itikad tidak baik.

## **E. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan sesuatu yang berupa duga-gugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya atau pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis.

---

<sup>77</sup> Syamsul Arifin, metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum, Medan Area University Press,2012 h.38

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Penerapan asas hukum *first to file* dalam pembatalan merek terdaftar berdasarkan asas hukum *first to file* dalam Putusan Nomor 03/pdt.sus.merek/2015/PN.Niaga.Mdn. adalah sebagai berikut :

- a) Penggugat merupakan pemilik toko bernama Rezeki sejak tahun 1979 beralamat di jalan Sutomo No.83/265 kecamatan Medan Kota.
- b) Sejak tanggal 2006 tergugat menggunakan nama toko yang sama sejak awal 2006 dan sudah mendaftarkan merek tersebut .
- c) Berdasarkan pertimbangan hakim benar bahwa tergugat merupakan pendaftar pertama namun dibatalkan oleh hakim dengan alasan tidak memiliki itikad baik karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya barang/jasa yang sejenis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Merek

##### 1 Pengertian Merek

Merek (*trademark*) menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual intinya merupakan pertanda untuk mengidentifikasi asal barang serta jasa (*an indication of origin*) yang berasal dari suatu perusahaan dengan barang serta jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha bisa menjaga serta memberikan agunan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang serta jasa yang didapatkan serta mencegah tindakan persaingan (sengketa) yang tidak amanah yang berasal dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek menjadi wahana pemasaran serta periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu taraf gosip tertentu pada konsumen tentang barang serta jasa yang didapatkan pengusaha.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 perihal merek merupakan pertanda yang berupa gambar, nama, huruf, istilah, angka-angka, susunan rona, atau kombinasi yang berasal dari unsur-unsur tadi yang mempunyai daya pembeda serta dipergunakan pada aktivitas perdagangan barang serta jasa. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 perihal merek ialah hak tertentu yang diberikan oleh negara pada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada pihak lain yang menggunakannya.

---

<sup>8</sup> Ibid

## 2 Jenis-Jenis Merek

Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 perihal merek mengungkapkan bahwa jenis merek terbagi 3 yaitu:

- a Merek dagang ialah merek yang dipergunakan di barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b Merek Jasa ialah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan pada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- c Merek Kolektif artinya merek yang dipergunakan pada barang serta jasa menggunakan ciri yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukm secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang serta jasa sejenis lainnya.

## 3 Hukum merek di Indonesia

pada Indonesia merek pertama kali diatur pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 tentang merek dagang serta merek perniagaan. Prinsip utama yang diatur pada Undang-Undang ini ialah hak merek di peroleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*) merupakan asumsi hukum ada bahwa pemakai pertama ialah pihak yang berhak, samapi bisa terbukti kebalikannya. Selanjutnya Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang

nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, dengan beberapa perubahan fundamental.

Pertama, judul yang dipilih merupakan Undang-Undang merek. kedua, perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula *first to use system* atau *stelsel* deklaratif sebagai sistem pendaftar pertama (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*) dimaksudkan supaya lebih menjamin kepastian hukum. *First to file system* atau *stelsel* konstitutif adalah anggapan hukum muncul bahwa pemohon pertama yang mengajukan registrasi merek ialah pihak yang berhak atau merek tersebut, hingga terbukti kebalikannya. Permohonan wajib diajukan menggunakan itikad baik (*good faith*). Ketiga, pada Undang-Undang ini diatur registrasi merek menggunakan prioritas. Keempat, Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 ini pula mengatur tentang hukuman pidana, baik untuk tindak pidana menggunakan kualifikasi kejahatan juga pelanggaran. Selanjutnya pada rangka penyesuaian terhadap dilakukan penyempurnaan ketentuan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang merek. tetapi pengaturan merek berikut penyempurnaan aturannya sangat tidak praktis.

Selanjutnya untuk penyempurnaan serta kepraktisannya dirancang *single text* melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Adapun yang sebagai pertimbangannya artinya sejalan dengan kesepakatan -kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Pemberlakuan kesepakatan internasional pada bidang merek dimulai menggunakan ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan global (*Agreement on Establishing the*

*World Trade Organization*) melalui Undang-Undang nomor 7/1994. LN nomor 95/1994, TLN nomor 3564/1994. ratifikasi dilakukan oleh Pemerintah RI pada tanggal 15 April 1994 menggunakan cara menandatangani *Final Act Embodying the Result of Uruguay Round of Multilateral Trade*. dengan ratifikasi tersebut sekaligus Indonesia mengesahkan serta memberlakukan persetujuan TRIPs yang terdapat pada *Annex C Final Act* tersebut. berdasarkan Persetujuan TRIPs ditetapkan bahwa *Paris Convention For Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention)* sebagai basis minimal pengaturan proteksi merek yang wajib dipatuhi oleh negara anggota WTO .

#### 4 Prinsip-Prinsip Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi dasar hukum terbaru tentang perlindungan merek dalam hal ini menganut prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>9</sup> :

- a) Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). memberikan penjelasan bahwa pemegang merek pertama yaitu seseorang pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan.
- b) Prinsip tidak menimbulkan kebingungan dan kesesatan. Dalam mendaftarkan sebuah merek tidak boleh menimbulkan kebingungan dan kesesatan yang telah dimiliki oleh pihak ketiga.
- c) Prinsip cepat dalam menyelesaikan perkara hukum merek. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara hukum

---

<sup>9</sup> Khoiril Hidayah “hukum hak kekayaan intelektual”, setara pres,2017 h.54

merek hanya melalui pengadilan niaga, kemudian dapat mengajukan kasasi dan tidak ada upaya banding.

- d) Prinsip perpanjangan merek merupakan bentuk perlindungan terkhusus yang sudah pernah mengajukan permohonan kemudian dapat diperpanjang oleh pemilik merek.
- e) Prinsip konstitutif dimana hak atas sebuah merek diberikan kepada pemilik mereknya setelah mereknya terdaftar.
- f) Prinsip delik aduan dimana pihak kepolisian akan bertindak jika ada laporan dari pihak yang dirugikan terhadap sebuah pelanggaran merek.

## **B. Pendaftaran Merek di Indonesia**

### **1 Persyaratan Pendaftaran Merek**

Dalam prosedur pendaftaran merek ada persyaratan substantif (*substantive requirement*) dan persyaratan formal. Persyaratan substantif (*substantive requirement*) untuk pendaftaran merek di Indonesia adalah:<sup>10</sup>

1. Itikad baik terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.
2. Alasan absolut (*absolute grounds*) merek yang tidak dapat di daftarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

---

<sup>10</sup> Rahmi Janed 1, Op.cit. h. 171

- 1) Bertentangan dengan perturan Perundang-Undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
  - 2) Tidak memiliki daya pembeda.
  - 3) Telah menjadi milik umum.
  - 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
3. Alasan relatif (*relative grounds*) merek yang harus ditolak Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut :
- 1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat jendral (Ditjen) HKI apabila merek tersebut :
    - a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek memilih pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis.
    - b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa jenis.
    - c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  - 3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila tersebut :

- a) Merupakan atau meyerupai 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 maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Persyaratan formil pendaftaran merek diatur mulai dari pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada prinsipnya persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menetapkan syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis didalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan :
  - a) Tanggal, bulan dan, tahun
  - b) Nama lengkap., kewarganegaraan, dan alamat permohon.
  - c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
  - d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.

- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau kuasanya.
  - 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
  - 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
  - 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
  - 6) Dalam hal permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon yang mewakilkan.
  - 7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
  - 8) Kuasa sebagaimana tersebut di atas adalah konsultan hak kekayaan intelektual.
  - 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatan diatur dengan keputusan presiden.

## 2 Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pada dasarnya pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk lebih dari satu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang atau jasa dengan menyebutkan jenis barang atau jasanya. Yang dimaksud dengan kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang memiliki persamaan dalam:

- a) Sifat, contoh : sabuk, dompet kulit.
- b) Cara pembuatan, contoh : terasi, petis, emping.
- c) Cara penggunaannya, contoh : sepatu, sandal.

Kelas barang atau jasa bisa saja terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa, contoh:

- a) Kelas barang nomor 25 untuk pakaian, alas kaki, tutup kepala.
- b) Kelas jasa nomor 35 untuk periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor.

Permintaan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan pada Ditjen HKI. Surat permintaan pendaftaran lazimnya dalam bentuk formulir standar (*standart form*) yang menentukan hal-hal sebagai berikut (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) :

- 1) Tanggal, bulan, tahun.
- 2) Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemilik merek.
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa.

- 4) Alamat yang di pilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat di luar negeri.
- 5) Warna-warna apabila merek yang dimintakan pendaftaran menggunakan unsur-unsur warna.
- 6) Kelas serta jenis barang atau jasa merek yang dimintakan pendaftarannya.
- 7) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
- 8) Tanda tangan pemohon atau kuasanya.
- 9) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh :

- a) Perorangan.
- b) Beberapa orang.
- c) Badan hukum.
- d) Kuasa.

Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang, maka :

- 1) Formulir pendaftaran diisi dengan semua orang tersebut.
- 2) Memilih satu dari alamat mereka.
- 3) Formulir pendaftaran ditandatangani oleh seseorang yang mendapat persetujuan tertulis mereka semua.

Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, maka :

- 1) Formulir pendaftaran ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili badan hukum yang bersangkutan.
- 2) Memilih alamat badan hukum yang bersangkutan.

Jika permohonan diajukan oleh kuasa, maka :

- 1) Formulir pendaftaran ditandatangani oleh kuasa.
- 2) Memilih alamat kuasa yang bersangkutan.

Selain formulir standar dengan isian tersebut diatas, permohonan pendaftaran merek harus dilampiri dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat pernyataan kepemilikan merek dengan tanda tangan diatas materai bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- 2) 24 (dua puluh empat) helai etiket merek yang bersangkutan dengan ukuran maksimal 7 cm x 7 cm.
- 3) Dalam hal etiket merek menggunakan bahas asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib di sertai terjemahannya dalam bahas Indonesia.
- 4) Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan akta pendirian badan hukum yang dilegalisasi oleh Notaris, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- 5) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek melalui kuasa.

- 6) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis dan besarnya ditetapkan melalui keputusan menteri.

### 3 Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang memilik *legal personal stand in judicio* yaitu :

- a) Pihak yang berkepentingan (vide Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001)
- b) Pihak pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Ditjen HKI (vide Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 2001)
- c) Pihak yang berkepentingan atas Merek Kolektif (vide Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

Dalam penjelasan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah “Pihak berkepentingan adalah pihak yang secara hukum memiliki kepentingan pribadi yang diakui secara umum, bukan hanya sekedar kemungkinan

manfaat yang berhubungan dengan uang” Jadi pihak yang berkepentingan adalah siapapun yang memiliki kepentingan pribadi yang pada umumnya menyangkut hak atas suatu kekayaan, seperti halnya hak atas merek dan hak untuk menggunakan merek, sehingga tidak terbatas pada jaksa, yayasan, lembaga dibidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan.

Alasan gugatan pembatalan adalah :

- a) Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad buruk (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)
- b) Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)
- c) Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolakny pendaftaran merek (Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001)
- d) Pendafrtan Merek Kolektif tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) (Pasal 50).

Argumentasi gugatan pembatalan didasarkan tidak dipenuhi alasan absolut (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), artinya negara telah secara sewenang-wenang memberikan suatu hak yang tidak pada tempatnya dan hal ini akan memberikan monopoli yang berlebihan.

Sedangkan argumentasi gugatan pembatalan yang didasarkan tidak dipenuhinya *relative grounds* (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) artinya negara tidak memberikan suatu kepastian hukum atau perlindungan bagi

pemilik merek senior atau pemilik merek terkenal atau pemilik indikasi geografis dan negara melaukan pembiaran yang dapat menimbulkan konflik dengan pemegang hak yang terlebih dahulu. Jangka waktu gugatan pembatalan merek adalah :

- a) 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.
- b) Tanpa batas waktu.

Gugatan pembatalan merek diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftarannya apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 (Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Manakala terbit sertifikat artinya pemilik merek terdaftar yang namanya disebutkan dalam sertifikat sudah melalui proses verifikasi pemeriksaan formil dan materil. Selanjutnya pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Atas dasar pertimbangan yang sama di mana prinsip keadilan harus ditegakkan, maka masih terbuka peluang untuk mengajukan gugatan secara tanpa batas waktu jika alasan gugatan pembatalan adalah merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum..

Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Setelah tanggal putusan ditetapkan, Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari DUM dan mengumumkan dalam berita resmi merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in-krach van gewijsde*).

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari DUM dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari DUM. Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari DUM diumumkan dalam berita resmi merek (BRM). Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.

## **C Pelanggaran Merek**

### **1 Pelanggaran Hak Merek**

Pelanggaran merek dikategorikan kepada tiga hal , yakni :<sup>11</sup>

- a. *Infringement that create of “ likelihood of confusion as to source, sponsorship. Affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang terjadi karena terdapat persamaan yang mengecoh dan

---

<sup>11</sup> Robert Brauneis, h 1. Bisa juga dibaca pada Rahmi Jened I. Hlm. 168-170

mbingungkan terhadap sebuah sumber, sponsor, afiliasi, hingga koneksi).

- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan yang terjadi akibat penggunaan merek yang secara substansial tidak bisa untuk dibedakan dengan syarat terkait pemulihannya sebesar tiga kali lipat dari jumlah kerugian yang sebenarnya sesuai dengan yang tercantum pada peraturan Perundang-Undangan dalam hal penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi merek dalam hal ini terjadi pada pengurangan kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, berkaitan dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

## **2 Pelanggaran Berupa Persamaan Pada Pokoknya Yang Menyebabkan Persamaan Yang Membingungkan**

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, merek menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang berada di kualitas dan juga untuk melindungi investasi perusahaan dalam rangka

membangun reputasi, agar dapat melindungi pilihan konsumen berdasarkan pengalaman konsumen sebelumnya atau berdasarkan reputasi produsennya adalah standar persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) yaitu :<sup>12</sup>

- a. *Mark need not to be identical* (merek tidak harus identik-sama secara keseluruhan)
- b. *Goods need not be competing* (barang tidak harus sama dan bersaing)
- c. *Need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan semua konsumen).

Semakin besar persamaan yang membingungkan tersebut daripada dominasi standar bukti, maka semakin tidak dibingungkan akan sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi yang berlaku untuk merek tersebut, jika ada jumlah minimum 15% dari konsumen yang arif yang mampu membedakan.<sup>13</sup> Dalam hal ini “*likelihood of confusion*” dapat dibuktikan secara pembuktian langsung atau pembuktian tidak langsung. Pembuktian langsung dapat berupa pembuktian kebingungan secara aktual melalui *affidavit* atau survei konsumen. Adapun pembuktian tidak langsung dilakukan melalui terminologi hukum (*legal term*) yakni :

- a. Persamaan pada pokoknya atas merek (*similarity of marks*)
- b. Persamaan pada pokoknya barang atau jasa (*similarity of goods or services*).

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

Teori *likelihood of confusion* dalam Undang-Undang merek Indonesia digunakan terminologi “persamaan pada pokoknya” Dalam proses administrasi pendaftaran merek, pelanggaran berdasarkan “persamaan pada pokoknya” memunculkan isu keberatan (*opposition*). Dalam konteks litigasi muncul sebagai isu gugatan pembatalan (*cancelation*) didasarkan pada penggunaan nyata (*actual use*) atau *declaratory judgment*. Dalam kasus tindak pidana merek memunculkan pelanggaran merek (*trademark infringement*)<sup>14</sup>

### 3 Pelanggaran Dilution/Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan Dengan Merek Terkenal

*Doctrin dilution* yang secara konseptual sebagai basis yang berbeda dengan perlindungan yang berasal dari Inggris (tradisi *Common Law*).<sup>15</sup> Konsep ini diperkenalkan pertama kali di Amerika pada 1920 melalui kesaksian secara tertulis dan tersumpah dari Frank Schechter, walaupun di negara lain juga memiliki doktrin yang lebih kurang seperti *dilution*, namun kurang dikembangkan dan dieksplor.<sup>16</sup>

Dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Thomas Mc.Carthy, Trademark and Unfair Competition, 4ed., West Group, US, 2000, h.20.20.1. dalam Rahmi Jened “Hukum merek Trademark Law”, kencana, Jakarta 2015, h-318

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

- a. *Trademark is well-known or has reputation.* (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).
- b. *Similarity of trademark but goods and services are dissimilar.* (Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis).
- c. *There is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).

Dalam praktik di Indonesia, pelanggaran justru banyak terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu merek terkenal (*wellknown trademark*). Bentuk pelanggaran yang dapat diidentifikasi meliputi :<sup>18</sup>

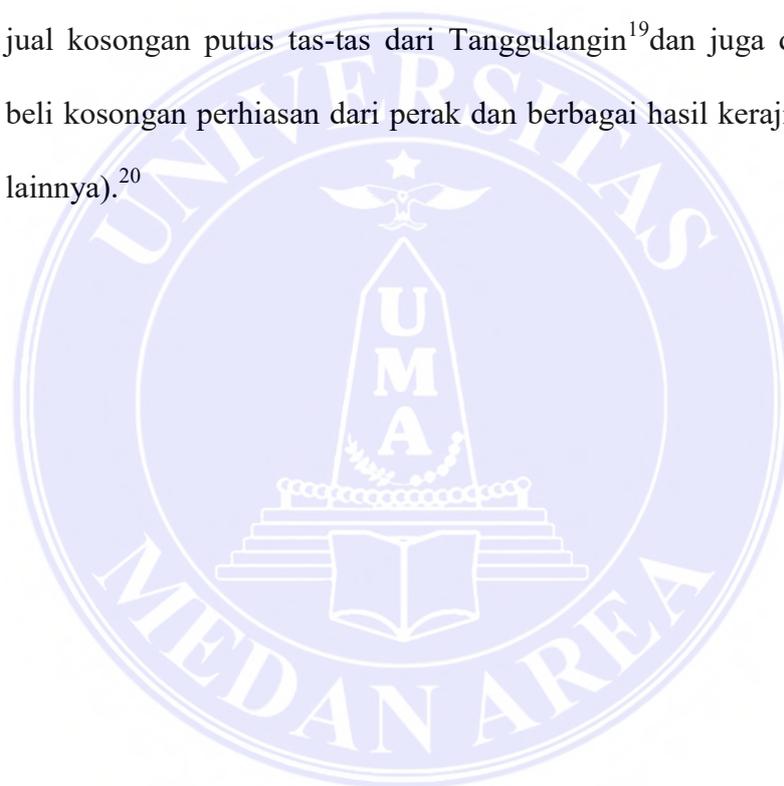
- a. Penggunaan merek untuk produk barang dan jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, penggunaan merek Sony berikut inisialnya untuk produk makanan kecil, *underwear*, dan sebagainya.
- b. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek, seperti, nama Louis, Karl, dan sebagainya.
- c. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis, contoh, Charles Jourdan untuk produk tas dan dompet.
- d. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan model produk dengan inisial merek terkenal, contoh, penggunaan corak meteri (bahan),

---

<sup>18</sup> Rahmi jened, Kesadaran Hukum Pengusaha Tanggulangin Terhadap Perlindungan Merek Terkenal, Penelitian Mandiri yang dibiayai oleh JIII dan JICA, 2000 (Rahmi Jened XXII), hlm.14-16

*accessories* sampai dengan model yang sama dengan tas merek YSL atau Louis Vuitton yang asli (*genuine product*).

- e. Pencantuman indikasi asal dapat menyesatkan konsumen, contoh, *Made In Italy, Made In Japan*, dan sebagainya.
- f. Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli (termasuk pembeli asing) terhadap produk-produk yang dibeli secara kosong dan jaul putus di Indonesia dengan tujuan untuk dijual kembali, contoh, dalam kasus jual jual kosongan putus tas-tas dari Tanggulangin<sup>19</sup> dan juga dalam hal jual beli kosongan perhiasan dari perak dan berbagai hasil kerajinan Indonesia lainnya).<sup>20</sup>



---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Maehsoen Ali, Rahmi Jened, “Kesadaran Pengusaha kecil dan Menengah Jawa Timur, akan Arti Penting desain Industri”, Penelitian IP Clinic-Fipsi-Jetro-FH UNAIR, 2000, hlm. 13-18

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, adapun waktu penelitian sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020-2021											
		MEI			JUNI			JULI - SEPTEMBER			OKTOBER		
1.	Pengajuan judul	■											
2.	Seminar proposal			■									
3.	Penelitian				■								
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi							■	■	■			
5.	Seminar Hasil										■	■	
6.	Meja Hijau												■

## **2 Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan Penelitian Negeri Medan, karena Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan tempat diajukannya perkara yang menjadi objek penelitian penulis.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang-undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan aspek pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak merek.

### **2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisi berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian kepada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum maupun sejarah hukum.

### 3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*librabry research*) adalah melakukan penelitian dengan mengarah ke berbagai sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli dan sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya terkait penelitian.

#### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan guna mengambil berkas yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.3 Analisis Data

Didalam melakukan analisis dari sebuah penelitian, para ahli hukum akan melakukan suatu metode dalam penelitiannya, Metode penulisan hukum itu sendiri dikelompokkan menjadi dua model, yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Hal ini menggunakan pengolahan data kualitatif deskriptif di satu pihak, pihak lainnya penelitian kualitatif yang menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data, dan kemudian dianalisis secara statistik dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ali Zainuddin. H, metode penelitian hukum. Penerbit, sinar grafika Jakarta 2016, hlm.98.

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatin.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

- 1 Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Pembatalan Merek Dagang yang Terdaftar Pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn . terbukti bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah merek REZEKI walaupun penggugat belum mendaftarkan mereknya secara sah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pembatalan merek yang ditetapkan oleh hakim., dalam hal ini hakim mengesampingkan asas *first to file* dan menggunakan asas *first to use* dikarenakan berdasarkan bukti-bukti yang sudah terlampir hakim menyatakan bahwa benar tergugat melakukan pendaftaran sebuah merek “REZEKI” dengan itikad tidak baik dengan berniat membonceng nama toko REZEKI dan bergerak pada bidang yang sama. Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa permohonan pendaftaran harus ditolak apabila pendaftaran didasarkan pada itikad tidak baik dengan memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya terhadap suatu merek. Dalam hal ini penggugat sendiri sudah terbukti cukup lama menggunakan nama merek toko REZEKI.
- 2 Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Merek Pada Putusan Nomor : 03//Pdt Sus merek//2015/PN Niaga mdn . dalam hal ini hakim benar-benar

mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh kedua belah pihak. Walaupun pihak tergugat terlebih dahulu mendaftarkan mereknya secara sah, namun berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh pihak penggugat maka hakim menyatakan pembatalan terhadap merek REZEKI yang dilakukan oleh tergugat dengan alasan bahwa pihak tergugat mendaftarkan mereknya dengan dasar itikad tidak baik. Hakim dalam hal ini mengesampingkan asas first to file dan menggunakan asas first to use dimana pihak penggugatlah yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut.

## **B. SARAN**

1. Mempertegas kembali pengaturan mengenai penggunaan merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan diperlukannya kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dan pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan Merek. adanya perealisasiian perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik hak merek. Perealisasiian dapat dilakukan dengan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek agar tidak ditemukannya lagi sengketa mengenai pemboncengan nama merek dengan unsur kesamaan pada pokoknya.
2. Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih

teliti dan memberikan edukasi dan pengenalan berupa sosialisasi terhadap pendaftaran merek, sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafia, Jakarta, 2009

Ahmd M. Ramli, 2010, Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bndung.

Ali Zainuddin. H, metode penelitian hukum. Penerbit, sinar grafika Jakarta 2016

Khoirul Hidayah “hukum hak kekayaan intelektual”, setara pres,2017

Miftahul,Haq. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: Studi Kasus pada , putusan pengadilan-pengadilan Jakarta Pusat.” Tesis, Universitas Sumatera Utara, prodi Magister Kenotariatan,2007,

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004)

Rahmi Jened, 215, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Kencana, Jakarta

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Komentor atas Undang-Undang Nomor 19/1992 dan peraturan pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1994

Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia,(Bandung: Citra Aditya Bakti,1989).

Suyud Margono, Hak Milik Industri, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011).

## B. JURNAL

Aipo “ *Brochur Trademark Application*” Sydney, Australia 1997,

Andre Asmara, “ Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada pembatalan Merek Cap Mawar “. Jurnal Vol.3.(2). Agustus 2019

Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 219-236.

Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, Lex Privatum, Volume, 1. No. 3. Juli 2013.

Maehsoen Ali, Rahmi Jened, “Kesadaran Pengusaha kecil dan Menengah Jawa Timur, akan Arti Penting desain Industri”, Penelitian IP Clinic-Fipsi-Jetro-FH UNAIR, 2000.

Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi“. 2006. Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR.

Rahmi jened, Kesadaran Hukum Pengusaha Tanggulangin Terhadap Perlindungan Merek Terkenal, Penelitian Mandiri yang dibiayai oleh JIII dan JICA, 2000 (Rahmi Jened XXII).

Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, dalam Insan Budi Maulana , Dkk, Kapita selekta Hak kekayaan Intelektual (1), Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000,

Robert Brauneis, h 1. Bisa juga dibaca pada Rahmi Jened I

Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta. UII Pres.

Syamsul Arifin, metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum, Medan Area University Press, 2012.

Thomas Mc.Carthy, Trademark and Unfair Competition, 4ed., West Group, US, 2000, h.20.20.1. dalam Rahmi Jened “Hukum merek Trademark Law”, kencana, Jakarta 2015

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 perihal ratifikasi Agreement establishing the world trade organization ( WTO )

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994. Lembaran Negara nomor 95 Tahun 1994, T. Lembaran Negara nomor 3564/1994.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 perihal Merek serta indikasi Geografis

Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### D. WEBSITE

[http://www.hakataskekayaanintelektual.com/pendaftaran-merek/prosedur-  
pendaftaran-merek/](http://www.hakataskekayaanintelektual.com/pendaftaran-merek/prosedur-<br/>pendaftaran-merek/)

<https://ambadar.co.id/knowledge-base/itikad-tidak-baik-dalam-pendaftaran-merek/>

[https://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-penguhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-  
sebagai-asas-hukum](https://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-penguhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-<br/>sebagai-asas-hukum)





**PUTUSAN**

Nomor :03/Pdt. Sus - MEREK/2015/PN Niaga Medan

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Merek pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SENIAWATI LOEIS**, beralamat di Jalan gedeh No. 13 Kel Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SALIM HALIM, SH., RASNITA SURBAKTI, SH. MH dan ROY SIANTURI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2015, yang selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT :**

**LAWAN :**

**NG TEK SENG**, beralamat di Jalan Sutomo No. 135/351, Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HAMDANI PARINDURI, SH., ALFARIUS POLINTINO, SH., MUNAWAIR HASIBUAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT :**

Pengadilan Niaga Tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak ;  
Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 November 2015 dengan Register Nomor 03/

*Halaman 1 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan*



Gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah pemilik Merek REZEKI dengan nama toko “REZEKI” yang beralamat di jalan Sutomo No. 83/265, Kelurahan. Pusat Pasar, Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan ;
2. Bahwa sejak tahun 1979 Penggugat telah melakukan aktipitas perdagangan dengan menjual prabot /forniture berupa sofa, kursi, lemari hias, meja ;
3. Bahwa Pengugat telah mendaftarkan izin Toko Rezeki kepada pemerintah Kota Medan seperti yang diuraikan dibawah ini :
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 1208/PM/II/NAS pada tanggal 9 Juni 1979 (BuktiP-1)
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 10479/02.13/PM/II/1990 pada tanggal 22 Februari 1990 (Bukti P-2)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 910/SIT/PM/80 pada tanggal 17 Juni 1980 (BuktiP-3)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 1037/SIT/DP/1981 tanggal 15 Desember 1981 (Bukti P-4)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3701 /SIT/DP/1982 tanggal 30 Juni 1982 (Bukti P-5)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3928/SIT/DP/83 tanggal 5 October 1983 (Bukti P-6)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 5257/SIT/DP/1984 tanggal 29 September 1984 (Bukti P-7)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4846/SIT/DP/1985 tanggal 5 Nopember 1985 (bukti P-8)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3214/SIT/DP/1986 tanggal 3 Mei 1986 (Bukti P-9)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 8892/SIT/DP/1988 tanggal 26 Maret 1988 (Bukti P-10)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4295/SIT/DP/1988 tanggal 27 Juni 1988 (Bukti P-11)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 6773/SIT/DP/1989 tanggal 3 October 1989 (Bukti P-12)

Halaman 2 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



- Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 503/A/6920 tanggal 21 September 1990 (Bukti P-13)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 503/A/4917 tanggal 19 Juni 1991 (Bukti P-14)
  - Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 812/GD/II/Nas/C pada tanggal 18 Juni 1979 (Bukti P-15)
  - Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 1462/GD/II/Nas/C pada tanggal 12 Juni 1985 (Bukti P-16)
  - Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 2713/GD/II/Nas/C tanggal 20 Juni 1988 (Bukti P-17)
4. Bahwa Pengugat telah mendaftarkan pajak atas nama toko Rezeki sesuai dengan Surat Penetapan Pajak Pendaftaran Perusahaan No. 3567/DP/P3KM/79 (Bukti P- 18);
  5. Bahwa Penggugat telah mendirikan Toko dengan nama Rezeki sejak tahun 1979 sesuai dengan SIUP dan hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan No. 474/09 dari Kelurahan Pusat Pasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Toko Rezeki atas nama Penggugat telah berdiri sejak Tahun 1979 (Bukti P-19);
  6. Bahwa sejak berdiri atas nama Toko **REZEKI**, Penggugat telah banyak memiliki pelanggan dan banyak pihak yang telah mengetahui dan mengakui keberadaan Toko Rezeki milik Penggugat;
  7. Bahwa sejak didirikan Toko Perabot "**REZEKI**" pada tahun 1979 di Jalan Sutomo No.83 Medan oleh Penggugat, Sepanjang jalan sutomo tersebut Pengusaha sejenis mengetahui dan mengenal toko REZEKI milik Penggugat.
  8. Bahwa tak terduga oleh Penggugat ternyata Tergugat secara diam-diam dan tanpa izin dari PENGGUGAT menggunakan merek toko REZEKI pada sekitar awal tahun 2006
  9. Bahwa PENGGUGAT sekitar bulan januari 2006 telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada TERGUGAT perihal penggunaan nama toko "REZEKI" yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya

Halaman 3 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Toko milik PENGGUGAT, namun TERGUGAT mengabaikan keberatan tersebut.

10. Bahwa Tergugat setelah mendapatkan teguran dari Penggugat dibulan februari 2006 tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mendaftarkan Merek milik Tergugat dengan nama merek toko "REZEKI" dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
11. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai merek pertama atas nama toko "REZEKI" dikarenakan ketidak pahaman Penggugat akan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketidak pahaman dari Penggugat yang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mendaftarkan merek milik Tergugat;
12. Bahwa tak dapat dipungkiri pendaftaran merek "REZEKI" milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*) yaitu merek Tergugat terinspirasi dan membonceng merek milik Penggugat yang keberadaannya lebih dulu ada dari pada merek milik Tergugat vide Pasal 4 UU Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek;
13. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ayat 1 berbunyi "gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6";
14. Bahwa didalam pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 dinyatakan Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Didalam penjelasan pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan "*Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen* ";
15. Bahwa merek milik Penggugat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat selama bertahun-tahun khususnya di daerah Medan dan sekitarnya didompleng oleh Tergugat sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan

Halaman 4 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek milik Penggugat;

16. Bahwa posisi toko milik Tergugat yang tidak jauh dengan toko milik Penggugat ± 150 m saja, dapat menjadi salah satu unsur dalam mendaftarkan merek Rezeki milik Tergugat yakni memenuhi unsur sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik, karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaan dari Tergugat dalam mendaftarkan merek Rezeki tersebut;

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, merek Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat, untuk itu Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan sertifikat Merek REZEKI dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat;

18. Bahwa tindakan itikad tidak baik Tergugat tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yakni ;

a. Yurisprudensi MARI No. 39K/Pdt/1989, yakni :

*“setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik (Bad Faith) Sekaligus juga mengandung tindakan unfair competition dalam dunia bisnis dapat Meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yan sehat bagi Masyarakat konsumen”*

b. Yurisprudensi MARI No. 021 K/N/HAKI/2003 tanggal 25 September 2003 :*“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur , sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum“*

19. Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal;

20. Bahwa pantaslah kiranya Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim

Halaman 5 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



yang Mulia untuk memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan Merek REZEKI dengan sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat;

21. Bahwa sesuai ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan pendaftaran Merek REZEKI dengan nomor agenda J002015027969 tanggal 29 Juni 2015 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ( Bukti P-20);

22. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual Nomor : HKI.4.01.09-18413/2015 perihal petikan resmi Sertifikat Merek REZEKI atas nama Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000137573 (Bukti P-21);

23. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan pembatalan terhadap merek REZEKI yang didaftarkan berdasarkan atas itikad tidak baik sertifikat No. IDM000137573 tidak memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk pada satu hari persidangan dan kemudian mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT Pemilik satu-satunya merek “REZEKI” yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik;

*Halaman 6 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek Cq Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek "REZEKI" Sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek ;
6. Menghukum Tergugat Membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya SALIM HALIM, SH, RASNITA SURBAKTI, SH dan ROY SIANTURI, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2015, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya HAMDANI PARINDURI, SH., ALFARIUS POLINTINO, SH dan MUNAWIR HASIBUAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tentang pembatalan Merek tersebut, dimana Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan dari surat gugatannya yaitu sebagai berikut

Dengan ini mengajukan perubahan terhadap petitum yang sebelumnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT Pemilik satu-satunya merek "REZEKI" yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik;

Halaman 7 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



4. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek Cq Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek "REZEKI" Sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek ;
6. Menghukum Tergugat Membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Setelah dilakukan perubahan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT Pemilik satu-satunya merek "REZEKI" yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Merek Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya untuk barang /jasa yang sejenis dalam kelas 35 dengan merek milik Penggugat ;
5. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya membatalkan merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek Cq Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek "REZEKI" Sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek ;
7. Menghukum Tergugat Membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



Demikian perbaikan Gugatan ini kami sampaikan, atas perkenan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi**

#### **1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa Penggugat (ic. Seniwati Loeis) dalam gugatan/perbaikan gugatan mendalilkan pembatalan merek “REZEKI” Sertifikat No. IDM000137573 Kelas 35 atas nama NG TEK SENG (ic. Tergugat) yang diterbitkan oleh Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak berperkara dalam gugatan a quo karena telah menerbitkan sertifikat merek a quo ;
- Bahwa apalagi dalam petitum gugatan/perbaikan gugatan Penggugat mendalilkan agar Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek “REZEKI” atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan **asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yang menyatakan :**

***“Putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara”.***

- Bahwa oleh karena itu, gugatan/perbaikan gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna para pihaknya sehingga gugatan/

Halaman 9 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo No. 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;

- Bahwa gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) karena kapasitas Penggugat sangatlah diragukan dalam bertindak selaku Pemilik merek “REZEKI”, mengingat Penggugat tidak memiliki alas hak secara hukum sebagai Pemilik merek “REZEKI” ;
- Bahwa disamping itu, diketahui pada alamat yang berada Jalan Sutomo No. 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan **tidak terdapat toko “REZEKI”** yang melakukan aktifitas perdagangan menjual perabot/furniture sebagaimana gugatan Penggugat a quo ;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.)**.

## Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan/perbaikan gugatan Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo ;
- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- *Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada dasarnya mendalilkan Tergugat dengan itikad tidak baik telah meniru merek yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat dalam bidang aktifitas perdagangan menjual perabot/furniture atau Toko Perabot bernama “REZEKI” ;*

Halaman 11 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama toko "REZEKI", padahal Tergugat sama sekali tidak pernah mendapat keberatan tersebut, apalagi Toko Perabot Penggugat baru dibuka pada awal bulan Juni 2015 ;

- Bahwa disamping itu dalil Penggugat yang menyatakan ketidakpahaman Penggugat terhadap ketentuan didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimanfaatkan Tergugat untuk mendaftarkan merek adalah alasan yang mengada-ngada dan keliru karena jauh sebelumnya pengaturan tentang merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 ;
- Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui setiap produk undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga tidak menjadikan alasan ketidakpahaman atau ketidaktahuan sebagai alasan pembenar (*ignorantia legis excusat nimirum*) ;
- Bahwa dengan demikian Tergugat tidak ada melakukan pelanggaran undang-undang merek sebagaimana didalilkan Penggugat. Apalagi Penggugat yang sangat diragukan kapasitasnya mengaku sebagai pemilik merek "REZEKI" dalam usaha perdagangan perabot/furniture ;
- Bahwa selain itu pula selama ini pihak Direktorat Merek c.q. Dirjend HKI juga tidak pernah memberitahukan atau memperingatkan kepada Tergugat tentang adanya persamaan merek "REZEKI", atau juga meminta Tergugat agar segera mencabut atau tidak menggunakan merek tersebut karena telah ada merek yang sama/serupa yang terdaftar sebelumnya ;
- Bahwa oleh karena itu, sangat tidak beralasan hukum Tergugat didalilkan sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik atau telah melakukan pelanggaran merek atas merek Penggugat sehingga gugatan/perbaikan gugatan Penggugat secara hukum haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk

Halaman 13 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



menolak gugatan/perbaikan gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan/perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat Gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup, berupa :

1. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No. 1208/PM/II/NAS yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi pada tanggal 09 Juni 1979, atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 1** ;
2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 1047/02.13/PM/II/1990 pada tanggal 22 Pebruari 1990 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 1037/SIT/DP/1981 tanggal 15 Desember 1981 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 3** ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Izin tempat Usaha No. 3701/SIT/DP/1982 tanggal 30 Juni 1982 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda..... **P- 4** ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3928/SIT/DP/83 tanggal 05 Oktober 1983 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda..... **P- 5** ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha no. 5257/SIT/DP/1984 tanggal 29 September 1984 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 6** ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4846/SIT/DP/1985 tanggal 05 Nopember 1985 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 7** ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3214/SIT/DP/1986 tanggal 03 Mei 1986 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 8** ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 8892/SIT/DP/1988 tanggal 26 Maret 1988 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 9** ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4295/SIT/DP/1988 tanggal 27 Juni 1988 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 10** ;

*Halaman 14 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan*



11. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 6773/SIT/DP/1989 tanggal 03 Oktober 1989 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 11;**
12. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No.503/A/6920 tanggal 21 Nopember 1990 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 12 ;**
13. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 503/A/4917 tanggal 19 Juni 1991 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 13 ;**
14. Fotocopy Surat Keterangan Izin tempat Usaha No. 1462/GD/II/NAs/C tanggal 12 Juni 1985 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 14 ;**
15. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 2713/GD/II/Nas/C tanggal 20 Juni 1988 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 15 ;**
16. Fotocopy Surat Penetapan Pajak Pendaftaran Perusahaan No. 3567/DP/P3KM/79 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 16 ;**
17. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Pusat Pasar No. 474/09 yang menerangkan Toko Rezeki berdiri sejak tahun 1979, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 17 ;**
18. Fotocopy Pendaftaran merek Rezeki dengan No. Agenda J00215027969 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 18 ;**
19. Fotocopy Petikan Resmi Sertifikat Merek REZEKI atas nama Tergugat No. sertifikat IDM000137573, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 19 ;**
20. Fotocopy Tanda penerimaan dari BNI 1946 atas nama Toko REZEKI pada tanggal 07 Juni 1979, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 20 ;**
21. Fotocopy tanda penerimaan BNI 1946 atas nama Toko REZEKI pada tanggal 12 Juni 1982, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 21 ;**
22. Fotocopy Denah Gudang yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi atas nama Toko Rezeki pada tanggal 1 Juni 1982, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 22 ;**

Halaman 15 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. Fotocopy surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 910/SIT/PM/80 pada tanggal 17 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 23 ;**
- 24. Fotocopy Tanda Daftar Pergudangan No. 1528/GD/II/NAS/d pada tanggal 29 Juni 1982, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 24 ;**
- 25. Fotocopy Tanda Daftar Pergudangan No. 2736/GD/II/NAS/d pada tanggal 20 Juli 1988 atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 25 ;**
- 26. Fotocopy Tanda bukti Penerimaan No. 234 dari Dinas Pencegahan/Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tk. II Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 26 ;**
- 27. Fotocopy tanda Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan daerah Sumatera Utara atas nama Toko Perabot milik Penggugat yang terletak di jalan sutomo No. 83, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 27 ;**
- 28. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan atas nama Toko Rezeki, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 28 ;**
- 29. Fotocopy Kartu Pemeriksaan/Pengawasan Perusahaan atas nama Toko rezeki Nomor 094/1681 pada tanggal 01 Agustus 1990, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 29 ;**
- 30. Fotocopy Kartu Pemeriksaan/Pengawasan Perusahaan atas nama Toko rezeki nomor : 094/384 pada tanggal 30 Januari 1991, selanjutnya diberi tanda ..... **P- 30 ;**

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali terhadap bukti surat P- 1 tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- 1. Fotocopy Sertifikat Merek No. IDM000137573 tanggal penerimaan permohonan 08 Pebruari 2006, kelas barang/jasa 35, yang diterbitkan oleh Deriktur Merek Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Departemen Hukum dan HAM RI, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 1 ;**
- 2. Fotocopy Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tertanggal 08 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 2 ;**

Halaman 16 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Toko Perabot REZEKI tanggal 16 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perdagangan Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 3** ;
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 11 April 1986, yang diterbitkan Kepala Kantor Perdagangan Kotamadya Medan, selanjutnya diberi tanda..... **T- 4** ;
5. Fotocopy Tanda daftar Perusahaan tertanggal 30 April 1986 yang diterbitkan kepala Kantor Departemen. Perdagangan Kotamadya Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 5** ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) tertanggal 23 September 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya diberi tanda..... **T- 6** ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) tertanggal 25 Mei 1989 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 7** ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) tertanggal 15 Juni 1991 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah TK. II Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 8** ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) tertanggal 02 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 9** ;
10. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tertanggal 05 April 1994 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 10** ;
11. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 11** ;
12. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 12** ;



- 13. Fotocopy Daftar Ulang Izin Gangguan tertanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 13 ;**
- 14. Fotocopy Surat Keterangan Kerjasama PT. Mandiri Sumatera Jaya dengan Toko Perabot Rezeki tertanggal 02 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 14 ;**
- 15. Fotocopy Surat Keterangan Kerjasama PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco tertanggal 07 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 15 ;**
- 16. Fotocopy Surat Keterangan Kerjasama PT. Cahaya Bintang Selatan tertanggal 10 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda..... **T- 16 ;**
- 17. Fotocopy Bukti tanda terima Somasi (peringatan) beserta Somasi (peringatan) No. 29/SOM/PABH- IKA PERMAHI/MDN/VI/15 tertanggal 19 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 17 ;**
- 18. Fotocopy Somasi terakhir No. 31/SOM/PABH-IKA PERMAHI/MDN/VI/2015 tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 18 ;**
- 19. Photo Plank yang bertuliskan “Toko Perabot REZEKI Jln. Sutomo 83/265 “ beserta bangunan Ruko yang digunakan Penggugat dalam menjalankan usaha perdagangan perabot/furniture, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 19 ;**
- 20. Photo Plank yang bertuliskan “ Toko Perabot Rezeki 83 Jln. Sutomo 83/265 “ beserta bangunan Ruko yang digunakan Penggugat dalam menjalankan Usaha perdagangan perabot/furniture, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 20 ;**
- 21. Photo Plank yang bertuliskan “ Toko Perabot 83 Jln. Sutomo 83/265 “, yang digunakan Penggugat dalam menjalankan Usaha perdagangan perabot/furniture, selanjutnya diberi tanda ..... **T- 21 ;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap surat bukti T- 3, T- 4, T- 5, T- 10 dan T- 18 tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi SYAMSUL BAHRI HARIANJA.**

*Halaman 18 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan*



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari Penggugat yaitu mengenai sengketa merek Rezeki toko Penggugat dengan merek Rezeki toko Tergugat tersebut.
- Bahwa setahu saksi nama toko Rezeki pemiliknya adalah Penggugat namun Tergugat juga menggunakan nama toko Rezeki juga dalam kegiatan Usahanya.
- Bahwa setahu saksi toko Rezeki milik Penggugat sejak tahun 1984 dan pemiliknya yaitu Seniwati Loeis dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pernah bekerja sebagai kuli angkut barang ditoko milik Penggugat tersebut.
- Bahwa usaha toko milik Penggugat bergerak dibidang penjualan perabot/ furniture berupa sofa, kursi, kursi, lemari hias dan meja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal mengenai izin toko Rezeki tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya toko lain memakai merek Rezeki sejak tahun 2001.
- Bahwa toko milik Penggugat beralamat di Jalan sutomo No. 83/265 Medan sedangkan jarak toko Penggugat dengan toko Tergugat kira-kira 20 toko saja.
- Bahwa saksi sekarang tidak bekerja lagi dengan Penggugat dan berhenti bekerja di toko milik Penggugat karena kemauan saksi sendiri.
- Bahwa sekarang ini toko milik Penggugat bernama toko 83 dan berubah nama sejak tahun 2015 sedangkan toko milik Tergugat masih menggunakan toko Rezeki.

## 2. Saksi JHONNY PANDY.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Lingkungan VI Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota dan sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah sengketa nama toko REZEKI tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui toko Rezeki milik Penggugat sejak tahun 1980 dan beralamat di jalan Sutomo No. 83 dan tokok tersebut dimiliki Atek suami dari Penggugat tersebut.
- Bahwa toko Rezeki milik Penggugat tersebut menjual perabotan seperti lemari, tempat tidur, meja dan kursi.

Halaman 19 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



- Bahwa toko milik Penggugat saat ini sering tutup sebab pemiliknya sering sakit-sakitan.
- Bahwa saksi mengetahui belakangan ini ada toko Rezeki selain milik Penggugat di jalan sutomo tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah yang pertama kali memiliki toko Rezeki namun mengenai izin-izin toko tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah mengetahui tentang Penggugat pernah mendaftarkan izin Toko Rezeki dikarenakan Penggugat pernah melaporkan permohonan izin tersebut di kantor Kelurahan dan ada izin pendaftarannya atas nama Atek selaku suami Penggugat.
- Bahwa toko Rezeki milik Tergugat juga menjual barang-barang perabotan sama dengan yang barang-barang yang dijual di toko milik Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi toko milik Penggugat dibuka dan izinnya sejak tahun 1980 namun sejak tahun 2005 tokonya sering tutup.
- Bahwa sekarang ini toko milik Penggugat bernama toko 83.

### 3. Saksi SUMINO.

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1983 toko milik Penggugat adalah toko REZEKI dan saksi mengetahuinya karena toko milik saksi bernama toko MAJU bertetangga yaitu lebih kurang 10 toko dengan toko Penggugat tersebut.
- Bahwa toko milik Penggugat tersebut beralamat di jalan Sutomo No. 83 Medan dan toko Penggugat tersebut berjualan barang-barang perabotan, begitu juga toko saksi menjual barang-barang perabotan juga.
- Bahwa saksi mengetahui adanya toko Rezeki lain selain milik Penggugat adalah setelah ada perkara ini di Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa setahu saksi toko milik Penggugat sekarang ini bernama Toko 83.
- Bahwa saat ini toko milik Penggugat sering tutup.

### 4. Saksi H. SYARIFUDDIN JALALUDIN.

- Bahwa saksi mengetahui pemilik toko Rezeki adalah Atek selaku suami Penggugat, karena dulu saksi bertempat tinggal di Jalan sutomo Medan dekat dengan toko rezeki milik Penggugat tersebut yaitu berjarak sekitar 6 toko saja, namun sejak 8 tahun yang lalu saksi sudah tidak tinggal didekat toko Rezeki milik Penggugat tersebut.

Halaman 20 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan





- Bahwa saksi mengetahui adanya toko Rezeki lain selain milik Penggugat adalah dikarenakan toko Rezeki lain tersebut berjarak sekitar 30 (tiga puluh) ruko dari Toko milik Penggugat tersebut.
- Bahwa setahu saksi toko milik Penggugat saat ini bernama toko 83.
- Bahwa saksi pernah melihat SIUP toko Rezeki milik Penggugat dan SIUP tersebut tahun 1979.

Menimbang, bahwa begitu pula untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi SUKIMSO JUDIAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Ng Tek Seng / Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya dan untuk Penggugat saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi bertempat tinggal bersebelahan dengan Toko Rezeki milik Tergugat dan hanya berjarak 1 ruko saja.
- Bahwa Toko Rezeki milik Tergugat beralamat di Jalan Sutomo No. 315 Medan dan menjual barang-barang perabotan dari bahan kayu dan besi.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan sutomo Medan sejak tahun 1976 dan usaha dari Toko saksi adalah percetakan dan sekarang saksi sudah pension dari usaha tersebut.
- Bahwa setahu saksi Toko Rezeki milik Tergugat didirikan dan dibuka sejak tahun 1981 dan ada plang Toko rezeki dipasang didepan tokonya tersebut dan toko Rezeki Tergugat tersebut sampai saat ini masih buka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada Toko Rezeki selain milik Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat izin usaha milik Tergugat yang digantung dibelakang meja Tergugat seperti SIUP, TDP dan HO.

### 2. Saksi LAW SIE HONG.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat hanya sebatas rekan bisnis namun tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saksi tidak kenal dengan Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales dan Marketing di PT Cahaya Kawi Ultra Polyintraco sejak tahun 2002.



- Bahwa saksi menjadi pemasok barang ke Toko Rezeki milik Tergugat berupa perabotan sampai saat ini dan pada setiap minggu sekali saksi melakukan kunjungan ke Toko perabot milik Tergugat untuk menawarkan barang dan mengambil tagihan ke toko tersebut dan terakhir kalinya saksi berkunjung pada hari Senin kemarin.
  - Bahwa saksi sekitar 5 tahun yang lalu pernah melihat surat-surat izin usaha toko milik Tergugat yang ditempel di dinding dibelakang kursinya Tergugat.
  - Bahwa selain surat-surat izin usaha toko milik Tergugat juga ada foto-foto Tergugat bersama Walikota Medan yang ditempel oleh Tergugat didinding tersebut.
  - Bahwa setahu saksi toko milik Tergugat masih bernama toko REZEKI dan hingga saat ini masih tetap buka dan tidak pernah tutup selain hari libur.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada toko Rezeki lain selain milik Tergugat tersebut.
  - Bahwa selain memasok barang perabotan ditoko Tergugat saksi juga pemasok barang ketoko perabot Sinar Jaya, toko Mewah dan toko Bintang Terang.
3. Saksi HARDI.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat hanya sebatas rekan bisnis sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal.
  - Bahwa saksi bekerja di Mandiri Sumatera Jaya sejak tahun 2005.
  - Bahwa hubungan rekan bisnis saksi dengan Tergugat yaitu saksi menjadi pemasok barang ke toko perabotan milik Tergugat seperti lemari sayur dan lemari pakaian begitu pula selain pemasok barang ke toko Tergugat saksi pemasok barang ke 10 toko di jalan sutomo.
  - Bahwa saksi sekitar 5 tahun yang lalu pernah melihat surat-surat izin usaha toko milik Tergugat yang ditempel didinding dibelakang kursinya Tergugat.
  - Bahwa saksi berkunjung ke toko milik Tergugat terakhir kalinya seminggu yang lalu dan toko milik Tergugat masih bernama toko REZEKI hingga saat ini.
  - Bahwa saksi pernah melihat toko bernama toko " 83 " di jalan sutomo sekitar seminggu yang lalu.
  - Bahwa toko REZEKI milik Tergugat masih buka hingga saat ini dan tidak pernah tutup selain hari libur.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Januari 2016, untuk Kesimpulan

Halaman 23 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak didepan persidangan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat diatas.

#### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Penggugat (ic. Seniawati Loeis) dalam gugatan/perbaikan gugatan mendalilkan pembatalan merek “REZEKI” Sertifikat No. IDM000137573 Kelas 35 atas nama NG TEK SENG (ic. Tergugat) yang diterbitkan oleh Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak berperkara dalam gugatan a quo karena telah menerbitkan sertifikat merek a quo ;
- Bahwa apalagi dalam petitum gugatan/perbaikan gugatan Penggugat mendalilkan agar Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 24 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran merek "REZEKI" atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan **asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yang menyatakan :**

***"Putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara".***

- Bahwa oleh karena itu, gugatan/perbaikan gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna para pihaknya sehingga gugatan/perbaikan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).

## 2. Gugatan Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu)

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat memperlakukan pendaftaran merek "REZEKI" Sertifikat No. IDM000137573 Kelas 35 atas nama NG TEK SENG yang telah terdaftar tanggal 4 Oktober 2007 di Direktorat Merek c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- Bahwa gugatan Penggugat a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu gugatan pembatalan pendaftaran merek yakni paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam **Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan :**

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

- Bahwa terbitnya sertifikat merek a quo tentunya telah melalui mekanisme/ seleksi dan prosedur hukum yang ketat sehingga Tergugat berhak sebagai pemilik merek "REZEKI" dan oleh karenanya sangat tidak relevan Tergugat disebut sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik;

Halaman 25 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



- Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek **tidak berlaku** terhadap perkara a quo sehingga pengajuan gugatan Penggugat harus dinyatakan daluarsa (lewat waktu) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan A Quo

- Bahwa Penggugat dalam bagian posita gugatan mendalilkan bertindak selaku pemilik merek “REZEKI” dengan nama toko “REZEKI” yang beralamat di Jalan Sutomo No. 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;
- Bahwa gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) karena kapasitas Penggugat sangatlah diragukan dalam bertindak selaku Pemilik merek “REZEKI”, mengingat Penggugat tidak memiliki alas hak secara hukum sebagai Pemilik merek “REZEKI” ;
- Bahwa disamping itu, diketahui pada alamat yang berada Jalan Sutomo No. 83/265, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan **tidak terdapat toko “REZEKI”** yang melakukan aktifitas perdagangan menjual perabot/furniture sebagaimana gugatan Penggugat a quo ;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.)**.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang dikemukakan Kuasa Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menyertakan Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menurut hemat Majelis adalah merupakan kewenangan

Halaman 26 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang merupakan pihak dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permasalahan gugatan Penggugat dipandang kurang pihak karena tidak diikuti sertakannya pihak Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak dalam perkara Aquo, padahal gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan Merek Rezeki yang sudah mempunyai Sertifikat Merek, Majelis Hakim berpendirian bahwa tidak diikuti sertakannya pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatan pembatalan Merek ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat formil diajukannya suatu gugatan. Adapun pendapat tersebut didasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan Merek REZEKI milik Tergugat dari daftar umum Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian perkara ini semata-mata hanya berkaitan langsung dengan kepentingan Tergugat selaku pemilik Hak atas Merek REZEKI tersebut, oleh karenanya tidak ada kewajiban Penggugat harus menarik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatan pembatalan Merek ( perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 021 K/N/HAKI/2003 jo. No. 24 K/N/HAKI/2003 dan putusan No. 026 K/N/HAKI/2003).

Menimbang, bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, adalah sebagai suatu lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengelola Administrasi Merek, dimana pendaftaran Merek yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Haki Kekayaan Intelektual masih dapat diuji oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya gugatan pelanggaran Merek atau gugatan pembatalan Merek, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan eksekutor dari putusan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek dari daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita

Halaman 27 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



Resmi Merek setelah putusan Pengadilan Niaga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil karena gugatan kurang pihak sebab secara de jure, sesuai dengan ketentuan pasal 73 jo. Pasal 70 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tunduk pada putusan Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai tentang eksepsi gugatan Penggugat Daluarsa (lewat waktu), menurut hemat Majelis sebagaimana pada pasal 69 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa untuk gugatan pembatalan Merek karena alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, dimana bahwa termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik dan gugatan pembatalan dapat diajukan dengan tidak mengenal batas waktu (limitless).

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tentang pembatalan Merek tersebut sebagaimana tindakan Tergugat tentang pendaftaran Mereknya tersebut memang telah bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah hal-hal yang jelas telah merupakan pemeriksaan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi inipun haruslah ditolak juga.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan Aquo, menurut hemat Majelis sebagaimana permasalahan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk dibidang Merek merupakan suatu masalah hukum yang mengandung dimensi kepentingan public (public interest litigation), oleh karena itu mengenyampingkan doktrin konvensional yang mengandung azas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d; interest, point de; action) yang berarti seseorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki kewenangan menggugat apabila terdapat kepentingan hukum atau kepentingan kepemilikan (proprietary interest) atau kerugian yang dialami langsung Penggugat (injury in fact). (bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1974).

Halaman 28 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan demikian terhadap eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat tidak beralasan dan berdasar maka haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tentang pembatalan Merek adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi gugatan Penggugat dimana pada pokoknya memohon tentang pembatalan Merek toko Rezeki dari Tergugat dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat adalah pemilik Merek REZEKI dengan nama toko “REZEKI” yang beralamat di jalan Sutomo No. 83/265, Kelurahan. Pusat Pasar, Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan ;
- Bahwa sejak tahun 1979 Penggugat telah melakukan aktipitas perdagangan dengan menjual prabot /forniture berupa sofa, kursi, lemari hias, meja ;
- Bahwa Pengugat telah mendaftarkan izin Toko Rezeki kepada pemerintah Kota Medan seperti yang diuraikan dibawah ini :
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 1208/PM/II/NAS pada tanggal 9 Juni 1979 (BuktiP-1)
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 10479/02.13/PM/II/1990 pada tanggal 22 Februari 1990 (Bukti P-2)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 910/SIT/PM/80 pada tanggal 17 Juni 1980 (BuktiP-3)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 1037/SIT/DP/1981 tanggal 15 Desember 1981 (Bukti P-4)
  - Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3701 /SIT/DP/1982 tanggal 30 Juni 1982 (Bukti P-5)

Halaman 29 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan





- Bahwa sejak berdiri atas nama Toko **REZEKI**, Penggugat telah banyak memiliki pelanggan dan banyak pihak yang telah mengetahui dan mengakui keberadaan Toko Rezeki milik Penggugat;
- Bahwa sejak didirikan Toko Perabot “**REZEKI**” pada tahun 1979 di Jalan Sutomo No.83 Medan oleh Penggugat, Sepanjang jalan sutomo tersebut Pengusaha sejenis mengetahui dan mengenal toko REZEKI milik Penggugat.
- Bahwa tak terduga oleh Penggugat ternyata Tergugat secara diam-diam dan tanpa izin dari PENGGUGAT menggunakan merek toko REZEKI pada sekitar awal tahun 2006
- Bahwa PENGGUGAT sekitar bulan januari 2006 telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada TERGUGAT perihal penggunaan nama toko “REZEKI” yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama Toko milik PENGGUGAT, namun TERGUGAT mengabaikan keberatan tersebut.
- Bahwa Tergugat setelah mendapatkan teguran dari Penggugat dibulan februari 2006 tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mendaftarkan Merek milik Tergugat dengan nama merek toko “REZEKI” dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai merek pertama atas nama toko “REZEKI” dikarenakan ketidak pahaman Penggugat akan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketidak pahaman dari Penggugat yang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mendaftarkan merek milik Tergugat;
- Bahwa tak dapat dipungkiri pendaftaran merek “REZEKI” milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*) yaitu merek Tergugat terinspirasi dan membonceng merek milik Penggugat yang keberadaannya lebih dulu ada

Halaman 31 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



dari pada merek milik Tergugat vide Pasal 4 UU Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ayat 1 berbunyi “gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6”;
- Bahwa didalam pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 dinyatakan Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Didalam penjelasan pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan *“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen “*;
- Bahwa merek milik Penggugat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat selama bertahun-tahun khususnya didaerah Medan dan sekitarnya didompleng oleh Tergugat sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek milik Penggugat;
- Bahwa posisi toko milik Tergugat yang tidak jauh dengan toko milik Penggugat ± 150 m saja, dapat menjadi salah satu unsur dalam mendaftarkan merek Rezeki milik Tergugat yakni memenuhi unsur sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik, karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaan dari Tergugat dalam mendaftarkan merek Rezeki tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, merek Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat, untuk itu Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan sertifikat Merek REZEKI dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat;

Halaman 32 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



- Bahwa tindakan itikad tidak baik Tergugat tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yakni ;

c. Yurisprudensi MARI No. 39K/Pdt/1989, yakni :

*“setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik (Bad Faith) Sekaligus juga mengandung tindakan unfair competition dalam dunia bisnis dapat Meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi Masyarakat konsumen”*

d. Yurisprudensi MARI No. 021 K/N/HAKI/2003 tanggal 25 September 2003 :*“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur , sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum“*

- Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya tidaknya dinyatakan batal;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan pendaftaran Merek REZEKI dengan nomor agenda J002015027969 tanggal 29 Juni 2015 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ( Bukti P-20);
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual Nomor : HKI.4.01.09-18413/2015 perihal petikan resmi Sertifikat Merek REZEKI atas nama Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000137573 (Bukti P-21);
- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan pembatalan terhadap merek REZEKI yang didaftarkan berdasarkan atas itikad tidak baik sertifikat No. IDM000137573 tidak memiliki

Halaman 33 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa produk P- 1 s/d P- 30 serta menghadirkan 6 orang saksi, sedangkan untuk memperkuat dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T- 1 s/d T- 21 serta menghadirkan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang pembatalan Merek tersebut Kuasa Tergugat telah menyangkalnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada dasarnya mendalilkan Tergugat dengan itikad tidak baik telah meniru merek yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat dalam bidang aktifitas perdagangan menjual perabot/furniture atau Toko Perabot bernama "REZEKI" ;*
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena **Tergugat tidak ada meniru merek "REZEKI" yang Penggugat klaim sebagai merek miliknya ;**
- Bahwa merek "REZEKI" pada toko perabot yang Tergugat jalankan telah terdaftar pada Direktorat Merek c.q. Dirjend HKI tertanggal 4 Oktober 2007 sehingga Penggugat sangatlah keliru menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek "REZEKI" dan Tergugat telah meniru merek tersebut dari Penggugat ;
- Bahwa tentunya apabila merek Tergugat terdapat persamaan dengan merek Penggugat, maka Direktorat Merek c.q. Dirjend HKI tidak akan menerbitkan merek "REZEKI" atas nama Tergugat karena penerbitan suatu merek pastinya melalui mekanisme/seleksi dan prosedur hukum yang ketat, sehingga dengan diterbitkannya merek "REZEKI" atas nama Tergugat maka merek milik Tergugat tidak ada persamaan dengan merek-merek lainnya ;

Halaman 34 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



- Bahwa disisi lain, Tergugat mempertanyakan kapasitas Penggugat yang mengaku sebagai pemilik merek “REZEKI” berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) tahun 1979, **padahal** Penggugat baru memulai usahanya pada awal bulan Juni 2015 sehingga mengetahui hal tersebut Tergugat pun melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi (Peringatan) No. 29/SOM/PABH-IKAPERMAHI/MDN/VI/15 tertanggal 19 Juni 2015 dan Somasi Terakhir No. 31/SOM/PABH-IKAPERMAHI/MDN/VI/15 tertanggal 26 Juni 2015 kepada Penggugat karena telah menggunakan merek “REZEKI” pada toko perabot yang baru Penggugat buka ;
- Bahwa menyadari akan kesalahannya tersebut Penggugat pun melaksanakan somasi Tergugat dengan mengganti nama dari **Toko Perabot “REZEKI”** menjadi **Toko Perabot “REZEKI 83”**, dan terakhir menjadi **Toko Perabot “83”**;
- Bahwa Penggugat mengada-ada menyatakan pada sekitar bulan Juni 2006 telah menyampaikan keberatan lisan kepada Tergugat perihal penggunaan nama toko “REZEKI”, padahal Tergugat sama sekali tidak pernah mendapat keberatan tersebut, apalagi Toko Perabot Penggugat baru dibuka pada awal bulan Juni 2015 ;
- Bahwa disamping itu dalil Penggugat yang menyatakan ketidakpahaman Penggugat terhadap ketentuan didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimanfaatkan Tergugat untuk mendaftarkan merek adalah alasan yang mengada-ngada dan keliru karena jauh sebelumnya pengaturan tentang merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 ;
- Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui setiap produk undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga tidak menjadikan alasan ketidakpahaman atau ketidaktahuan sebagai alasan pembenar (*ignorantia legis excusat nimum*) ;

Halaman 35 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Tergugat tidak ada melakukan pelanggaran undang-undang merek sebagaimana didalilkan Penggugat. Apalagi Penggugat yang sangat diragukan kapasitasnya mengaku sebagai pemilik merek "REZEKI" dalam usaha perdagangan perabot/furniture ;
- Bahwa selain itu pula selama ini pihak Direktorat Merek c.q. Dirjend HKI juga tidak pernah memberitahukan atau memperingatkan kepada Tergugat tentang adanya persamaan merek "REZEKI", atau juga meminta Tergugat agar segera mencabut atau tidak menggunakan merek tersebut karena telah ada merek yang sama/serupa yang terdaftar sebelumnya ;
- Bahwa oleh karena itu, sangat tidak beralasan hukum Tergugat didalilkan sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik atau telah melakukan pelanggaran merek atas merek Penggugat sehingga gugatan/perbaikan gugatan Penggugat secara hukum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Merek REZEKI milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek REZEKI milik Penggugat tersebut, serta siapakah yang harus mendapat perlindungan hukum sehubungan dengan perkara A quo tersebut.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6.

Menimbang, bahwa begitu pula sebagaimana pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut menunjukkan bahwa alasan pengajuan pembatalan suatu Merek bersipat alternative, dalam arti tidak harus seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek harus terpenuhi atau harus tercantum dalam posita maupun petitum dalam suatu gugatan, namun cukup jika salah satu

Halaman 36 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



dari alasan tersebut terpenuhi telah dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pembatalan Merek yang telah terdaftar tersebut.

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dijelaskan apakah yang dimaksud dengan Merek sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut :

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

Menimbang, bahwa syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tanda dapat diterima sebagai suatu Merek adalah bahwa tanda tersebut harus mempunyai daya pembeda (distinctive, distingvish), karena fungsi pokok dari suatu Merek adalah untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lain yang sejenis, ketentuan suatu tanda harus memiliki daya pembeda ini secara luas telah dianut oleh seluruh system hukum yang ada diseluruh dunia yang juga dikenal dengan teori presumption of distinctivness, dalam hal ini tidak terkecuali Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menganut teori ini sebagaimana terkandung dalam pasal 5 huruf b jo. Pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal 5 huruf b “ Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsure dibawah ini tidak memiliki daya pembeda “.

Pasal 6 ayat 1 dan 2.

- 1- Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa sejenis ;
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis ;
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

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

*Halaman 37 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk memenuhi fungsi penggunaan Merek sebagai daya pembeda suatu Merek haruslah memiliki spesifikasi yang mampu (capable) mengindikasikan adanya suatu hubungan atau koneksi antara produsen barang atau jasa yang diproduksi maupun yang dijualnya.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan dan alasan sebagaimana ketentuan untuk pembatalan Merek tersebut.

Menimbang, bahwa apabila melihat bukti surat Penggugat P- 18 berupa surat pendaftaran merek rezeki dengan No. Agenda J00215027969 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI atas nama Seniwati Loeis tanggal 27 Juni 2015, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila memperhatikan bukti surat Penggugat berupa P- 1 s/d P- 17 serta bukti P- 20 s/d P- 30 membuktikan bahwa toko Rezeki milik Penggugat telah ada sejak tanggal 9 Juni 1979 dan toko merek Rezeki tersebut menjual perabotan, lemari pakaian, kursi, lemari hias dan meja dan beralamat di jalan Sutomo No. 83 Medan.

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Johni Pandy, Syamsul Bahri Harianja, Sumino, H. Syarifudin Jalaludin, Tjin Joe Min dan saksi Ngariyanto, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui Toko dengan Merek Rezeki milik Seniwati Loeis beralamat di jalan Sutomo NO. 83 Medan sudah ada sejak tahun 1980 dan berjualan perabotan dan baru tahun 2015 berubah namanya menjadi Toko 83 karena ada somasi dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat Tergugat berupa T-1 s/d T- 2 membuktikan bahwa Toko Merek Rezeki atas nama Ng Tek Seng telah terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000137573 tanggal 08 Pebruari 2006, kelas barang jasa 35 yang diterbitkan oleh Direktur Merek Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta membuktikan adanya permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tertanggal 08 Pebruari 2015.

Halaman 38 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila memperhatikan bukti surat Tergugat berupa T- 3 s/d T- 16, membuktikan bahwa Toko Merek rezeki milik Tergugat berdiri sejak tanggal 16 Januari 1981 yang menjual perabotan rumah tangga dan beralamat di jalan Sutomo No. 133 Medan.

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat yaitu Sukismo Juidan dimana pada pokoknya menerangkan bahwa toko perabot Rezeki milik Ng Tek Seng berdiri / buka sejak tahun 1981 dan buka terus menerus hingga sampai sekarang, sedangkan saksi Tergugat lainnya yaitu saksi Law Sie Hong dan saksi Hardi menerangkan merupakan rekan bisnis yang memasok barang perabotan ke toko rezeki milik Tergugat sejak tahun 2002.

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka dapatlah disimpulkan bahwa untuk Merek toko REZEKI kelas jasa 35 untuk jasa perabot rumah tangga ternyata Tergugat terlebih dahulu mendaftarkan dan menggunakannya, akan tetapi dari keseluruhan bukti yang ada ternyata dapat dibuktikan bahwa Penggugat sesungguhnya merupakan pengguna atau pemakai pertama Merek REZEKI sekaligus pemilik dari Merek toko REZEKI yang telah didirikan terlebih dahulu sejak tahun 1979, selain itu jenis jasa dari Tergugat adalah jasa No. 35 yaitu jasa perabot rumah tangga, dimana dapat dipandang merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan Merek toko REZEKI milik Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Trips Agreement yang berlaku secara Internasional di Negara-Negara yang memberlakukan TRIPs Agreement dalam peraturan Hak Kekayaan Intelektualnya, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu Negara anggota World Trade Organization serta mengadopsir TRIPs Agreement melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 kedalam Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 (Vide pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6) yang merupakan bentuk pelaksanaan dari pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 dari TRIPs Agreement, Majelis Hakim berpendapat walaupun Merek toko REZEKI milik Tergugat telah terlebih dahulu didaftarkan oleh Tergugat dan telah mempunyai sertifikat No. IDM000137573, akan tetapi oleh karena Penggugat berdasarkan bukti surat P- 1 s/d P-20 dan keterangan saksi-saksi, telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat telah menggunakan Merek REZEKI

Halaman 39 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



ditokonya sebagai mereknya tersebut jauh sebelum digunakan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang demikian melemahkan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Merek REZEKI pada toko perabot yang Tergugat jalankan telah terdaftar pada Direktorat Merek cq. Dirjen HKI tertanggal 4 Oktober 2007 sehingga Penggugat sangatlah keliru menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek REZEKI dan Tergugat telah meniru merek tersebut dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum demikian justru membuktikan tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek REZEKI ditokonya, padahal patut diduga dan diketahuinya Merek REZEKI telah lebih dahulu digunakan Penggugat, oleh karenanya jelas dilandasi itikad buruk karena perbuatan tersebut dipandang telah dilakukan secara tidak jujur dengan niat yang tidak baik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan usahanya, hal ini dilandasi juga oleh karena alamat Toko REZEKI milik Tergugat di jalan Sutomo No. 133 Medan sedangkan Toko REZEKI milik Penggugat di jalan Sutomo No. 83 Medan, dimana jaraknya lebih kurang 150 meter saja, begitu pula oleh karena usaha atau jasa yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat pada pokoknya adalah sama yaitu usaha perabotan rumah tangga, sehingga jelas merupakan suatu perbuatan yang bersipat curang dan mengecoh masyarakat dan konsumen.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sangat sesuai dengan makna dan hakekat ketentuan pasal 4 beserta penjelasannya jo. Pasal 5 huruf a dari Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu tentang adanya unsure itikad tidak baik dan khususnya bertentangan dengan ketertiban Umum (bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Merek Tancho Nomor 677 K/Sip/1972, putusan MARI No. 1489 K/pdt/1991 dalam perkara Merek SONY dan juga Yurisprudensi tetap MARI No. 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dalam perkara pembatalan Merek GUCHI, antara Guccio Gucci melawan Soetedjo yang menyebutkan bahwa pilihan Merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng ketenaran merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang dan Yurisprudensi MARI No. 08 K/N/HAKI/2003 tertanggal 13 Pebruari 2003 dalam perkara pembatalan Merek Akira antara Aki Habara Electric Corporation Pte Ltd melawan Njiauw Nie Tjzie, yang

*Halaman 40 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan*



menyebutkan walaupun Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama (first to file) tetapi pendaftaran ini didasari pada itikad tidak baik in casu dilakukan dengan membonceng merek dagang milik pemohon Kasasi semula Penggugat yang sudah terkenal dan sudah terdaftar di 15 Negara).

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas merek REZEKI dan memperhatikan Yurisprudensi MARI NO. 1486 K/1991 tanggal 14 Nopember 1995 serta pasal 6 bis ayat 3 dari Convention of Paris for Protection of Industrial property of 20 th, March 1883 yang menyangkut unsure adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula itikad tidak baik, maka tergugat dipandang memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya karena dilakukan dengan cara tidak layak dan jujur sebab berusaha membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain yang telah lebih dahulu digunakan oleh Penggugat, tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai suatu tindakan untuk menguntungkan kepentingan usahanya semata yang dapat membawa kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dipandang sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama dan pemegang hak khusus atas merek REZEKI yang harus mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 68 jis pasal 4 jo. Pasal 5 sub a dan sub b jo. Pasal 6 ayat 1 sub a, ayat 3 sub a Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat akan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dari Undang-undang No. 15 tahun 2001 dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

Halaman 41 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya merek REZEKI yang mempunyai hak eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
3. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar Merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik.
4. Menyatakan Merek Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya untuk barang / jasa yang sejenis dalam kelas 35 dengan merek milik Penggugat.
5. Menyatakan batal Merek REZEKI sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat dari dalam daftar Umum Merek pada direktorat Merek Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek Cq. Direktorat Kekayaan Hak Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek REZEKI Sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat dalam daftar umum Merek.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.311.000. (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari **SENIN** tanggal **25 Januari 2016**, oleh kami **AHMAD SHALIHIN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **JOHNY JH. SIMANJUNTAK, SH. MH** dan **ABDUL AZIS, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **2 Pebruari 2016** oleh hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH. MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan



**d.t.o**

**d.t.o**

**JOHNY JH. SIMANJUNTAK, SH, MH.**

**AHMAD SHALIHIN, SH, MH.**

**d.t.o**

**ABDUL AZIS, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**d.t.o**

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu ) salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 03/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Mdn, tanggal **2 FEBRUARI 2016**, yang sah dan sesuai dengan bunyi aslinya di berikan kepada **Kuasa Tergugat** ;

**PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**SUGENG WAHYUDI, SH, MM.**

**NIP.19590301 198503 1006**



Halaman 44 dari 44 Halaman,  
Putusan Perk.Reg.No.03/Pdt.Sus.Merek /2015/PN.Niaga Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

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. Dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika ada pertanyaan atau keluhan mengenai informasi ini, mohon di sampaikan ke bagian kami yang bersangkutan. Jika informasi yang kami sajikan ini belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
3. Ditanggung jawabkan sebagai bagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/6/22



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolami, in.Gedung PPSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jin Sei Seraya No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanama@uma.ac.id](mailto:univ_medanama@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 995/FH/01.10/IX/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

16 September 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dermala Purnama Sari  
N I M : 168400016  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Hak Merek Terdaftar Atas dasar Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor : 03/pdt.sus-merek/2015/PN.Niaga Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/12397 / HK.00 / X / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 September 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi, dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa/i :

Nama : Dermala Purnama Sari  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Hak Merek Terdaftar Atas Dasar Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Mdn).  
NIM : 1688400016

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 28 Oktober 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA MUDA HUKUM,

