

P U T U S A N

Nomor : 02/HAKI/M/2008/PN.NIAGA. Smg.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pembatalan merek, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. MEROKE TETAP JAYA, beralamat di Jl. Thamrin No.67 — B, Medan 20211, yang diwakili oleh Presiden Direktornya Ir. Alianto Widjaja, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Turman M. Panggabean, SH.; Parluhutan Sitanggang, SH; Desrayani S, SH.; dan Andry Dwiarnanto, SH., Advokat-advokat pada Kantor TURMAN M. PANGGABEAN, SH. & REKAN, berdomisili di Ruko Cempaka Mas Blok B/24 Jl. Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

CV. SAPROTAN UTAMA, beralamat di Komp. Bangkong Plasa C-7 Jl. Mataram No.864-866 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NIAGA tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut, tertanggal 22 Februari 2008, yang dimasukkan dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Februari 2008 dan dicatat dalam register Nomor : 02/HAKI/M/2008/PN.NIAGA. SMG., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berkembang di Kota Medan, Sumatera Utara yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis pupuk, antara lain; pupuk buatan dan pupuk alam, yang dikenal dengan senyawa kimia Ammonium Phospat (NTS) dan kalium nitrat (KNO_3) serta berbagai jenis lainnya dengan berbagai merek untuk dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan, sejak tahun 1953 yang dahulu dikenal dengan nama CV. MERAUKE COY, yang kemudian berubah sejak tahun 1985 menjadi PT. MEROKE TETAP JAYA. (P - 1, P - 2, P - 3 a, b, c, d)
2. Bahwa Penggugat juga sebagai pemegang hak atas merek dagang MEROKEKALINITRA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan No.546040, dan merek dagang KALINITRA terdaftar No.546034 masing-masing terdaftar pada tanggal 6 Agustus 2003, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 5 Agustus 2002, untuk jenis barang sejenis Kalium Nitrat (KNO_3) yaitu "Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah, perekat yang dipakai dalam industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam, pupuk, pupuk buatan dan pupuk alam, bahan kimia yang dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan", yang termasuk dalam kelas barang 1. (P - 4 & p - 5)
3. Bahwa ternyata rumusan kimia KNO_3 untuk senyawa Kalium dan Nitrat, diketahui oleh Penggugat telah dijadikan merek dagang oleh Tergugat, dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yaitu merek dagang "K N O₃ (KENO TELU)" No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 12 Juni 2003, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 5 Juni 2002. (P - 6)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Jo Pasal 5 huruf c dan/atau d Jo Penjelasan Pasal 5 huruf c dan/atau d Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan;

Pasal 4 “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pasal 5 huruf c, “telah menjadi milik umum”; atau

Pasal 5 huruf d, “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”.

Penjelasan Pasal 5 huruf c, “Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Penjelasan Pasal 5 huruf d, “Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merck Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Bersandar pada Pasal 4 jo Pasal 5 huruf c dan/atau d Jo Penjelasan Pasal 5 huruf C dan/atau d Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, maka pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 atas nama Tergugat, sangat bertentangan menurut hukum, oleh karenanya patut dan adil untuk dibatalkan.

5. Bahwa pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 atas nama Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5 huruf c dan/atau d Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, karena pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 atas nama Tergugat tersebut didasari dengan itikad tidak baik dan merupakan rumus kimia yang telah menjadi milik umum, mengingat “K N O₃” adalah rumusan kimia dan senyawa kimia. Kalium (K) Nitrat (NO₃) yang telah menjadi milik umum dan *dapat menghasilkan pupuk sehingga rumusan kimia K N O₃ tersebut tidak dapat dimonopoli oleh*

siapapun untuk dijadikan sebagai merek dagang untuk barang sejenis yaitu "Pupuk", termasuk oleh Tergugat.

6. Bahwa ditinjau dari cara penulisan $K N O_3$ dan pencantuman "KENO TELU" sebagai singkatan dan KNO_3 pada Sertifikat merek dagang $K N O_3$ (KENO TELU) No.540111 atas nama Tergugat, jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik Tergugat, karena terbukti penulisan $K N O_3$ tersebut sama dengan penulisan rumusan kimia KNO_3 pada umumnya. Demikian pula pencantuman kata "KENO TELU" sebagai kepanjangan dan $K N O_3$ adalah merupakan cara Tergugat untuk menyesatkan khalayak ramai, sehingga masyarakat awam dapat beranggapan bahwa KNO_3 seolah-olah bukan rumusan kimia dari senyawa kimia "Kalium dan Nitrat".
7. Bahwa pencantuman (KENO TELU) pada sertifikat merek dagang $K N O_3$ (KENO TELU) No.540111 oleh Tergugat mengandung arti KNO_3 sebagai rumusan kimia dari senyawa Kalium Nitrat, akan tetapi sengaja diplesetkan oleh Tergugat guna mencoba memonopoli KNO_3 sebagai merek dagang, hal ini membuktikan adanya itikad tidak baik Tergugat.
8. Bahwa itikad tidak baik Tergugat tersebut terbukti pula berdasarkan produk barang "Pupuk" hasil produksi Tergugat (P - 7 & P - 8), karena ternyata Tergugat tidak menggunakan merek dagang $K N O_3$ (KENO TELU) tersebut pada produk barang pupuk hasil produksinya, melainkan Tergugat menggunakan Merek dagang "TRAKTOR PAK TANI SQM CHILI ULTRA K dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor" serta Merek dagang "TRAKTOR TANI SAPROTAN UTAMA dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor" dengan tulisan KNO_3 pada kedua merek tersebut tanpa (KENO TELU), sehingga pengajuan pendaftaran $K N O_3$ (KENO TELU) oleh Tergugat hanyalah bertujuan untuk menyesatkan khalayak ramai, khususnya para konsumen dan produsen "pupuk" di Indonesia.
9. Bahwa pada produk barang "Pupuk" hasil produksi Tergugat tersebut secara jelas terdapat tulisan " KNO_3 Putih (CHILI ULTRA K)" dan " $K N O_3$ (PN - Kristal)" yang berada di luar etiket merek "TRAKTOR PAK TANI dan

Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor, dan tulisan “KNO₃ Putih (CHILI ULTRA K) dan K N O₃ (PN-Kristal)” yang mengandung arti jenis pupuk Kalium Nitrat yang dirumuskan dengan KNO₃. Dengan demikian KNO₃ tidaklah termasuk merek dagang, karena selain merupakan keterangan barang, tulisan “KNO₃ Putih (CHILI ULTRA K) dan K N O₃ (PN - Kristal)” tersebut pun tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat. Hal itu membuktikan, bahwa tujuan Tergugat untuk mendaftarkan merek K N O₃ (KENO TELU) terdaftar No.540111” adalah hanya untuk menyesatkan khalayak ramai dan/atau memonopoli rumusan kimia KNO₃.

10. Bahwa Penggugat sangat yakin, semua orang yang berpendidikan mulai dan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sampai dengan Pendidikan Tertinggi yang tinggal atau berasal dan Daerah Jawa Tengah, khususnya di Semarang, pasti telah mengetahui bahwa KNO₃ adalah rumusan kimia dan senyawa kimia Kalium dan Nitrat, bukan “KENO TELU” sebagaimana dicantumkan oleh Tergugat pada Sertifikat mereknya K N O₃ (KENO TELU) No.540111. (P - 9 & P - 10)
11. Bahwa untuk memastikan Tergugat ingin benar-benar menggunakan kata “KENO TELU” sebagai merek dagangnya, maka Tergugat tidak perlu atau tidak seharusnya mencantumkan rumusan kimia K N O₃ tersebut pada permohonan mereknya, karena Tergugat sepatutnya dapat menciptakan atau memilih kata-kata lain sebagai merek dagangnya tanpa harus menggunakan rumusan kimia KNO₃, sebab KNO₃ adalah merupakan rumusan kimia untuk senyawa Kalium (K) dan Nitrat (NO₃) atau disingkat KNO₃ yang telah menjadi milik umum dan dapat menghasilkan barang “pupuk”, sehingga pencantuman K N O₃ pada sertifikat merek K N O₃ (KENO TELU) No.540111 oleh Tergugat jelas merupakan keterangan atau berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya yaitu pupuk. (P - 11)
12. Bahwa sebagaimana umumnya dalam suatu produk barang “Pupuk”, rumusan kimia KNO₃, NO₃, K₂ dan rumusan-rumusan kimia lain biasanya

dicantumkan pada kemasan pembungkus pupuk, dan rumusan-rumusan kimia KNO_3 , NO_3 , K_2 tersebutpun tidak dianggap sebagai merek dagang. (P - 12 a, b, c, d.)

13. Bahwa pencantuman rumusan kimia KNO_3 pada pendaftaran Merek K N O₃ (KENO TELU) atas nama Tergugat dan dijadikan hak monopoli oleh Tergugat guna menguasai KNO_3 sebagai merek dagang, jelas dapat menyesatkan khalayak ramai, karena KNO_3 adalah rumusan kimia yang menjadi milik umum dan lazim digunakan oleh para produsen pupuk pada kemasan-kemasan (pembungkus) pupuk. (P - 13)
14. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek dagang K N O₃ (KENO TELU) No.540111 atas nama Tergugat yang menggunakan rumusan kimia KNO_3 , sangatlah beralasan menurut hukum mengingat digunakannya rumusan kimia KNO_3 sebagai merek dagang oleh Tergugat dapat menyesatkan konsumen pengguna pupuk dan produsen pupuk, khususnya jenis senyawa kimia Kalium dan Nitrat, karena kalium nitrat merupakan keterangan barang yang menghasilkan pupuk, sehingga pendaftaran merek dagang K N O₃ (KENO TELU) sangat bertentangan dengan Pasal 5 huruf C dan/atau d Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.
15. Bahwa oleh karena KNO_3 adalah rumusan kimia untuk senyawa Kalium (K) dan Nitrat (NO_3) dan merupakan keterangan barang "Pupuk" maka Tergugat tidak dapat memonopoli atau menggunakan KNO_3 tersebut sebagai merek dagang untuk jenis barang "Pupuk".
16. Bahwa gugatan Penggugat didasari atas Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan:
 1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

Pasal 4 “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pasal 5 huruf c, “telah menjadi milik umum; atau”

Pasal 5 huruf d, “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”.

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diuraikan di atas, maka pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5 huruf c dan/atau d Jo Penjelasan Pasal 5 huruf c dari/atau d Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111. untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat, dibatalkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya agar Pengadilan Niaga Semarang berkenaan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek dagang MEROKEKALINITRA terdaftar No.546040 dan KALINITRA terdaftar No.546034 masing-masing untuk kelas barang 1.
3. Menyatakan pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat adalah merupakan keterangan atau berkaitan dengan keterangan barang yang dimohonkan pendaftarannya.
4. Menyatakan pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat didasari dengan itikad

tidak baik (buruk), dan bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1. atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

A t a u

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

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, BUDIMAN S.H.,dkk., para advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, berkantor di jalan Kanguru I – No. 3 Gayamsari - Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, yang atas kemauan kedua belah pihak telah memilih melakukan perdamaian melalui jalur mediasi berdasarkan ketentuan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi upaya perdamaian tersebut, tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan perubahan apapun juga. Sedangkan, Tergugat mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan maksud dan isi gugatan Penggugat, dan selanjutnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I.Mengenai Kualifikasi Penggugat

Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kualifikasi selaku Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar mengajukan Gugatan sebagaimana disebutkan dalam Posita angka (16);

Dalam mengajukan Gugatan sebagaimana suatu Peraturan Perundang-undangan seharusnya Penggugat juga membaca Penjelasan dari Undang-Undang tersebut yang semua orang tahu bahwa Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diktum / isi Undang-Undang tersebut;

Perbuatan Penggugat yang mengaku dan / atau mengklarifikasi dirinya sebagai "**pihak yang berkepentingan**" sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah perbuatan yang sangat tidak masuk akal karena menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

Pasal 68 ayat (1) : "*Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan .*"

Oleh karena Penggugat bukanlah Jaksa, Yayasan / Lembaga di bidang Konsumen dan bukan juga Majelis / Lembaga Keagamaan maka Penggugat tidak punya alas hak / alas hukum untuk mengajukan Gugatan dan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum sehingga sudah sewajarnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Obscure Libel (Gugatan Kabur)

Gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum saling bertentangan dan tidak saling mendukung sehingga sangat membingungkan dan kabur, tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi kemauan dan tuntutan Penggugat. Berdasarkan fakta yang ada :

1. Dalam Gugatan Posita angka (2), Penggugat mendalilkan : *“bahwa Penggugat juga Pemegang Hak atas Merk Dagang MEROKEKALINITRA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan No. 54040 dan Merk Dagang KALINITRA terdaftar No. 546034.....”*;
2. Dalam Petitum angka (2), Penggugat memohon putusan : menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama di Indonesia atas Merk Dagang MEROKEKALINITRA terdaftar No. 546040 dan KALINITRA terdaftar No. 546034 masing-masing untuk barang kelas 1 “;

Dalam Posita angka ke 2 tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak atas Merk Dagang MEROKEKALINITRA dan KALINITRA, jika demikian mengapa pula Penggugat memohon Putusan Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana tersebut dalam Petitum angka (2) tersebut;

Seharusnya Penggugat sadar Bahwa untuk nama-nama Pemegang Merk Dagang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek, mengapa pula Penggugat masih memohonkan Putusan Pengadilan untuk hal tersebut;

Bahwa jika benar Penggugat dalam Pemegang suatu Merk Dagang, tentu Penggugat memiliki Sertifikat Merek, jadi mengapa pula Penggugat masih membutuhkan adanya pemegang merek tersebut;

Dengan demikian jelaskah bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Obscur Libel (Gugatan yang Kabur) sehingga Gugatan Penggugat sudah sewajarnya ditolak, setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI memohon apa yang telah diuraikan dalam Konpensasi, mohon berlaku secara mutatis-mutandis pula dalam Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa karena TERGUGAT REKONPENSI tidak beralasan hukum dan hanya mengada-ada saja sehingga tidak rasional, maka dapat dikatakan PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI ;

3. Bahwa dengan adanya perkara ini, maka PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI merasakan dirugikan, dan apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian **materiil** yang berupa seluruh biaya persiapan persidangan, transport pengurusan perkara termasuk transport untuk para Saksi, biaya konsultasi dan honorarium Advokat dan lain-lain, ditaksir sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Kerugian **imateriil** yang berupa perasaan malu, tidak enak, pandangan negatif dan masyarakat luas serta waktu yang terbuang yang semestinya bisa untuk mengerjakan pekerjaan lainnya terhadap Penggugat Rekonpensi, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
4. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGAT lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim, agar TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;
5. Bahwa karena Jawaban Gugatan TERGUGAT ini didasarkan pada alat-alat bukti otentik, maka TERGUGAT mohon agar perkara ini dapat diputus dengan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad.*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah diuraikan dalam EKSEPSI berlaku secara mutatis - mutandis pula sebagai jawaban dalam Konpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalih dan dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat dalam jawaban ini ;

3. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk pula dalam kajian Konvensi ini ;
4. Bahwa benar, Tergugat adalah Pemilik Merk K N O₃ (KENO TELU) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Umum Merk ; Permohonan Merek tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sudah sepantasnya Penggugat tahu jika Negara / Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum & HAM Republik Indonesia, tidak akan sembarangan memberikan Persetujuan Permohonan Pendaftaran Merek tanpa melalui prosedur yang benar dan akan menolak Permohonan Tergugat apabila ada alasan yang cukup sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 68; Sehubungan dengan hal tersebut, maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat mengada-ada dan sudah sepantasnyalah apabila ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalih Penggugat dalam Posita angka (3) yang sangat mengada-ada dan tidak masuk akal sehat ; Seharusnya Penggugat yakin, bahwa semua orang yang berpendidikan bahkan mungkin anak kecilpun tahu bahwa tidak ada hukum yang mengatur tentang Peraturan Pembuatan Singkatan. Tergugat menyingkat kalimat KENO TELU dengan singkatan K N O₃ sehingga semua orang yang membaca akan menyadari bahwa K N O₃ merupakan singkatan kalimat dan KENO TELU bukan singkatan dan kalium nitrat atau yang biasa ditulis dengan KNO₃. Semua orang tahu bahwa KNO₃ tidak sama dengan K N O₃ karena pada K N O₃ masing-masing huruf ada jarak / spasinya dan dibelakangnya telah diberi keterangan dalam tanda kurung yaitu (KENO TELU);
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka (4) yang sangat mengada-ada. Tidak benar jika pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” atas nama Tergugat sangat bertentangan dengan hukum. Yang benar adalah bahwa Pendaftaran Merek K N O₃ (KENO TELU) Tergugat lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek, dan telah melalui tahap Permohonan Pendaftaran, Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek, Pemeriksaan Substantif dan Persetujuan Permohonan Pendaftaran yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pada saatnya nanti, dalam Persidangan yang memeriksa Barang Bukti, Penggugat wajib membuktikan dalam hal mana Pendaftaran tersebut telah **sangat bertentangan dengan hukum**;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Posita Penggugat dalam angka (5) dan angka (6) yang merupakan dalih yang berbelit-belit dan bertentangan satu dengan yang lainnya dan sangat mengada-ada. Penggugat menyatakan bahwa :..... *K N O3 adalah rumusan kimia senyawa kimia kalium (K), Nitrat (NO3,) yang telah menjadi milik umum.....*“;

Padahal senyawa kimia Kalium Nitrat adalah KNO₃, tanpa spasi ditiap hurufnya dan tidak lain ditulis sebagai K N O₃. Selain itu dalam merek yang menjadi hak Tergugat dibelakang K N O₃ ditulis arti kepanjangannya dengan tulisan dalam kurung (KENO TELU) ;

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada unsur penyesatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dakwaan Penggugat ;

8. Bahwa Posita angka (7) Gugatan Penggugat adalah dalil yang naif dan mengada-ada. Tergugat sama sekali tidak pernah mencantumkan Merek Dagang pada sertifikat karena membuat dan menerbitkan sertifikat bukanlah kewenangan Tergugat. Kreatifitas Tergugat yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada itikad buruk dan Tergugat untuk melakukan penyesatan Tergugat juga tidak pernah mencoba untuk memonopoli KNO₃ karena Tergugat tidak mem-PATENT-kan K N O₃ (KENO TELU) merupakan suatu kreatifitas dan tidak ada peraturan yang melarang seseorang / suatu lembaga untuk membuat singkatan ;

9. Bahwa Posita angka (8) dan angka (9) Gugatan Penggugat adalah dalih yang sangat naif, menggelikan dan mengada-ada ;

Bahwa Perbuatan Tergugat memiliki Merek Dagang lain diluar Merek Dagang yang sudah didaftarkan bukanlah suatu pelanggaran. Tidak ada aturan hukum bahwa pihak manapun yang sudah mempunyai Merek Dagang yang telah terdaftar dilarang memiliki Merek Dagang

yang lain; Mengapa Penggugat risau jika Tergugat memiliki berbagai Merek Dagang lainnya. Jika Merk Dagang lainnya tersebut belum Tergugat daftarkan maka resiko tidak adanya Perlindungan atas Merek tersebut Tergugat yang menanggung, sehingga perbuatan Tergugat tidak merugikan Penggugat dan siapapun ;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dan dalih Penggugat dalam Posita angka (10), yang sangat menggelikan dan terlalu naif. Apakah Penggugat tidak tahu bahwa semua orang yang berpendidikan bahkan anak kecil juga tahu jika KNO₃ bukanlah KENO TELU. Dan seharusnya Penggugat juga tahu kalimat Penggugat yang berbunyi : “..... *Sebagaimana dicantumkan oleh Tergugat pada Sertifikat Mereknya K N O₃ (KENO TELU).....*” adalah pernyataan yang sangat keliru dan naif karena Tergugat sama sekali tidak pernah mencantumkan nama pada Sertifikat Merek.

Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI / PLNGGUGAT KONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSASI;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI jika kemudian hari ternyata TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis

Hakim, agar TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik Penggugat. Begitu juga atas replik Penggugat juga telah ditanggapi Tergugat dalam dupliknya. Selanjutnya, jawab jinawab tersebut, telah tercatat dengan lengkap dan jelas sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Majalah MANDIRI Edisi 219 TAHUN VIII 17 DESEMBER 2007 pada halaman 26, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Berita Acara PT. MEROKE TETAP JAYA (Penggugat) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., dan Ir. Alianto Widjaja sebagai Presiden Direktur PT. MEROKE TETAP JAYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Produk barang “Pupuk” hasil produksi Penggugat yang menggunakan merek MEROKEKALINITRA terdaftar No.546040 untuk jenis barang “Pupuk” kelas barang 1 atas nama Penggugat dengan keterangan pupuk tersebut mengandung unsur/senyawa kimia terdiri dan Kalium Nitrat (KNO_3), selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto cop Sertifikat merek dagang MEROKEKALINITRA terdaftar No. 46040 tanggal 5 Agustus 2003 untuk jenis barang Pupuk” kelas barang 1 atas nama Penggugat/PT.MEROKE TETAP JAYA, dengan merek dagang MEROKEKALINITRA, dikeluarkan oleh Dirjen HAKI,Departemen Kahakiman dan Hak Azasi Manusia RI , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Sertifikat merek dagang KALINITRA terdaftar No.546034 tanggal 6 Agustus 2003 untuk jenis barang “Pupuk” kelas barang 1 atas nama Penggugat/ PT..MEROKE TETAP JAYA ,untuk merek dagang KALINITRA , dikeluarkan oleh Dirjen HAKI Deprtemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek dagang K N O₃ (KENO TELU) terdaftar No.540111 untuk jenis barang “Pupuk” kelas barang 1 atas nama Tergugat/CV SAPROTAN UTAMA , yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Departemen Kehakiman dan HAM RI , selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Produk barang “Pupuk” hasil produksi Tergugat yang menggunakan merek dagang “TRAKTOR PAK TANI SQM CHILI ULTRA K dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor”, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Produk barang “Pupuk” hasil produksi Tergugat yang menggunakan merek dagang “MAGNESIUM SULFATE (KRISTAL) PAK TANI dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor”, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 A ;
9. Produk barang “Pupuk” hasil produksi Tergugat yang menggunakan merek dagang “TRAKTOR PAK TANI dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor SAPROTAN UTAMA” yang menggunakan keterangan KNO₃ sebagai unsur kimia, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 B ;
10. Foto copy kwitansi pembelian barang “Pupuk” hasil produksi Tergugat dengan merek /nama barang KNO₃ PAK TANI SAPROTAN UTAMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
11. Produk barang “Pupuk” dengan merek dagang GRAND-K KRISTAL hasil produksi pihak ketiga (PT. TANINDO SUBUR PRIMA) yang mencantumkan rumusan kimia KNO₃, Na, Ca, P₂O₅, Zn, K₂O, dan lain-lain pada kemasannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10
12. Foto copy Surat dan Ketua Departemen Kimia FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA (FMIPA-UI) tertanggal 15 Februari 2008 Nomor :51/PT.02.FMIPA.4/P/2008,yang isinya menerangkan bahwa *KNO₃ adalah merupakan Rumus Kimia dan Senyawa Kimia dengan nama Kalium Nitrat*: Bukti ini membuktikan secara jelas dan, nyata KNO₃ adalah unsur rumusan (kimia), selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
13. Foto copy Surat Kasubdit Pemeriksaan Paten III atas nama Direktur

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten tertanggal 04 Pebruari 2008 Nomor : HKI.3- HI.05.03.48, yang menerangkan bahwa KNO_3 adalah rumusan kimia untuk senyawa kalium nitrat atau disebut juga senyawa potassium nitrat atau sendawa, yang dalam sehari-hari diperdagangkan sebagai pupuk. Bukti ini membuktikan secara jelas dan nyata KNO_3 adalah unsur rumusan (kimia).selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;

14. Foto copy Surat dari Guru Bidang Studi Kimia SMAN 58 Jakarta, tertanggal 12 Pebruari 2008 yang ditujukaan kepada Turman Panggabean,SH menerangkan bahwa KNO_3 adalah senyawa kimia., selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
15. Foto copy Buku Pelajaran KIMIA 2B, Karangan Maria Suharsini dan Dyah Saptarini, Terbitan GANECA EXACT, Kurikulum 2004, yang tertulis bahwa KNO_3 adalah senyawa kimia kalium nitrat, selanjutnya diberi tanda bukti P-14 ;
16. Foto copy Petikan Resmi-Pendaftaran Merek dagang MBAKO_3 -TRAKTOR PAK TANI SAPROTAN UTAMA dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor terdaftar No.493831 untuk jenis barang "Pupuk" kelas barang 1 atas nama Tergugat/CV SAPROTAN UTAMA , yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI, selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;
17. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek dagang TRAKTOR PAK TANI NPK terdaftar No.IDM000072436 untuk jenis barang "Pupuk" kelas barang 1 atas nama Tergugat/CV SAPROTAN UTAMA, tanggal pendaftaran 4 Mei 2006 yang dikelurkan oleh Dirjen HAKI,selaanjutnya diberi taanda bukti P-16 ;
18. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek dagang TP.AKTOR PAK TANI NPK terdaftar No.IDM000048019 untuk jenis barang "Pupuk" kelas barang 1 atas nama Tergugat/CV SAPROTAN UTAMA,tanggal pendaftaran 29 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-17 ;
19. Foto copy surat dari CV.SAPROTAN UTAMA /Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, No.075/SU-SMG/III/2004,Tanggal 20 Agustus 2004 tentang Somasi atas penggunaan merk KNO_3 , selanjutnya diberi tanda bukti PK/TR-18 A ;
20. Foto copy surat dari PT.Meroke Tetap Jaya yang ditujukan kepada CV SAPROTAN UTAMA /Tergugat NO.0731/MTJ/2004 tanggal 6 September 2004, tentang penjelasan somasi aatas penggunaan merek

KNO3.selanjutnya diberi tanda bukti PK/TR=18 B ;

21.Foto copy surat dari CV.SAPROTAN UTAMA/Tergugat yang ditujukan kepada PT.MEROKE TETAAP JAYA, tertanggal 27 Peruari 2008 tentang Somasi/Teguran atas penggunaan merek terdaftar, selanjutnya diberi tanda bukti PK/TR-19 A ;

22.Foto copy surat dari Turman Panggabean,SH DKK/Kuasa Hukum Penggugat/PT. Meroke Tetap Jaya, NOMOR : 042/dn-Tgpn.Som.CV.SU/TMP-PT.MTJ/III/08,tanggal 5 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti PK/TR-19 B ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, hanya bukti bertanda PK/TR-18 B yang tidak ada asinya dan bukti bertanda P-3, P-7,P-8A, P-8 B dan P-10 berupa produk barang/pupuk ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Merek No.540111, tanggal pengajuan 05 JUNI 2003, tanggal pendaftaran 12 Juni 2003, atas nama CV SAPROTAN UTAMA, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehaakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ.Dirjen HAKI, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan seorang saksi ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ahli : I MANGANTAR TUA SILALAH,SH

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada persoalan Gugatan Merek dagang "K N O₃ (KENO TELU)" yang telah terdaftar dengan No.540111, sedang yang mendaftarkan adalah CV.SAPROTAN UTAMA/Tergugat yang produknya di bidang pupuk ;
- Bahwa benar pihak yang berkepentingan baik pemilik Merek terdaftar dan pemilik Merk tidak terdaftar bisa mengajukan gugatan pembataln merk asal memenuhi persyaratan Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

khususnya Pasal 4,5 dan 6 ;

- Bahwa syarat-syarat umum pendaftaran Merek antara lain mengisi permohonan dalam rangkap 4 (empat), menandatangani Surat Pernyataan, Etiket/merek yang akan didaftar, foto copy KTP, dan membayar uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelum sertifikat merek itu terbit telah diumumkan terlebih dulu, apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan tidak ada keberatan baru diterbitkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sertifikat merk PT.Meroke Tetap Jaya (Merokekalinitra dan Kalinitra) itu sudah terdaftar di Dirjen HAKI atau belum , sebab harus dicek di Daftar umum merk ;
- Bahwa Pemeriksa substantif di Kantor Merek belum ada keahlian yang khusus masalah kimia, sehingga tidak bisa meraba-rabat apakah merek tersebut unsure kimia atau bukan apabila merek- merek yang terdaftar merupakan unsur kimia undang-undang memberi kesempatan untuk menguji keabsahan merek tersebut melalui Pengadilan Niaga ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau "K N O₃" itu unsur kimia, walaupun saksi pernah mendapat pelajaran kimia di kelas I SMA ;
- Bahwa penulisan dengan huruf seperti KNO₃ boleh dengan spasi atau tidak bukan masalah, asalkan tidak melanggar rambu-rambu dalam Pasal 4,5 dan 6 ;
- Bahwa dalam Pasal 4 dari Undang-undang Merek menyangkut itikad baik dari Pemohon merek, sedang dalam Pasal 5 adalah apabila merek tersebut mengganggu ketertiban masyarakat/publik ;
- Bahwa untuk merek milik Tergugat diajukan pada tanggal 5 Juli 2002 dan baru ditanda tangani pada Juni 2003 ;
- Bahwa setahu saksi pemilik merek terdaftar maupun Pemilik merek tidak terdaftar sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan merek, dan khusus untuk pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan dengan syarat Penggugat harus lebih dulu mengajukan permohonan pendaftaran merek ;
- Bahwa bukti PK/TR-20 berupa minuman kaleng merek POCARI SWEAT, yang ada tulisan Kation, (mEq/l) Anion (mEq/l), Na, CT dll adalah unsur Kimia dan bukan merek dagang ;
- Bahwa mengenai bukti P-3 berupa pupuk produksi Penggugat dengan merek MEROKEKALINITRA, bahwa ' Kalium Nitrat' bukan merek dagang

tetapi “Keterangan Barang ‘

- Bahwa untuk merek MEROKEKALINITRA terdaftar No.546040 dan KALINITRA terdaftar No. 546034 benar terdaftar di Kantor Merek atas nama penggugat ;
- Bahwa selama ini Kalium Nitrat sebagai unsure Kimia dari pupuk maka tidak dapat didaftar ;
- Bahwa selain pemilik merek terdaftar. Pemilik merek tidak terdaftar juga siapapun pihak yang merasa dirugikan seperti Jaksa, Lembaga keagamaan, Yayasan Konsumen juga bisa mengajukan gugatan pembatalan merek, dengan alasan mengganggu ketertiban umum, seperti contohnya lambang rumah sakit yang sudah menjadi milik umum /publik domain akan tetapi didaftarkan sebagai merek oleh pihak ketiga ;
- Bahwa siapa saaja boleh mengajukan gugatan pembatalan dan penghapusan atas merek, terutama pengusaha yang mempunyai hubungan bisnis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak setelah menyampaikan kesimpulannya, pada pokoknya mengatakan sudah tidak ada lgi yang ingin diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Kompensi

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya selain menyangkal gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kualifikasi selaku Penggugat, karena Penggugat bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan dan antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum ;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur), karena antara *posita* dengan *petitum* saling bertentangan dan tidak saling mendukung, sehingga sangat membingungkan dan kabur. Tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi kemauan dan tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya karena selain mempermasalahkan format jawaban Tergugat, Penggugat juga menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini dipertimbangkan secara khusus eksepsi Tergugat tersebut. Namun memperhatikan jawab-jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu perlulah dipertimbangkan format jawaban Tergugat yang dipermasalahkan Penggugat dalam repliknya, sebagai berikut :

- Bahwa dalam HIR dan Rbg, sebagai sumber hukum acara perdata memang hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi dan format dari gugatan tidak ada ketentuannya. Demikian pula dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR (bandingkan dengan Pasal 145 ayat 2 Rbg) hanya menentukan bahwa Tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban Tergugat dapat berupa pengakuan, tetapi dapat juga berupa bantahan ;
- Bahwa meskipun HIR tidak menyebutkan, namun sudah sepatutnya kalau jawaban Tergugat itu disertai dengan alasan-alasan, karena dengan demikian akan lebih jelaslah duduknya perkara ;
- Bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan "*obscuur libel*" adalah suatu tulisan yang tidak terang, incas jawaban dari suatu gugatan dipandang formatnya tidak lazim. Memang disadari, suatu sangkalan yang tidak cukup alasan dapat dikesampingkan oleh Hakim. Pasal 113 Rv mensyaratkan agar bantahan Tergugat itu disertai alasan-alasan. Akan tetapi disisi lain juga harus diperhatikan, bahwa sifat hukum acara perdata

di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itulah, untuk menuntaskan masalah format jawaban Tergugat tersebut, sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*) ;

- Dengan demikian, permasalahan mengenai format jawaban yang dipandang tidak lazim tersebut, harus disikapi dengan arif dan bijaksana, dengan cara Majelis Hakim harus memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya. Dan memberikan jalan keluar dengan cara memperbaikinya dalam format penyusunan putusan, agar putusan ini dapat dimengerti dengan baik dan menjadi jelas *racio decedendi* maupun *obitur dictum* putusan ini. Sehingga putusan ini, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat satu persatu, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 116) :

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara. Dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil. Eksepsi yang menghalangi dikabulkannya suatu gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya karena menyangkut kepentingan hukum pihak ketiga yang tidak berkepentingan dan ataupun kabur dan atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Semarang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan :” *Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*”);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi point pertama, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk di bidang merek merupakan suatu masalah hukum yang mengandung dimensi kepentingan publik (*public interest litigation*). Oleh karena itu, mengenyampingkan doktrin konvensional yang mengandung asas “*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d’ interest, point d’ action)* “, yang berarti seseorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki kewenangan menggugat apabila terdapat kepentingan hukum, yaitu kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung penggugat (*injury in fact*) (Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1974 No.294/K/SIP/1974) ;
- Bahwa akan tetapi dalam praktik, penerapan hak gugat berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek memang masih sering dipermasalahkan, karena adanya ketentuan Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan : *Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6* ;
- Bahwa siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, selanjutnya diserahkan kepada para doktriner dan praktek peradilan yang antara lain ditapsirkan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah Kejaksaan yang mewakili kepentingan masyarakat secara umum dan atau pihak ketiga misalnya produsen, importir, distributor atau pihak

lainnya yang mengetahui bahwa merek terdaftar seharusnya tidak dapat didaftarkan karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Pihak dimaksud mempunyai kepentingan karena apabila tidak diajukan pembatalan akan dianggap melanggar Undang-Undang dan atau dapat merugikan orang lain ;

- Bahwa yang dimaksud dengan *Pihak Ketiga Yang Berkepentingan* menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, hal. 560 - 561*", disebutkan bahwa "*pengertian pihak ketiga dapat ditafsirkan siapa saja dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek kepada PN tanpa kecuali*". Dengan kata lain pengertian pihak ketiga yang berhak mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga, meliputi semua orang dan badan hukum yang merasa berkepentingan;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Penggugat adalah suatu perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis pupuk, antara lain ; pupuk buatan dan pupuk alam, yang dikenal dengan senyawa kimia Ammonium Phospat (NTS) dan kalium nitrat (KNO_3) serta berbagai jenis lainnya dengan berbagai merek untuk dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan, sejak tahun 1953 yang dahulu dikenal dengan nama CV. MERAUKE COY, yang kemudian berubah sejak tahun 1985 menjadi PT. MEROKE TETAP JAYA. (vide bukti P - 1, P- 2, P- 3 a, b, c, d) ;
- Bahwa Penggugat juga sebagai pemegang hak atas merek dagang MEROKEKALINITRA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan No.546040, dan merek dagang KALINITRA terdaftar No.546034 masing-masing terdaftar pada tanggal 6 Agustus 2003, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 5 Agustus 2002, untuk jenis barang sejenis Kalium Nitrat (KNO_3) yaitu "Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, damar tiruan yang tidak diolah, plastik

yang tidak diolah, perekat yang dipakai dalam industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam, pupuk, pupuk buatan dan pupuk alam, bahan kimia yang dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan”, yang termasuk dalam kelas barang 1. (vide P- 4 & P - 5)

Menimbang, bahwa memperhatikan aktifitas kegiatan usaha Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat tentunya dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Oleh karena itulah, eksepsi Tergugat yang memperlakukan kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara a quo haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kini selanjutnya dipertimbangkan pokok permasalahan eksepsi point 2 (dua) dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :

- Bahwa pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya suatu pembatalan merek, karena pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 atas nama Tergugat, bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5 huruf c dan/atau d Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, karena didasari dengan itikad tidak baik dan merupakan rumus kimia yang telah menjadi milik umum, mengingat “K N O₃” adalah rumusan kimia dan senyawa kimia. Kalium (K) Nitrat (NO₃) yang telah menjadi milik umum dan *dapat menghasilkan pupuk sehingga rumusan kimia K N O₃ tersebut tidak dapat dimonopoli oleh siapapun untuk dijadikan sebagai merek dagang untuk barang sejenis yaitu ”Pupuk”, termasuk oleh Tergugat ;*
- Bahwa oleh karena itu tentunya pokok utama yang harus diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat adalah bagaimanakah dasar diajukannya pembatalan merek tersebut dan etikad tidak baik dalam pendaftaran merek serta penggunaan merek yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut mesti dirumuskan, dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;
- Bahwa selain itu, perlulah diperhatikan bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak,

dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan ;

- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 118 HIR (bandingkan dengan Pasal 142 Rbg) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 HIR (bandingkan dengan 143 Rbg ;
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum (Perhatikan Pasal 8 Rv) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur, yakni antara lain *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan bertentangan serta *petitum* tidak dirinci. Namun satu hal yang harus dipedomani, dalam hal ada pertentangan antara *posita* dan *petitum* adalah manakala maksud *petitum* tidak berbeda dengan *posita*, maka tidak berakibat gugat mengandung cacat *obscuur libel* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara a quo dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar

untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan atau Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan mereknya dengan etiked tidak baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat, telah menggambarkan keadaan materiil (duduk perkara) yang cukup jelas, lengkap dan terang. Sehingga tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 no : 3 RV). Oleh karena itulah, eksepsi point 2 haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka ternyata dalil-dalil eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek dagang "K N O₃ (KENO TELU)" terdaftar No.540111 atas nama Tergugat, karena bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5 huruf c dan/atau d Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab pendaftaran dan penggunaan merek tersebut didasari dengan itikad tidak baik, karena "K N O₃" adalah rumusan kimia Kalium (K) Nitrat (NO₃) yang telah menjadi milik umum dan dapat menghasilkan pupuk. Oleh karena itu, tidak dapat dimonopoli oleh siapapun untuk dijadikan sebagai merek dagang untuk barang sejenis yaitu "Pupuk". Disamping itu, Tergugat ternyata tidak menggunakan merek dagang K N O₃ (KENO TELU) tersebut pada produk barang pupuk hasil produksinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya, karena memang benar Tergugat adalah Pemilik Merk K N O₃ (KENO TELU) sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Umum Merk. Dan permohonan Merek tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang

berlaku menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tergugat menyingkat kalimat KENO TELU dengan singkatan $K N O_3$ dan bukan singkatan dari kalium nitrat (atau yang biasa ditulis dengan $K NO_3$). Sehingga $K N O_3$ tidak sama dengan $K N O_3$, karena pada $K N O_3$ masing-masing huruf ada jarak/spasinya dan dibelakangnya telah diberi keterangan dalam tanda kurung yaitu (KENO TELU). Padahal senyawa kimia Kalium Nitrat adalah KNO_3 , tanpa spasi ditiap hurufnya. Selain itu dalam merek yang menjadi hak Tergugat dibelakang $K N O_3$ ditulis arti kepanjangannya dengan tulisan dalam kurung (KENO TELU) ;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk, menuntaskan pokok permasalahan perkara ini adalah :

1. Apakah benar pendaftaran merek dagang “ $K N O_3$ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 atas nama Tergugat, bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5 huruf c dan/atau d Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ? ;
2. Apakah pendaftaran merek tersebut didasari dengan itikad tidak baik, karena Tergugat sengaja memplesetkan kata “ $K N O_3$ ” yang adalah rumusan kimia dari Kalium (K) Nitrat (NO_3) yang telah menjadi milik umum dan dapat menghasilkan pupuk. Oleh karena itu tidak dapat dimonopoli oleh siapapun untuk dijadikan sebagai merek dagang untuk barang sejenis yaitu ”Pupuk”. Disamping itu, Tergugat ternyata tidak menggunakan merek dagang $K N O_3$ (KENO TELU) tersebut pada produk barang pupuk hasil produksinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya. Kecuali, bukti PK/TR 18, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada diajukan aslinya. Disamping itu juga diajukan beberapa sample produk. Bukti-bukti mana selanjutnya diberi tanda PK/TR. 1 sampai dengan PK/TR. 20 ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk memperkuat dali-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat yang telah dilegalisir dan dimaterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T. 1 dan seorang saksi ahli bernama I MANGANTAR TUA

SILALAH,SH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari jawab jinawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis pupuk, dengan berbagai merek dan pemegang hak atas merek dagang MEROKEKALINITRA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan No.546040, dan merek dagang KALINITRA terdaftar No.546034 masing-masing terdaftar pada tanggal 6 Agustus 2003, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 5 Agustus 2002, untuk jenis barang sejenis Kalium Nitrat (KNO_3) yaitu "Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah, perekat yang dipakai dalam industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam, pupuk, pupuk buatan dan pupuk alam, bahan kimia yang dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan", yang termasuk dalam kelas barang 1. (vide bukti P - 4 & P - 5) ;
- Bahwa rumusan kimia KNO_3 untuk senyawa Kalium dan Nitrat, diketahui oleh Penggugat telah dijadikan merek dagang oleh Tergugat, dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yaitu merek dagang " KNO_3 (KENO TELU)" No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 12 Juni 2003, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 5 Juni 2002. (vide P – 6, T-1) ;
- Bahwa Tergugat ternyata tidak menggunakan merek dagang KNO_3 (KENO TELU) tersebut pada produk barang pupuk hasil produksinya, melainkan Tergugat menggunakan Merek dagang "TRAKTOR PAK TANI SQM CHILI ULTRA K dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor" serta Merek dagang "TRAKTOR TANI SAPROTAN UTAMA dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor" dengan tulisan KNO_3 pada kedua merek tersebut tanpa (KENO TELU) (vide bukti PK/TR-7, PK/TR-8) ;
- Bahwa Tergugat menolak keseluruhan gugatan Penggugat karena menyingkat kalimat KENO TELU dengan singkatan KNO_3 . Sehingga KNO_3 merupakan singkatan dari kalimat dan KENO TELU bukan singkatan dari kalium nitrat atau yang biasa ditulis dengan KNO_3 . Karena KNO_3 tidak

sama dengan K N O₃, karena pada K N O₃ masing-masing huruf ada jarak / spasinya dan dibelakangnya telah diberi keterangan dalam tanda kurung yaitu (KENO TELU) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, kini dipertimbangkan satu persatu pokok permasalahan perkara a quo, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian merek secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : *“Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*. Selanjutnya dalam Pasal 2 ditegaskan lebih lanjut bahwa : *“Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian baku dari merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas, maka syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tanda dapat diterima sebagai suatu merek dari suatu barang atau jasa (*goods or service*) adalah bahwa tanda tersebut harus mempunyai daya pembeda (*distinctive, distinguish*). Fungsi pokok dari suatu merek adalah untuk membedakannya dengan produk atau jasa lain yang sejenis. Ketentuan tentang suatu tanda harus memiliki daya pembeda ini secara luas telah dianut oleh seluruh sistem hukum diseluruh dunia yang juga dikenal dengan teori *presumption of distinctivness*, tidak terkecuali UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek, diatur yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak sebagai merek :

Pasal 5:

“Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralis agama, kesusilaan atau ketertiban umum;*
- b. Tidak memiliki daya pembeda;*
- c. Telah menjadi milik umum; atau*
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*

Pasal 6:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang/jasa sejenis;*
- b. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk memenuhi fungsi merek sebagai daya pembeda, suatu merek haruslah memiliki spesifikasi yang mampu (*capable*) membedakannya dengan benda sejenis lainnya, baik melalui penggunaan kata-kata, warna atau lambang atau kombinasi dari kata, warna maupun lambang tersebut. Oleh karena itu, merek atau tanda pengenal tersebut memiliki daya pembeda atau *distinctive power* yang melekat pada produk atau jasa yang dilindungi merek tersebut. Konsumen tidak akan terkecoh dan gampang membedakan antara satu produk dengan produk lainnya yang sejenis tersebut ;

Menimbang, bahwa sistim perlindungan atas merek yang dianut dalam UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah sistim konstitutif yang menganut prinsip *prior in tempore, melior in jure* atau *first to file principle* yaitu perlindungan atas merek akan diberikan pada pendaftar pertama melalui tahap pemeriksaan administrasi, tahap pemeriksaan substantif dan tahap pengumuman sebelum Sertifikat Merek diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Lihat ketentuan Pasal 13, 18, 21 dan 27 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001). Oleh karena itu, pendaftaran merek merupakan *prima facie* dari bukti kepemilikan hak atas merek sepanjang tidak terdapat oposisi dengan diajukannya keberatan atau sanggahan dari pihak lain yang berkepentingan.(Lihat Pasal 20, 24, 26 dan 27 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mensyaratkan bahwa suatu gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari rumusan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 tahun

2001 tentang Merek tersebut, menunjukkan bahwa alasan pengajuan pembatalan suatu merek bersifat alternatif, dalam arti tidak harus seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001, harus terpenuhi atau harus tercantum dalam *posita* maupun *petitum* dalam suatu gugatan, namun cukup jika salah satu dari alasan tersebut terpenuhi, telah dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun suatu merek telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek yang sudah terdaftar juga masih dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, dimana salah satunya daitur dalam Pasal 5 huruf d secara tegas dicantumkan salah satu alasan pembatalan adalah jika merek terdaftar tersebut merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa ;

Menimbang, oleh karena itu kini akan dipertimbangkan apakah benar kata “K N O₃” (Keno Telu) tidak dapat didaftarkan sebagai merek pupuk, karena merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa (*description of goods*) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek di Indonesia pada umumnya diterima bahwa suatu susunan beberapa huruf seperti GIA (*Garuda Indonesia Airways*), BMW (*Bayerische Motoren Werke*) atau YKK (*Yoshida Kogyo Kabushike Kaisha*) dapat dibenarkan menjadi merek dagang, sepanjang merek tersebut merupakan singkatan nama atau singkatan nama produsen. (perhatikan Putusan MARI No.548 K/Pdt/1989 tanggal 7 Juli 1988 antara *OK Suwandi v PT Musim Mas*). Terlebih lagi, jika singkatan nama tersebut dikombinasikan dengan logo atau lambang, sehingga singkatan nama dan logo berintegrasi satu sama lainnya menjadi suatu tanda atau lambang yang memiliki daya pembeda (Perhatikan Putusan MARI No.836 K/Pdt/1989 tanggal 28 Februari 1992 antara *Roll Royce v Siauw Nie Kon*) ;

Menimbang, bahwa kata “K NO₃” dalam praktek bisnis produksi pupuk, lazim dipergunakan oleh produsen pupuk pada umumnya, karena dalam suatu produk barang “Pupuk”, rumusan kimia K NO₃, NO₃, K₂ dan rumusan-rumusan senyawa kimia lain biasanya dicantumkan pada kemasan pembungkus pupuk

(vide perhatikan Produk barang “Pupuk” dengan merek dagang GRAND-K KRISTAL hasil produksi pihak ketiga (PT. TANINDO SUBUR PRIMA) yang mencantumkan rumusan kimia KNO_3 , Na, Ca, P_2O_5 , Zn, K_2O , dan lain-lain pada kemasannya (vide bukti P-10) Disamping itu, dalam praktik untuk pembelian jenis dan penjualan pupuk cukup di tulis senyawa kimia yang menunjukkan jenis barang pupuk tertentu, misalnya KNO_3 (vide bukti P-9). Rumusan-rumusan kimia KNO_3 , NO_3 , K_2 tersebutpun tidak dianggap sebagai merek dagang. (vide bukti P-10, PK/TR - 12 a, b, c, d.) ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai jenis pupuk, antara lain; pupuk buatan dan pupuk alam, yang dikenal dengan senyawa kimia Ammonium Phospat (NTS) dan kalium nitrat (KNO_3) serta berbagai jenis lainnya dengan berbagai merek untuk dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan, sejak tahun 1953 yang dahulu dikenal dengan nama CV. MERAUKE COY, yang kemudian berubah sejak tahun 1985 menjadi PT. MEROKE TETAP JAYA. (P - 1, P - 2, P - 3 a, b, c, d). Disamping itu, Penggugat juga sebagai pemegang hak atas merek dagang MEROKEKALINITRA yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan No.546040, dan merek dagang KALINITRA terdaftar No.546034 masing-masing terdaftar pada tanggal 6 Agustus 2003, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 5 Agustus 2002, untuk jenis barang sejenis Kalium Nitrat (KNO_3) yaitu “Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah, perekat yang dipakai dalam industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam, pupuk, pupuk buatan dan pupuk alam, bahan kimia yang dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan”, yang termasuk dalam kelas barang 1. (P - 4 & p - 5). Sedangkan Tergugat baru mendaftarkan mereknya dalam Daftar Umum Merek yaitu merek dagang “ KNO_3 (KENO TELU)” No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat, yang terdaftar pada tanggal 12 Juni 2003, tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 5 Juni 2002. (P - 6) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan produk barang “Pupuk” hasil produksi Tergugat (P - 7 & P - 8), ternyata Tergugat tidak menggunakan merek dagang KNO_3 (KENO TELU) tersebut pada produk barang pupuk hasil produksinya, melainkan Tergugat menggunakan Merek dagang “TRAKTOR PAK

TANI SQM CHILI ULTRA K dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor” serta Merek dagang “TRAKTOR TANI SAPROTAN UTAMA dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor” dengan tulisan KNO_3 pada kedua merek tersebut tanpa (KENO TELU). Demikian pula, pada produk barang “Pupuk” hasil produksi Tergugat tersebut secara jelas terdapat tulisan “ KNO_3 Putih (CHILI ULTRA K)” dan “ K N O_3 (PN - Kristal)” yang berada di luar etiket merek “TRAKTOR PAK TANI dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor, dan tulisan “ KNO_3 Putih (CHILI ULTRA K) dan K N O_3 (PN-Kristal)” yang mengandung arti jenis pupuk Kalium Nitrat yang dirumuskan dengan KNO_3 . Dengan demikian KNO_3 tidaklah termasuk merek dagang, karena selain merupakan keterangan barang, tulisan “ KNO_3 Putih (CHILI ULTRA K) dan K N O_3 (PN - Kristal) tersebut pun tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terbukti bahwa singkatan K NO_3 lazim digunakan oleh para produsen pupuk dalam praktek perdagangan pupuk untuk menunjukkan atau mendiskripsikan unsur-unsur senyawa kimia yang terkandung didalamnya atau untuk mendiskripsikan jenis pupuk. Oleh karena itulah menurut Majelis Hakim bahwa kata “ K NO_3 berhubungan langsung secara melekat (*inherent*) dengan jenis barang yaitu pupuk, sehingga singkatan kata “ K NO_3 telah menjadi kata yang mendeskripsikan jenis produk pupuk . Karenanya secara teori kata “ K NO_3 dibidang industri pupuk telah menjadi *generic name* ;

Menimbang, oleh karena kata “ K NO_3 telah menjadi suatu *generic name*, maka penggunaan kata “ K NO_3 oleh para produsen pupuk tidak lagi berfungsi sebagai tambahan atau menjadi *secondary meaning* dari suatu merek dagang. Oleh karenanya kata “ K NO_3 tidak dapat digunakan sebagai suatu tanda atau merek yang memiliki daya pembeda (*distinctive power*) untuk membedakan produk sejenis pupuk, tapi semata-mata menunjukkan kelas atau keterangan sifat dan jenis dari pupuk tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kata “ K NO_3 sebagai suatu *generic name* merupakan suatu *ordinary meaning* atau *common meaning* yang menunjukkan jenis pupuk dan karenanya tidak memiliki arti tambahan atau *secondary meaning* seperti IBM, CNN, CNI dan sebagainya. Oleh karena itu,

penggunaan kata "K NO₃ dibidang produksi pupuk tidak dapat dimonopoli penggunaannya sebagai merek dagang untuk melindungi produk pupuk oleh satu produsen pupuk *in casu* dimonopoli penggunaannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa kata "K NO₃ adalah merupakan keterangan atau berkaitan dengan kelas atau jenis pupuk. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf d, kata "K NO₃ tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang suatu pupuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang pada pokoknya agar menyatakan merek "K NO₃ adalah suatu jenis/kelas/tipe dalam produksi pupuk adalah berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selebihnya yaitu menyatakan pendaftaran merek "K N O₃ (Keno Telu) oleh Tergugat didasarkan pada adanya itikad tidak baik, menurut Majelis hakim unsur adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan merek "K N O₃ (Keno Telu) haruslah dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ternyata bahwa perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan pupuk, antara lain mengklasifikasikan pupuk buatan dan pupuk alam, yang dikenal dengan senyawa kimia Ammonium Phospat (NTS) dan kalium nitrat (KNO₃). Kalium Nitrat (KNO₃) merupakan bahan senyawa kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah, perekat yang dipakai dalam industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam, pupuk, pupuk buatan dan pupuk alam, bahan kimia yang dipakai dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah perbuatan Tergugat yang telah mendaftarkan merek dagang "K N O₃ (KENO TELU)" No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat. Namum, tidak menggunakan merek dagang K N O₃ (KENO TELU) tersebut pada produk barang pupuk hasil produksinya, melainkan

Tergugat menggunakan Merek dagang “TRAKTOR PAK TANI SQM CHILI ULTRA K dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor” serta Merek dagang “TRAKTOR TANI SAPROTAN UTAMA dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor” dengan tulisan KNO_3 pada kedua merek tersebut tanpa (KENO TELU). Demikian pula, pada produk barang “Pupuk” hasil produksi Tergugat tersebut secara jelas terdapat tulisan “ KNO_3 Putih (CHILI ULTRA K)” dan “ K N O_3 (PN - Kristal)” yang berada di luar etiket merek “TRAKTOR PAK TANI dan Gambar Orang Sedang Mendorong Traktor, dan tulisan “ KNO_3 Putih (CHILI ULTRA K) dan K N O_3 (PN-Kristal)” dapat mengandung arti jenis pupuk Kalium Nitrat yang dirumuskan dengan KNO_3 . Dengan demikian KNO_3 tidaklah termasuk merek dagang, karena selain merupakan keterangan barang, tulisan “ KNO_3 Putih (CHILI ULTRA K) dan K N O_3 (PN - Kristal) tersebut pun tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam praktek bisnis penjualan pupuk, berbagai merek pupuk selain mereknya dalam kemasannya juga mencantumkan kata K NO_3 untuk membedakan jenis pupuk dan atau menunjukkan senyawa kimia yang dikandungnya. Dengan demikian Tergugat sebenarnya mengetahui bahwa kata K NO_3 tersebut, lazim digunakan dalam praktek bisnis produksi pupuk untuk membedakan jenis pupuk dan atau senyawa kimia yang dikandungnya di kalangan produsen pupuk pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan Tergugat dalam mendaftarkan merek “ K N O_3 (KENO TELU)” No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat. dan menggunakan merek tersebut dimaksudkan agar kata “ K N O_3 (KENO TELU)” tersebut hanya Tergugat yang dapat menggunakan atau memonopoli penggunaan kata “ K N O_3 ” tersebut. Padahal penggunaan kata “ K N O_3 ” dalam membedakan jenis pupuk merupakan fakta notoir dan lazim dipraktikkan dalam bisnis industri pupuk. Oleh karena itu, maka unsur itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan merek “ K N O_3 (KENO TELU)” dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, oleh karena itu Tergugat telah tidak beritikad baik dalam mendaftarkan merek “ K N O_3 (KENO TELU)” tersebut. Oleh karena itu, segala

tuntutan Penggugat yang bersumber dari hal tersebut juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mendapati bahwa pendaftaran merek "K N O₃ (KENO TELU)" telah dilakukan berdasarkan itikad tidak baik oleh Tergugat sedangkan kata "K N O₃" itu sendiri secara prinsipil telah memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf b, c dan d yaitu kata "K N O₃" tidak memiliki daya pembeda dan karenanya telah menjadi milik umum. Sehingga kata "K N O₃" merupakan keterangan dari barang tersebut karena kata "K N O₃" adalah merupakan nama keterangan jenis pupuk. Oleh karenanya kata K NO₃ tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek pupuk dan karenanya pendaftaran merek Tergugat harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena pendaftaran merek dalam daftar umum merek dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus dinyatakan tunduk dan taat pada putusan ini dengan membatalkan dan mencoret dari daftar umum merek No.473785 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan keseluruhan dari dalail-dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensi pada pokoknya mendalihkan sebagai pemilik yang berhak atas merek "K N O₃ (KENO TELU)" merasa dirugikan secara materil dan moril dengan tindakan-tindakan Tergugat dalam rekonpensi yang melawan hukum. Oleh karena itu mohon ditetapkan sebagai pihak yang sah atas kepemilikan mereknya tersebut dan Tergugat dalam rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikannya dan harus dihukum untuk membayar sejumlah ganti kerugian dan lain-lain tuntutan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam rekonpensi tersebut, Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya

menolak gugatan Penggugat dalam rekompensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dalam rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan dalam rekompensi telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim di bagian dalam kompensi. Berdasarkan uraian tentang fakta yuridis dan penilaian hubungan hukum antara Penggugat dalam rekompensi dan Tergugat dalam rekompensi, akhirnya telah disimpulkan bahwa Tergugat dalam rekompensi yang berhak atas merek "K N O₃ (KENO TELU)" dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat dalam rekompensi haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat dalam rekompensi ditolak untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak yang kalah yaitu Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekompensi harus dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 4 jo Pasal 5 sub a dan sub b jo Pasal 6 jo Pasal 68 jo Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2001 jo Pasal 80 ayat (9) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i

I. DALAM KONPENSI

1. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama di Indonesia atas merek dagang MEROKEKALINITRA terdaftar No.546040 dan KALINITRA terdaftar No.546034 masing-masing untuk kelas barang 1 ;

3. Menyatakan pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat adalah merupakan keterangan atau berkaitan dengan keterangan barang yang dimohonkan pendaftarannya ;
4. Menyatakan pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik (buruk), dan bertentangan dengan Pasal 4 Jo Pasal 5 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1. atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran merek dagang “K N O₃ (KENO TELU)” terdaftar No.540111 untuk kelas barang 1 atas nama Tergugat dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari *Kamis*, tanggal 8 Mei 2008 oleh kami : AMIRYAT, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ADI HERNOWO YULIANTO, SH.MH, dan KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 13 Mei 2008 tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh SRI SUNARTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang, TURMAN PANGABEAN, SH., kuasa Penggugat dan BUDIMAN, SH.,
kuasa Tergugat..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

(ADI HERNOWO Y., SH.MH)

(AMIRYAT, SH)

(KURNIA YANI DARMONO, SH.M.Hum)

PANITERA PENGGANTI,

(SRI SUNARTI, SH)

