



P U T U S A N

Nomor : 149 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VINCENT SISWANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kp. Basmol Rt.012/06 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **TURMAN M. PANGGABEAN, SH.,MH.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

m e l a w a n

HTC CORPORATION, suatu perusahaan menurut Undang-Undang Negara Republik TAIWAN, berkedudukan di No.23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan Country 330, Taiwan, ROC, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

d a n

PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119, selanjutnya Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Permohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Merek : HTC & Lukisan

Daftar No. : IDM000218952

Tanggal Pendaftaran : 5 Oktober 2009

Tanggal Penerimaan : 21 Januari 2008

Permohonan

Jenis Barang

: Alat-alat optik, alat Potret, alat switchboard listrik, surge voltage arrester, penangkal petir, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, UPT/coaxial cabel tester, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, cd rom, disket, flash disk, perangkat lunak computer, USB, sistem interaktif data base, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer sistem, photo elektrik, saklar-saklar listrik, sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, soket dan plug listrik tegangan tinggi dan rendah, stop kontak untuk lampu listrik, switch gear, timer (penentu waktu), transformator, alat-alat test listrik, alat kalibrasi listrik tegangan rendah menengah-tinggi digital dan analog, alat ukur listrik digital dan analog, kwh meter, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio), amplifier, speaker, microphone, laser disc player, DVD player, VCD player, video compact disc, video game player, disk optic, pita-pita perekam audio & video, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, bel pintu listrik, panel listrik dan perlengkapannya, kontaktor dan starter, kapasitor dan perlengkapannya, miniature circuit

Hal. 2 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



breaker (asoseries dan perlengkapannya), MCB, elektrik relay, sekering-sekering, power supply, up/down power, uninterruptible power system, auto voltase regulator, batu battery, pesawat televisi, pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS), headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel ;

(Selanjutnya disebut "Merek HTC & Lukisan Atas Nama Tergugat") ;

Bahwa dasar hukum formal dari gugatan pembatalan pendaftaran merek ini adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 ;
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal ;
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga ;
- (4) Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta ;

Bahwa dasar hukum material dari gugatan pembatalan pendaftaran Merek HTC & Lukisan Atas Nama Tergugat ini (selanjutnya disebut "Gugatan Pembatalan Merek"), adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek:
Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ;
2. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Merek:
Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut



mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis ;

3. Pasal 4 Undang-Undang Merek:

Merek tidak bisa didaftar atas daftar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik ;

A. Risalah :

I. Bahwa Penggugat adalah produsen alat telekomunikasi produk-produk handphone atau telepon genggam dengan system operasi WINDOWS MOBILE terbesar di dunia yang menggunakan merek "hTC" Produk telepon genggam tersebut juga dikenal sebagai smartphone atau PDA (personal digital assistance) phones (perangkat telepon genggam yang dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan fasilitas internet dan komputer melalui perangkat telepon serta fasilitas-fasilitas dan perlengkapan-perengkapan pendukung lainnya) (selanjutnya disebut sebagai "Telepon Genggam") ; Merek "hTC" merupakan merek yang telah digunakan dan terdaftar di berbagai Negara di dunia setidaknya-tidaknya sejak tahun 2006 dan telah menjadi merek terkenal pada tahun 2008, yaitu pada tahun diajukannya permohonan Merek HTC & Lukisan Atas Nama Tergugat, berkat keunggulan produknya dan promosi yang luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia ;

Penggugat bermaksud untuk memperoleh pendaftaran atas merek "hTC" serta variasinya di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan permohonan-permohonan pendaftaran mereknya kepada Turut Tergugat, paling awal pada tanggal 11 Juni 2007 ;

II. Bahwa permohonan pendaftaran merek "HTC dan Lukisan", yang telah diajukan oleh Tergugat kepada kantor Turut Tergugat, adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "hTC" milik klien kami dan telah diajukan berdasarkan iktikad tidak baik berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (i) Permohonan pendaftaran Merek "HTC dan Lukisan" atas nama Tergugat itu diajukan pada tanggal 21 Januari 2008 ;
- (ii) Padahal di tahun yang sama, yaitu tahun 2008, merek "hTC" milik Penggugat telah menjadi merek terkenal di dunia internasional, termasuk di Indonesia ;



- (iii) Tergugat tidak pernah menggunakan Merek "HTC dan Lukisan" untuk jenis barang telepon genggam dan sejenisnya ;
- (iv) Merek-merek "HTC dan Lukisan" yang sebelumnya terdaftar atas nama Tergugat di bawah Daftar No. 540048 dan Daftar No. IDM000041015 telah dihapuskan dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek untuk sebagian jenis barang (telephone, handphone, interphone, dan pesawat telepon) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 Nopember 2009 atas dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran ;

B. Alasan Hukum Gugatan Pembatalan Merek oleh Penggugat:

Selanjutnya alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Merek ini adalah sebagai berikut :

I. Penggugat adalah Pihak yang Berkepentingan untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara ini ;

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1), Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan telah mengajukan permohonan-permohonan pendaftaran merek sebagaimana disebutkan pada butir 2 di bawah ini kepada kantor Turut Tergugat sebelum diajukannya Gugatan Pembatalan Merek ini ;
- 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "HTC" dan variasinya, antara lain, permohonan pendaftaran sebagai berikut:

(1)



Merek : hTC dan Lukisan.
Agenda No. : D00 2007 018418.
Tanggal Penerimaan : 11 Juni 20007.
Permohonan
Kelas : 9
Jenis Barang : Telepon genggam; telepon genggam

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fungsi transmisi data; telepon video; telepon pintar (smart phones); Pembantu pribadi digital (PDA); PDA dengan sistim peletakan/pemetaan global (GPS). PDA dengan fungsi komunikasi nirkabel. Telepon suara melalui protokol internet (VoIP phones), Telepon kamera. Komputer-komputer Tablet. Komputer ramping; Komputer yang sangat mudah dibawa-bawa (UMPC); Headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, Kabel sinkronisasi, Dudukan (Komputer), Baterai, Adaptor AC, Alat pengisi baterai, Pouches kulit untuk PDA atau telepon genggam, Tempat-tempat untuk telepon genggam, Tempat-tempat untuk PDA, Kartu penyimpan data, Perlengkapan komputer untuk dipakai di mobil, Alat pengisi baterai terpasang di mobil untuk telepon genggam atau PDA, Wadah terpasang di mobil untuk PDA, Alat kendali jarak jauh, Keyboards ;



Merek : hTC smart mobility & Lukisan.
Agenda No. : D00 2007018416.
Tanggal Penerimaan : 11 Juni 2007.
Permohonan
Kelas : 09
Jenis Barang : Telepon genggam; telepon genggam

Hal. 6 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



dengan fungsi transmisi data; telepon video; telepon pintar (smart phones); Pembantu pribadi digital (PDA); PDA dengan sistim peletakan/pemetaan global (GPS). PDA dengan fungsi komunikasi nirkabel. Telepon suara melalui protokol internet (VOIP phones), Telepon kamera; Komputer-komputer Tablet; Komputer ramping; Komputer yang sangat mudah dibawa-bawa (UMPC); Headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, Kabel sinkronisasi, Dudukan (Komputer), Baterai, Adaptor AC, Alat pengisi baterai, Pouches kulit untuk PDA atau telepon genggam, Tempat-tempat untuk PDA, Kartu penyimpan data, Alat pengisi baterai terpasang di mobil untuk telepon genggam atau PDA, Wadah terpasang di mobil untuk PDA, Alat kendali jarak jauh, Keyboards ;

(3)

htc

Merek : hTC.
Agenda No. : D00 2008 002801.
Tanggal Penerimaan : 24 Januari 2008.
Permohonan
Kelas : 09
Jenis Barang : Telepon bergerak; telepon bergerak dengan fungsi transmisi data; telepon video; telepon pintar; pembantu

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, Pembantu digital pribadi (PDA); dengan ciri sistim kedudukan sejagat; pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi nirkabel, pembantu difital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi; telepon melalui komunikasi suara berbasis internet protokol; telepon kamera; komputer ukuran kecil (tablet); komputer berukuran tipis; komputer personal bergerak ultra; aksesoris dari barang-barang sebagai berikut yaitu peralatan di kepala, peralatan di kepala dengan transmisi nirkabel, kabel sinkronisasi, tempat menaruh gagang telepon, baterai, adaptor AC, alat pengisi baterai, kantung/tempat kulit untuk pembantu digital pribadi (PDA) atau telepon bergerak, tempat-tempat untuk telepon bergerak, Tempat-tempat untuk pembantu digital pribadi (PDA), kartu memori, perlengkapan mobil, pengisi baterai untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA) dan tempat-tempat untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), alat kendali jarak jauh, tombol komputer ;

(4) htc

Merek : hTC INNOVATION.
Agenda No. : D00 2008 006752.
Tanggal Penerimaan : 27 Pebruari 2008.

Hal. 8 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan

Kelas

: 09

Jenis Barang

: Telepon bergerak; telepon bergerak dengan fungsi transmisi data; telepon video; telepon pintar; pembantu digital, Pembantu digital pribadi (PDA); dengan ciri sistim kedudukan sejagat; pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi nirkabel, pembantu difital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi; telepon melalui komunikasi suara berbasis internet protokol; telepon kamera; komputer ukuran kecil (tablet); konputer berukuran tipis; komputer personal bergerak ultra; aksesoris dari barang-barang sebagai berikut yaitu peralatan di kepala, peralatan di kepala dengan transmisi nirkabel, kabel sinkronisasi, tempat menaruh gagang telepon, baterai, adaptor AC, alat pengisi baterai, kantung/tempat kulit untuk pembantu digital pribadi (PDA) atau telepon bergerak, tempat-tempat untuk telepon bergerak, Tempat-tempat untuk pembantu digital pribadi (PDA), kartu memori, perlengkapan mobil, pengisi baterai untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA) dan tempat-tempat untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), alat kendali jarak jauh, tombol komputer ;

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat harus mengalami kenyataan bahwa atas nama Tergugat telah terdaftar merek yang sama pada pokoknya untuk barang-barang sejenis sebagai berikut :
 - a. Merek "HTC & Lukisan" Daftar No.540048, Tanggal Penerimaan Permohonan 5 Juni 2002, Tanggal Pendaftaran 12 Juni 2003, yang terdaftar untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas Barang 9, antara lain "telephone, handphone dan interphone"; dan,
 - b. Merek "HTC & Lukisan" Daftar No. IDM000041015, Tanggal Penerimaan Permohonan 21 Nopember 2003, Tanggal Pendaftaran 8 Juni 2005, yang terdaftar untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam Kelas Barang 9, antara lain "pesawat telepon" ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 Nopember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dihapuskan jenis barang "telepon, handphone, dan interphone" dari merek terdaftar "HTC & Lukisan" Daftar No.540048; dan jenis barang "pesawat telepon" dari merek terdaftar "HTC & Lukisan" Daftar No. IDM000041015 oleh karena merek tersebut tidak digunakan untuk jenis barang di atas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran ;
5. Bahwa walaupun telah ada Putusan Pengadilan yang menghapuskan sebagian dari jenis barang dari pendaftaran merek tersebut di atas, Tergugat masih memperoleh lagi pendaftaran untuk merek yang sama dan untuk barang-barang sejenis di bawah Daftar No. IDM000218952 ;
Adanya pendaftaran ini akan menghalangi Penggugat untuk memperoleh pendaftaran atas merek "hTC" dan variasinya sebagaimana yang telah diajukan permohonannya sejak tahun 2007 ke kantor Turut Tergugat. Oleh karena itu Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ini ;
6. Bahwa Penggugat, sebagai pemilik merek terkenal "hTC", berkepentingan agar jebarang berikut ini : pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon

Hal. 10 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS). Termasuk jenis-jenis barang yang erat hubungannya dengan jenis barang produksi utama Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo etektrik, sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery, dibatalkan dari daftar jenis barang Merek Daftar No. IDM000218592 ;

II. Merek "hTC" milik Penggugat adalah Merek Terkenal Internasional ;

- Sejarah keterkenalan merek "hTC".

7. Bahwa Penggugat, HTC Corporation adalah suatu perusahaan multi nasional yang didirikan di Taiwan pada tahun 1997. Pada saat didirikannya bernama "High Tech Computer Corporation" ;

8. Bahwa, informasi mengenai sejarah perusahaan Penggugat secara rinci dapat dilihat melalui situs web: www.htc.com ;

9. Bahwa sejak awal didirikannya, yaitu sejak tahun 1997, sebagai perusahaan penyedia (outsourcing company) atau ODM (original design manufacturer), perusahaan Penggugat telah mengembangkan kemampuan riset dan pengembangan (R&D), menjadi pioner untuk banyak rancangan bana dan inovasi produk, meluncurkan alat telekomunikasi perangkat telepon genggam (handphone): PDA (personal digital assistance) dan smartphones (perangkat telepon genggam yang dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan fasilitas internet dan komputer melalui perangkat telepon genggamnya, serta fasilitas-fasilitas dan perlengkapan-



perlengkapan pendukung lainnya) canggih dan termutakhir untuk para operator di industri telekomunikasi global. Penggugat memiliki kantor pusat dan pabrik bervolume produksi tinggi, kelas dunia, yang keduanya berbasis di Taiwan ;

10. Bahwa sejak tahun 2006, selain sebagai perusahaan penyedia atau ODM, Penggugat mulai memproduksi dan melakukan penjualan produk-produk telepon genggamnya sendiri, termasuk produk-produk yang berhubungan dengan produk-produk Telepon Genggam dan tidak terbatas pada perangkat lunak komputer, fasilitas fasilitas, perlengkapan-perengkapan serta asesoris-asesorisnya, dengan menggunakan mereknya sendiri, yaitu merek "HTC" ;

11. Bahwa selain sebagai merek, "hTC" adalah juga bagian dari nama perusahaan Penggugat, yaitu : HTC Corporation. Nama perusahaan HTC Corporation tersebut digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008 ;

Nama perusahaan Penggugat sebelumnya adalah : High Tech Computer Corporation, yang telah digunakan sejak tanggal 7 Agustus 1997. Sebagaimana dagang, "HTC" merupakan kependekan dari nama perusahaan High Tech Computer Corporation, atau berasal dari penggabungan huruf pertama dari tiga kata awal nama perusahaan High Tech Computer Corporation milik Penggugat diakui sebagai merek dan/atau nama dagang terkenal ;

12. Bahwa Penggugat adalah salah satu produsen terbesar pembuat perangkat telepon genggam di dunia ;

Produsen pembuat smartphones di dunia yang termasuk dalam kategori lima besar pada saat ini adalah NOKIA, APPLE, MOTOROLA, NTC (milik Penggugat) dan RIM (Research in Motion) ;

Penggugat adalah produsen terbesar perangkat telepon genggam yang menggunakan MICROSOFT WINDOW'S MOBILE yang dikeluarkan oleh Microsoft dan juga sistim operasi ANDROID yang dikeluarkan oleh GOOGLE, sehingga memungkinkan para penggunanya untuk melakukan fasilitas internet dan komputer ;



13. Bahwa hasil pendapatan tahunan atas penjualan produk-produk milik Penggugat di berbagai negara adalah sebagai berikut (dalam U.S. Dollar):

Tahun	Total
2006	3,215,232
2007	3,656,490
2008	4,651,182

Adapun data tersebut di atas adalah sebagaimana terdapat dalam laporan tahunan atau pengumuman yang dilaporkan kepada Bursa Efek Taiwan (Taiwan Stock Exchange) dimana perusahaan Penggugat terdaftar sebagai perusahaan terbuka ;

- Pendaftaran Merek "hTC" milik Penggugat di beberapa negara;
14. Bahwa, merek "hTC" serta variasinya milik Penggugat telah terdaftar di 108 negara-negara di dunia, termasuk diantaranya negara-negara yang termasuk dalam bagian ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, negara-negara bagian Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Jepang, Cina, India, Australia, Selandia Baru, juga negara-negara di Afrika dan Eropa ;
- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;
15. Bahwa Penggugat telah melakukan promosi yang besar-besaran dalam pemasaran produk-produk "hTC" yang merupakan bagian dari investasi Penggugat. Dapat dibuktikan bahwa promosi dan iklan yang dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun, telah menjadikan merek-merek "hTC" milik Penggugat dikenal sebagai produk yang memiliki mutu dan kualitas tinggi ;
16. Pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam mempromosikan produk "hTC" di berbagai negara adalah sebagai berikut (dalam U.S. Dollar):

Tahun	Total
2006	134,422 (termasuk biaya administrasi dan biaya penjualan)
12008 2007	304,393
	274,689



17. Bahwa, produk-produk dengan merek "hTC" milik Penggugat telah mendapat pengakuan lewat berbagai penghargaan atau award dan oleh berbagai publikasi kelas dunia seperti Business Week, New York Times, Fortune, TIME, Forbes dan lainnya, sebagai pemimpin dalam industri perangkat telepon genggam dan alat telekomunikasi ;
18. Bahwa pencarian berita mengenai Penggugat lewat internet menunjukkan banyak situs yang membahas keterkenalan dan kesuksesan Penggugat dalam industri perangkat telepon genggam dan alat telekomunikasi ;
- Putusan Pengadilan yang Menyatakan Keterkenalan Merek "hTC" milik Penggugat ;
19. Bahwa, berdasarkan putusan pengadilan di negara Turki, merek "hTC" dan nama dagang "HTC" yang berasal dari penggabungan huruf pertama dari tiga kata awal nama perusahaan High Tech Computer Corporation milik Penggugat diakui sebagai merek dan/atau nama dagang terkenal, dan berhak mendapat perlindungan meski tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ;
- Kriteria Merek Terkenal berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek ;
20. Bahwa tentang kriteria merek terkenal adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek sebagai berikut:
- Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilikinya;
 - Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;
21. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas dan sebagaimana akan dibuktikan pada Acara Pembuktian, merek "hTC" milik Penggugat telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal



seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek ;

- Ketentuan WIPO (World Intellectual Property Organization) ;

22. Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek, WIPO (World Intellectual Property Organization) kriteria merek terkenal juga mempunyai pedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut;

- Pemakaian merek yang lama;
- Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
- Pendaftaran merek di beberapa negara;
- Promosi melalui Wan, publikasi dan pameran yang terus-menerus;
- Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
- Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh negara ;

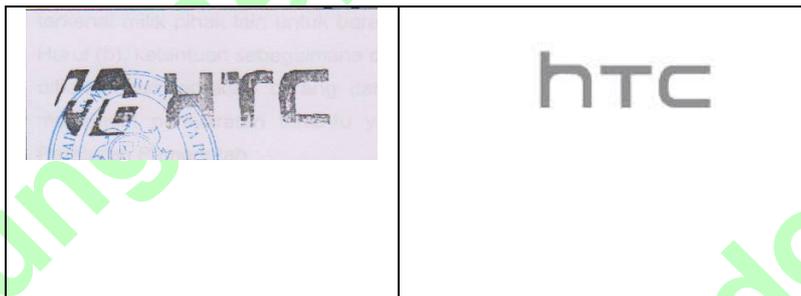
23. Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria World Intellectual Property Organization (WIPO) tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek "hTC" milik Penggugat adalah merek terkenal secara internasional ;

24. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas dan sebagaimana akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian, merek "hTC" milik Penggugat dapat dibuktikan sebagai merek terkenal secara internasional ;

III. Persamaan Pada Pokoknya antara Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat dengan Merek Terkenal "hTC" Milik Penggugat ;

25. Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek yang terdaftar atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek terkenal "hTC" milik Penggugat sebagai berikut:

Pendaftaran Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat	Merek terkenal "hTC" milik Penggugat
--	--------------------------------------



26. Bahwa persamaan-persamaan antara Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat dengan merek-merek terkenal milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Secara pengucapan, Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat sama pada keseluruhannya atau identik dengan bunyi pengucapan merek "hTC" milik Penggugat ;
- Secara visual, tampilan visual Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan tampilan visual merek "HTC" milik Penggugat ;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (b) jo Pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis ;

28. Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu penggunaan ulang, imitasi atau terjemahan suatu merek terkenal, yang dapat menimbulkan kerancuan, untuk penggunaan jenis barang yang identik atau sejenis. Lebih lanjut di atur bahwa ketentuan ini juga berlaku ketika unsur utama (essential part) merek tersebut adalah suatu penggunaan ulang dari merek terkenal yang dapat menimbulkan kerancuan ;

29. Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek disebutkan bahwa Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b), ketentuan sebagaimana dimaksud



pada Ayat (1) Huruf (b) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

30. Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek ;

31. Bahwa dalam beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris tersebut yang kemudian juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung R.I ;

32. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian ;

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (2) jo Pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat harus dibatalkan karena merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang tidak sejenis ;

IV. Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat adalah merek yang telah diajukan berdasarkan iktikad tidak baik ;

34. Bahwa permohonan pendaftaran Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat telah diajukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 21 Januari 2008 untuk barang-barang yang dilindungi dalam kelas 9 ;

35. Bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek yang disebutkan di atas dilandasi iktikad tidak baik dari Tergugat ;

36. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Butir II bahwa merek "hTC" milik klien kami yang digunakan setidaknya sejak tahun 2006 telah menjadi merek terkenal berkata



keunggulan produknya dan promosi yang luas ke seluruh dunia ;

Di tahun yang sama dengan diajukannya permohonan pendaftaran Merek "HTC & Lukisan" yaitu pada tahun 2008, merek "hTC" milik klien telah terbukti sebagai merek yang dikenal di dunia internasional, termasuk di Indonesia ;

37. Bahwa permohonan Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat tersebut di atas telah diajukan dengan kondisi bahwa sebelumnya Penggugat telah memiliki 2 (dua) pendaftaran merek "HTC & Lukisan" yang identik, yaitu pendaftaran merek di bawah Daftar No. 540048 dan Daftar No. IDM000041015 ; Pada khususnya, Daftar No.540048 dan Daftar No.IDM 000041015 mencakup jenis-jenis barang alat telekomunikasi sebagai berikut:

- "Telepon, handphone, dan interphone" dari merek terdaftar "HTC & Lukisan" Daftar No. 540048; dan
- "Pesawat telepon" dari merek terdaftar "HTC & Lukisan" Daftar No. IDM000041015 ;

38. Bahwa jenis-jenis barang yang diajukan dalam permohonan Merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat, yang merupakan permohonan pendaftaran yang ketiga kali, diperluas untuk mencakup jenis jenis barang alat telekomunikasi telepon genggam dan pertengkapannya serta asesoris-asesoris pendukungnya yang telah diproduksi oleh Penggugat, yaitu:

"Alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik, sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery, pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan



system peletakan/pemetaan global (GPS), headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel" ;

39. Bahwa pada faktanya, pada tahun 2008 barang-barang produksi dengan merek "HTC" milik Penggugat telah dikenal oleh masyarakat umum sebagai nama dagang dan merek terkenal internasional termasuk di Indonesia untuk jenis-jenis barang telepon genggam berupa PDA dan smart phone yang berkualitas tinggi ;

Sehingga sangat jelas indikasi adanya iktikad tidak baik Tergugat untuk membonceng keterkenalan merek "HTC" milik Penggugat dalam mengajukan Merek "hTC & Lukisan" pada tahun 2008, untuk ketiga kalinya dan dengan menambahkan jenis barang atau memperluas jenis jenis barang yang dimohonkan sehingga juga mencakup jenis-jenis barang yang jelas-jelas telah diproduksi oleh Penggugat ;

Adalah penting untuk dipertimbangkan bahwa, pada faktanya pengajuan permohonan dilakukan justru pada waktu merek "hTC" milik klien kami telah menjadi merek terkenal internasional termasuk di Indonesia ;

40. Bahwa, merek "HTC & Lukisan" atas nama Tergugat untuk jenis barang alat telekomunikasi, yaitu: telepon, handphone, interphone, dan pesawat telepon" telah dapat dibuktikan tidak pernah digunakan oleh Tergugat dalam kegiatan perdagangan barang di Indonesia dalam perkara No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

41. Bahwa, 2 (dua) pendaftaran merek "HTC & Lukisan" yang pernah terdaftar atas nama Tergugat di bawah Daftar No. 540048 dan Daftar No.IDM000041015 telah dihapuskan dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek untuk sebagian jenis barangnya, sebagai berikut:

- "Telepon, handphone, dan interphone" dari merek terdaftar "HTC & Lukisan" Daftar No. 540048; dan
- "Pesawat telepon" dari merek terdaftar "HTC & Lukisan" Daftar No. IDM000041015 ;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 Nopember 2009 dengan dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun



berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran ;

42. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa "Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beriktikad tidak baik" ;

Azas ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik" ;

43. Bahwa berdasarkan azas tersebut, maka sudah seharusnya pendaftaran merek "HTC & Lukisan" Daftar No. IDM 000218952 atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan untuk jenis jenis barang ;

"Pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS)" ;

Dan seharusnya dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo Pasal 68 Undang-Undang Merek karena dimohonkan pendaftarannya dengan iktikad tidak baik.

44. Bahwa disamping jenis-jenis barang yang spesifik tersebut di atas, ada pula jenis jenis barang yang erat hubungannya dengan jenis jenis barang di atas, yaitu:

"Headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik, sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery";

Yang seharusnya pula dibatalkan dari Merek Daftar No.IDM000218952 ;

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



45. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang akan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa merek "hTC" milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal internasional dan di Indonesia ;
3. Menyatakan bahwa merek "HTC & Lukisan" Daftar No. IDM000218952 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "hTC" milik Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek "HTC dan Lukisan" untuk jenis-jenis barang: "Pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS)', serta "headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik, sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery" ;
Yang kemudian terdaftar di bawah Daftar No. IDM000218952 dalam Daftar Umum di kantor Tunat Tergugat karena dilandasi niat untuk membonceng keterkenalan merek "hTC" milik Penggugat ;
5. Membatalkan pendaftaran merek "HTC" Daftar No. IDM000218952 atas nama Tergugat pada Daftar Umum Merek untuk sebagian jenis barangnya, yaitu:



"Pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS)"; serta "headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery";

Dengan segala akibat hukumnya ;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "HTC" Daftar No. IDM000218952 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barangnya, yaitu:

"Pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS)"; serta "headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik, sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio eqpalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery" ;

Dengan cara mencoret jenis-jenis barang termaksud dari pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 19/MERЕК/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa merek "hTC" milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal internasional dan di Indonesia ;
3. Menyatakan bahwa merek "HTC & Lukisan" Daftar No. IDM000218952 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "hTC" milik Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran merek "HTC dan Lukisan" untuk jenis-jenis barang ;

"Pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS)"; serta "headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik, sensor elektrik, sistem penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery yang kemudian terdaftar di bawah Daftar No. IDM000218952 dalam Daftar Umum di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk membonceng keterkenalan merek "hTC" milik Penggugat ;

5. Membatalkan pendaftaran merek "HTC" Daftar No. IDM000218952 atas nama Tergugat pada Daftar Umum Merek untuk sebagian jenis barangnya, yaitu:

"Pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS)", serta "headset, headset dengan fungsi transmisi

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nirkabel, alat-alat optik, alat Potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik, sensor elektrik, sistem pematik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery",, dengan segala akibat hukumnya ;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek "HTC" Daftar No. IDM000218952 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barangnya, yaitu : "pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS)"; serta "headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, alat-alat optik, alat potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, komputer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil komputer system, photo elektrik, sensor elektrik, sistem pematik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antena TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery"; dengan cara mencoret jenis-jenis barang termaksud dari pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **VINCENT SISWANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Februari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 15 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 04 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 13 PK/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 681 K/Pdt.Sus/2010 Jo Nomor : 19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 29 Juli 2011 telah diberi tahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat , namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa alasan-alasan hukum permohonan peninjauan kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan. Hari

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tanggal ditemukannya bukti-bukti Novum tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

- b. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu ;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

KETENTUAN-KETENTUAN UNDANG-UNDANG No.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK YANG PERLU DIPEDOMANI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali membahas lebih lanjut alasan-alasan hukum peninjauan kembali ini, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali mengutip ketentuan-ketentuan hukum Undang-undang Merek No.15 tahun 2001 agar Majelis Peninjauan Kembali tidak mengalami kekeliruan lagi dalam membuat pertimbangan hukum putusannya.

Pasal 1

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

Pasal 1 butir 15 :

Hari adalah hari kerja

Pasal 3 :

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pasal 4 :

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 6 ayat (1) huruf a :

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut : mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejenis ;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b :

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

Pasal 61 ayat (1) :

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 68 ayat (1), (2) :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

AMAR PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No:
681 K/PDT.SUS/2010 TANGGAL 2 FEBRUARI 2011 BERBUNYI SEBAGAI
BERIKUT:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : VINCENT
SISWANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Alasan-alasan Hukum Pemohon Peninjauan Kembali :

1. Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu
perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum), berupa :

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	URAIAN	KETERANGAN
PK -1	Petikan Resmi Pendaftaran Merek HTC terdaftar No.476176 pada Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk kelas barang 12 tertanggal 14 Mei 2001 atas nama VINCENT CHUA, berdasarkan tanggal penerimaan permintaan : 2 Mei 2000, Ditemukan tanggal 30 Mei 2011	Surat bukti ini bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa bukti tersebut tidak dapat ditemukan dan baru ditemukan pada tanggal 30 Mei 2011, Bukti novum PK-1 ini membuktikan merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukan merek terkenal, mengingat berdasarkan bukti novem PK-1 tersebut membuktikan bahwa Merek HTC atas nama VINCENT CHUA telah diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 2 Mei 2000 dan terdaftar pada Daftar Umum Merek pada tanggal 14 Mei 2001 sedangkan permohonan pendaftaran Merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia baru diajukan pada tahun 2007 sampai saat inipun belum <u>dikabulkan atau belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek</u> , bahkan tidak ada satu pendaftaran merek HTC di luar negeri dibawah tahun 2000. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2000 (pengganti Undang-undang No.14 tahun 1997) maka pendaftar di Indonesia Merek HTC adalah VINCENT CHUA, bukan Termohon Peninjauan Kembali .
PK- 2	Petikan Resmi Pendaftaran Merek HTC terdaftar No.IDM000219186 kelas barang 06 tertanggal 5 Oktober 2009 atas nama	Surat bukti ini bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa bukti tersebut tidak dapat ditemukan dan baru ditemukan pada tanggal 30 Mei 2011. Bukti Novum PK-2



	<p>WIRJONO SUGIARTO, tanggal penerimaan permintaan : 01 September 2005. Ditemukan tanggal 30 Mei 2011</p>	<p>ini membuktikan bahwa merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukan merek terkenal, mengingat berdasarkan bukti Novum PK-2 tersebut membuktikan bahwa Merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO telah terdaftar sejak tanggal 01 September 2005, sedangkan permohonan pendaftaran Merek hTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia baru diajukan pada tahun 2007 dan sampai saat inipun permohonan dimaksud belum dikabulkan atau belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek, berdasarkan pasal 3 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2000 (pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1997) yang menyatakan <u>pendaftar ketiga</u> di Indonesia Merek HTC adalah Wirjono Sugiarto, bukan Termohon Peninjauan Kembali, <u>karena (pendaftar ke 2 (dua) adalah Pemohon peninjauan Kembali</u> yang pendaftaran HTC terdaftar sejak tahun 2003).</p>
<p>PK-3</p>	<p>Permintaan Pendaftaran Merek HTC & logo No. Agenda : J00.2009.032829 kelas Jasa 35 atas nama PT. TECHNINDO PRATAMA, Tanggal penerimaan permintaan : 9 Oktober 2009 yang telah diumumkan dalam Berita</p>	<p>Surat bukti tersebut bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa bukti tersebut tidak dapat ditemukan dan baru ditemukan pada tanggal 30 Mei 2011. Bukti Novum PK-3 ini membuktikan merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukan merek terkenal, mengingat novum tersebut membuktikan bahwa Merek</p>



	<p>Resmi Merek Seri-A No.13D/H/AI2011 Keputusan tanggal 21 Januari 2011, Diumumkan tgl.02 Februari 2011 s/d 02 May 2011. Tidak ada pihak yang keberatan, termasuk dari Pihak Termohonan Peninjauan Kembali. Ditemukan pada tanggal 30 Mei 2011</p>	<p>HTC dapat terdaftar atas nama orang lain (PT. TECHNINDO PRATAMA) dan bukti novum tersebut juga membuktikan bahwa merek HTC dapat didaftarkan oleh masyarakat Indonesia didasari dengan itikad baik, karena Turut Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki acuan atau standar untuk menentukan merek terkenal berdasarkan Konvensi Paris. Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2000 (pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1997) yang menyatakan pendaftar keempat di Indonesia Merek HTC adalah PT. TECHNINDO PRATAMA, bukan Termohon Peninjauan Kembali.</p>
<p>PK-4</p>	<p>Putusan perkara No. 61/ Merek/2009/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 25 November 2009, Pihak-pihaknya : HTC Corporation, Taiwan sebagai Penggugat melawan Vincent Siswanto sebagai Tergugat. Perkara tersebut objek sengketa adalah: Gugatan penghapusan atas merek "HTC dan Logo terdaftar No.540048 dan No. IDM000041015 atas nama Vincent Siswanto. Putusan tersebut sebenarnya sudah ada</p>	<p>Surat bukti tersebut bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa bukan tersebut tidak dapat ditemukan dan baru ditemukan pada tanggal 30 Juni 2011. Bukti Novum PK-4 ini membuktikan adanya pembohongan atau tipu muslihat serta mengelabui Majelis Hakim yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada putusan a quo No. 19/merek/2010/PN Niaga Jakarta Pusat tgl 10 Juni 2010 jo. putusan No. 681 K/Pdt.Sus/2010. Tgl 2 Pebruari 2011, karena dalam gugatan perkara No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009 Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan Penghapusan atas merek "HTC dan Logo terdaftar No. 54004B</p>



	<p>pada tanggal 25 November 2009, akan tetapi baru ditemukan pada tanggal 30 Juni 2011, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya bukti Novum PK-4 ini bersifat menentukan.</p>	<p>dan No.IDM00041015 milik Pemohon Peninjauan Kembali dan dalam gugatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengaku atau tidak bersandar sebagai pemilik Merek HTC terkenal, akan tetapi kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan kembali terhadap merek yang sama untuk jenis barang yang tersisa dari perkara penghapusan No.61 Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009 yang terdaftar dalam register perkara No. 19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2010 (perkara a quo) dengan dasar Pembatalan sebagian atas Merek HTC terdaftar No.IDM000218952 milik Pemohon Peninjauan Kembali. Pada gugatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat secara tiba-tiba mengaku dirinya sebagai pemilik Merek HTC terkenal. Hal ini memperjelas adanya perbuatan Termohon Peninjauan kembali telah melakukan pembohongan atau mengelabui Judex facti dan Judex Juris yang mengakibatkan Judex facti dan Judex Juris menjadi keliru atau khilaf dalam membuat pertimbangan hukum putusan perkara a quo No. 19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni. Oleh karenanya, putusan perkara a quo No.19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2010 yang didasari kekeliruan secara</p>
--	--	--



		nyata menetapkan Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai Merek terkenal akibat pembohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sengatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
PK-5	Putusan perkara No.24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 7 Juni 2010, pihak-pihaknya : HTC Corporation, Taiwan, sebagai Penggugat melawan Vincent Siswanto sebagai Tergugat Perkara tersebut objek sengketa adalah : penghapusan atas merek "HTC dan Logo No.540048 dan No.IDM000041015 atas nama Vincent Siswanto (dalam perkara permohonan peninjauan kembali perkara a quo adalah sebagai Pemohon Peninjauan Kembali). Putusan tersebut sebenarnya sudah ada pada tanggal 25 November 2009, akan tetapi baru ditemukan pada tanggal 30 Juni 2011. Oleh karenanya bukti Novum PK-4 ini bersifat	Surat bukti tersebut bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa bukti tersebut tidak dapat ditemukan dan baru ditemukan pada tanggal 30 Juni 2011. Bukti Novum PK-4 ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembohongan atau tipu muslihat atau mengelabui Majelis Hakim yang ketiga kalinya karena sebelumnya pada gugatan perkara No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009 dan gugatan perkara No. 19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembohongan atau tipu muslihat atau mengelabui Majelis Hakim, akan tetapi pada gugatan perkara No.24/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT.PST. ini Termohon Peninjauan Kembali pun mengulangi pembohongan publik atau tipu muslihat, karena pada gugatan perkara No.24/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT.PST. yang ketiga ini Termohon Peninjauan Kembali, kembali menggugat Penghapusan atas sisa jenis barang merek "HTC dan Logo terdaftar No.540048 dan No.IDM000041015 milik



	menentukan.	<p>Pemohon Peninjauan Kembali dan pada gugatan yang ketiga ini sebagaimana novum PK-5 Termohon Peninjauan Kembali juga tidak mengaku atau tidak bersandar sebagai pemilik Merek HTC terkenal. Hal ini memperjelas adanya perbuatan Termohon Peninjauan Kembali telah mengelabui atau menyesatkan Judex Facti dan Judex Juris dalam membuat pertimbangan hukum putusan perkara a quo No. 19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 2 Juni 2010 jo No. 681 K/Pdt.Sus/2011 yang keliru secara nyata menetapkan Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal akibat pembohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.</p>
--	-------------	---

1.1. Bahwa berdasarkan Novum PK - 1 berupa Petikan Resmi Pendaftaran Merek dagang HTC yang telah terdaftar pada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat dengan No.476176 kelas barang 12 tertanggal 14 Mei 2001 atas nama VINCENT CHUA yang diajukan pada tanggal 2 Mei 2000, yang berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 (pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997) VINCENT CHUA lah sebagai pendaftar pertama di Indonesia terhitung sejak tanggal 2 Mei 2000 hak atas merek HTC tersebut diberikan negara Indonesia kepada VINCENT CHUA. Novum PK-1 ini menunjukkan dan membuktikan secara jelas bahwa Merek hTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal atau tidak memenuh syarat sebagai Merek terkenal di Indonesia, karena jauh sebelum merek HTC atau badan hukum HTC Termohon Peninjauan Kembali terbentuk, merek HTC atas nama VINCENT CHUA sudah terdaftar lebih dahulu yaitu pada tahun 2000, sedangkan

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum HTC Termohon Peninjauan Kembali baru terbentuk tahun 2008 (lihat gugatan Penggugat halaman 9 butir 11) berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 4 risalah 1 alinea ke 2 Termohon Peninjauan Kembali baru mendaftarkan dan menggunakan merek HTC tahun 2006 dan tahun 2008 diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia sebagaimana nomor agenda: 000.2007.018418 kelas barang 09; No.Agenda: 000.2007.01841 kelas barang 9; dan tahun 2008 dengan No. Agenda : 000.2008.002801 kelas barang 09; dan No.Agenda : D00.2008.006752 kelas barang 09 baru diajukan pada tahun 2007 dan tahun 2008 dan sampai dengan saat inipun permohonan-permohonan pendaftaran Merek hTC milik Termohon Peninjauan kembali tersebut belum dikabulkan oleh Turut Termohon Peninjauan kembali/Turut Tergugat, begitupun merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru diajukan permohonan pendaftaran di negara asalnya atau internasional pada tahun 2008.

Berdasarkan pengetahuan umum masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek HTC atas nama VINCENT CHUA lah yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat umum Indonesia dan diberbagai negara didunia *daripada Merek hTC nama maupun Badan Hukum milik Termohon Peninjauan Kembali* Dengan demikian Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diklasifikasi sebagai Merek terkenal. Dengan demikian, Putusan Judex Facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 9 Juni 2010 Jo. Putusan Judex Juris (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 pada halaman 56 amar putusan butir 2 (lihat putusan Judex Facti yang dikuatkan putusan Judex Juris) yang menyatakan : merek hTC milik Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai merek terkenal internasional dan di Indonesia" adalah suatu putusan yang sangat keliru atau kekhilafan secara nyata.

Bahwa oleh karena bukti Novum PK-I ini belum dapat ditemukan pada waktu perkara a quo diperiksa, akan tetapi sudah ada sejak tanggal 2 Mei 2000 dan baru ditemukan pada tanggal 30 Mei 2011, maka bukti Novum PK-1 ini bersifat menentukan adanya kekeliruan yang "nyata dan suatu kekhilafan Hakim dalam membuat petitum putusan perkara

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 jo. No: 19/Merek/2010/PN. NIAGA. JKT. PST. tanggal 9 Juni 2010, yaitu keliru dalam menentukan merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal. Kekeliruan atau kekhilapan Hakim Judex Facti yang dikuatkan oleh judex Juris terlihat secara nyata dalam menentukan Merek terkenal karena tidak sesuai atau tidak didasarkan Konvensi Paris atau tidak didasari pasal 6 ayat 1 huruf a dan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang No . 15 tahun 2001 tentang Merek, yakni dalam menentukan merek terkenal harus didasari dengan pengetahuan masyarakat umum tentang merek tersebut dan harus adanya bukti bahwa merek terkenal itu harus lebih dahulu terdaftar baik di Indonesia maupun di luar negeri daripada merek yang sama milik orang/pihak lain. Berdasarkan permohonan pendaftaran Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali, baik permohonan pendaftaran di Indonesia tahun 2007 dan tahun 2008 bahkan badan hukum HTC milik Termohon Peninjauan Kembali tahun 2008 maupun permohonan pendaftaran di negara asalnya Taiwan dan atau diberbagai negara di dunia tahun 2006 dan tahun 2008 sebagaimana pengakuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada dalil gugatannya halaman 9 butir 11), hal ini jelas membuktikan bahwa Merek hTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat bukanlah Merek terkenal Internasional maupun di Indonesia, karena pihak lain (Vincent Chua) telah lebih dahulu mendaftarkan Merek HTC tersebut di Indonesia dari pada merek hTC dan Badan Hukum HTC milik Termohon Peninjauan Kembali.

1.2 Bahwa demikian pula berdasarkan Novum PK - 2 berupa Petikan Resmi Pendaftaran Merek dagang HTC yang telah terdaftar pada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat dengan No.IDM000219186 kelas barang 06 tertanggal 5 Oktober 2009 atas nama WIRJONO SUGIARTO diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 1 September 2005, yang berdasarkan pasal 28 UU No. 15 tahun 2004 merek HTC milik Witjono Sugiarto berlaku sejak tanggal 1 September 2005. Dengan demikian Novum PK - 2 ini membuktikan secara jelas, bahwa Merek hTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai Merek terkenal di Indonesia, karena ternyata Merek dagang HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO di Indonesia telah

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya daripada Merek hTC maupun terbentuknya Badan Hukum hTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 2006 dan tahun 2008. Merek dagang HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO telah diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 1 September 2005 dan kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 05 Oktober 2009, sedangkan permohonan pendaftaran Merek dagang hTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat No.Agenda : D00.2007.018418 kelas barang 09; No.Agenda: 000.2007.01841 kelas barang 9; No. Agenda: D00.2008.002801 kelas barang 09; dan No.Agenda : D00.2008.006752 kelas barang 09 baru diajukan pada tahun 2007 dan tahun 2008, sama halnya pendaftaran Merek HTC diberbagai negara di dunia atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru diajukan pada tahun 2006 dan tahun 2008.

Berdasarkan pengetahuan umum masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat umum Indonesia dari pada Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali kecuali pendaftaran merek HTC atas nama VINCENT CHUA tahun 2000 sebagaimana novum PK-1. Dengan demikian Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diklasifikasi sebagai Merek terkenal oleh karena di Indonesia saja sudah ada 2 pemilik HTC yang lebih dahulu lahir atau terdaftar daripada terbentuknya nama Badan Hukum Termohon Peninjauan Kembali dan pendaftaran merek HTC diberbagai negara didunia yaitu tahun 2006 dan tahun 2008. Bagaimana mungkin merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal sedangkan pendaftarannya diberbagai negara di dunia baru diajukan pada tahun 2006 dan nama Badan Hukumnya pun baru terbentuk tahun 2008. Dibandingkan dengan pendaftaran merek HTC atas nama VINCENT CHUA yang telah terdaftar tahun 2000, dan pendaftaran Merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar tahun 2003, pendaftaran Merek HTC atas nama Wirjono Sugiarto pada tahun 2005 dan akan diterbitkannya sertifikat Merek HTC atas nama PT. TECHINDO PRATAMA, jadi di Indonesia saja merek HTC sudah dimiliki oleh 4 (empat) pendaftar dan pemilik merek HTC dengan berbagai macam kelas dan jenis barang,

Hal. 36 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



yang artinya merek HTC baik atas nama VINCENT CHUA, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, atas nama WIRJONO SUGIARTO dan atas nama PT. TECHINOO PRATAMA maupun atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal. Dengan demikian putusan Judex Facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010 Jo. putusan Judex Juris (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 pada halaman 56 amar putusan butir 2 yang menyatakan : merek hTC milik Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai merek terkenal Internasional dan di Indonesia" adalah suatu putusan yang sangat keliru atau kekhilafan secara nyata.

Bahwa oleh karena Novum PK-2 ini belum dapat ditemukan pada waktu perkara a quo diperiksa, akan tetapi sudah ada sejak tanggal 1 September 2005 dan baru ditemukan pada tanggal 30 Mei 2011, maka Novum PK-1 ini bersifat menentukan adanya kekeliruan yang nyata dan suatu kekhilafan Hakim dalam membuat petitum putusan perkara No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 jo. No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010, yaitu keliru dalam menentukan merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal. Kekeliruan atau kekhilafan Hakim Judex Facti yang dikuatkan oleh judex Juris terlihat secara nyata dalam menentukan Merek terkenal karena tidak didasarkan pada Konvensi Paris atau tidak didasari pasal 6 ayat 1 huruf b dan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yakni dalam menentukan merek terkenal harus didasari dengan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut dan harus adanya bukti bahwa merek terkenal itu harus lebih dahulu terdaftar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan permohonan pendaftaran Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali, baik permohonan pendaftaran di Indonesia tahun 2007 dan tahun 2008 maupun permohonan pendaftaran di negara asalnya Taiwan tahun 2008 (sebagaimana pengakuan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat pada dalil gugatannya halaman 9 butir 11), hal ini jelas membuktikan bahwa Merek hTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukanlah Merek terkenal Internasional maupun di Indonesia.

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



1.3. Bahwa berdasarkan Novum PK - 3 berupa Berita Resmi Merek Seri-A No.13D/II/A/2011 Keputusan tanggal 21 Januari 2011 diumumkan tgl. 02 Februari 2011 s/d 02 Mei 2011 yang memuat Permintaan Pendaftaran Merek HTC & logo No. Agenda : J00.2009.032829 kelas Jasa 35 atas nama PT. TECHNINDO PRATAMA, Tanggal penerimaan permintaan : 9 Oktober 2009 yang sudah diumumkan dan sudah pasti akan mendapat sertifikat karena batas pengumuman sebagaimana ditentukan pasal 23 dan 26 sudah dilalui, maka berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-undang No 15 Tahun 2001 kantor merek wajib memberikan sertifikat kepada PT. TECHNINDO PRATAMA, Dengan demikian Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diklasifikasi sebagai Merek terkenal oleh karena di Indonesia saja sudah akan ada 4 (empat) pemilik HTC, 3 diantaranya lebih dahulu lahir atau terdaftar (1. VINCENT CHUA tahun 2000, 2. Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2003, 3. WIRJONO SUGIARTO tahun 2005, 4. PT.TECHNINDO PRATAMA tahun 2009) daripada terbentuknya nama Badan Hukum dan pendaftaran merek HTC milik Termohon peninjauan Kembali di berbagai negara didunia yaitu tahun 2006 dan tahun 2008.

Sebaliknya berdasarkan bukti Novum PK-3, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka bukti Novum PK-3 ini sangat menentukan adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim Judex Facti dan Judex Juris dalam menentukan merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal. Dengan demikian Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diklasifikasi sebagai Merek terkenal. Oleh karenanya, Putusan Judex Facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010 Jo. Putusan Judex Juris (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 pada halaman 56 amar putusan butir 2 yang menyatakan : merek hTC milik Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai merek terkenal internasional dan di Indonesia" adalah suatu putusan yang sangat keliru atau kekhilafan secara nyata.

Bahwa oleh karena Novum PK-3 ini belum dapat ditemukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perkara a quo diperiksa, akan tetapi baru-baru ini ditemukan pada tanggal 30 Mei 2011, maka Novum PK-3 ini sangat menentukan adanya kekeliruan yang nyata dan suatu kekhilafan Hakim dalam menentukan merek terkenal pada putusan perkara No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 jo. No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010, mengingat biasanya suatu merek dinyatakan sebagai Merek terkenal, apabila merek terkenal tersebut telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia maupun di Internasional. Kekeliruan atau kekhilafan Hakim Judex Facti yang dikuatkan oleh judex Juris terlihat secara nyata dalam menentukan Merek terkenal karena tidak sesuai atau tidak didasarkan dengan Konvensi Paris atau tidak didasari pasal 6 ayat 1 huruf b dan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yakni dalam menentukan merek terkenal harus didasari dengan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut dan harus adanya bukti merek terkenal itu harus lebih dahulu terdaftar baik di Indonesia maupun di luar negeri, fakta hukumnya pendaftaran merek HTC baik di Indonesia maupun diberbagai negara didunia yang terdaftar lebih dahulu adalah merek HTC atas nama VINCENT CHUA tahun 2000, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2003, atas nama WIRJONO SUGIARTO tahun 2005 dan atas nama PT TECHNINDO PRATAMA tahun 2009, sedangkan pendaftaran merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali diberbagai negara baru dilakukan pada tahun 2006 dan tahun 2008, begitupun nama Badan Hukum HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru terbentuk tahun 2008, jadi sangat mustahil merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal.

Berdasarkan uraian-uraian Novum PK - 1, PK - 2 dan PK - 3 di atas, maka putusan Judex Facti dan Judex Juris No.19/Merek/2009/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 9 Juni 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 merupakan putusan yang didasari Kekeliruan atau kekhilafan nyata dari Hakim, maka putusan-putusan tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

1.4 Bahwa berdasarkan Novum PK-4 berupa putusan perkara No.61/merek/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 25 November 2009,

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya HTC Corporation sebagai Penggugat dan VINCENT SISWANTO sebagai Tergugat, dengan objek sengketa Gugatan penghapusan atas merek HTC terdaftar Nomor 540048 tanggal 12 Juni 2003 dan No.IDM000041015 tanggal 5 Juni 2005, yang amar putusannya :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "HTC dan Logo" daftar No.540048 dan merek "HTC dan logo" daftar No. IDM 000041015 dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan logo" daftar No.540048 dalam perdagangan barang, setidaknya untuk jenis barang : telepon, hand phone, dan interpone, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 12 Juni 2003.
5. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo" daftar No.IDM000041015 dalam perdagangan barang, setidaknya untuk jenis barang : pesawat telepon, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 8 Juni 2005;
6. Menghapuskan setidaknya menyatakan hapus kekuatan hukum perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" daftar No.540048 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu telepon, handphone dan interpone, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghapuskan atau setidaknya menyatakan hapus kekuatan hukum perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" daftar No. IDM000041015 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu pesawat telepon, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan putusan ini pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yaitu dengan menghapuskan pendaftaran merek daftar No.540048 dan daftar No. IDM000041015 untuk :

- 1) Sebagian jenis barang : telepon, handphone dan interpone dari merek terdaftar "HTC dan Logo" daftar No.540048 dan
- 2) Sebagian jenis barang : pesawat telepon dari merek terdaftar "HTC dan Logo" daftar No.IDM000041015 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 15.341.000,- (limabelas juta tiga ratus empatpuluh satu ribu) rupiah.

Bahwa novum PK-4 tersebut menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa bukti tersebut tidak dapat ditemukan dan baru ditemukan pada tahun 2011. Bukti novum PK-4 ini membuktikan adanya pembohongan atau tipu muslihat serta mengelabui Majelis Hakim yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada putusan a quo No.19/merek/2010/PN Niaga Jakarta Pusat tgl 10 Juni 2010 jo putusan No. 681K Pdt.Sus/2010. Tgl 2 Pebruari 2011, dengan mengakui sebagai pemilik merek HTC terkenal padahal merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru didaftarkan diberbagai negara di dunia tahun 2006 dan tahun 2008, begitupun Badan hukum HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru terbentuk pada tahun 2008, sedangkan merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sudah terdaftar lebih dahulu yaitu dengan sertifikat nomor 540048 tahun 2003 dan No. IDM000041015 tahun 2005, apalagi dibandingkan dengan pendaftaran merek HTC atas nama VINCENT CHUA terdaftar No. 476176 terdaftar tanggal 2 Mei 2000 dan pendaftaran merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO pada tanggal 1 September 2005. Pembohongan publik atau terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap putusan a quo No.19/merek/2010/PN.Niaga Jakarta Pusat tgl 10 Juni 2010 jo. putusan Kasasi No. 681 K/Pdt.Sus/2010. Tgl 2 Pebruari 2011 mengakibatkan Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata sehingga menetapkan merek HTC Termohon Peninjauan Kembali sebagai

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terkenal. Bahwa oleh karena putusan Judex Facti No.19/Merek/2010/PN Niaga Jakarta Pusat tgl 10 Juni 2010 jo putusan judex juris No. 681K/Pdt.Sus/2010. Tgl 2 Pebruari 2011 telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan secara nyata oleh Hakim, maka sepatutnya putusan Judex Facti No.19/merek/2010/PN Niaga Jakarta Pusat tgl 10 Juni 2010 jo, putusan Judex Juris No. 681K/Pdt.Sus/2010. Tgl 2 Pebruari 2011 sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- 1.5. Bahwa berdasarkan Novum PK-5 berupa putusan perkara No.24/Merek/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 7 Juni 2010, pihak-pihaknya : HTC Corporation, Taiwan, sebagai Penggugat melawan Vincent Siswanto sebagai Tergugat, yaitu gugatan penghapusan atas merek HTC, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa dengan ditemukannya novum PK-5 ini membuktikan adanya kebohongan atau tipu muslihat atau tindakan mengelabui Hakim yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali telah mencoba mengulangi kembali gugatan perkara No: 61/Merek/2009/PN. Niaga Jkt.Pst tanggal 25 November 2009, tetapi kebohongan atau tipu muslihat telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali pada gugatan pembatalan merek perkara No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT. PST. tanggal 9 Juni 2010 dengan mengaku sebagai merek terkenal bahwa sepatutnya Termohon Peninjauan Kembli tidak melakukan gugatan sampai tiga kali yaitu :

1. Gugatan No. 61/Merek/2009/PN. NIAGA JKT.PST tanggal 7 September 2009 ;
2. Gugatan No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 8 Maret 2010 jo No:681 K/PDT.SUS/2010 dan
3. Gugatan No.24/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 Feb 2010 jo No.770 K/Pdt.Sus/2010.

Dengan objek dan subjek yang sama pada dua gugatan No.

Hal. 42 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



61/Merek/2009/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 25 November 2009 dan gugatan No. Gugatan No.24/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 7 Juni 2010 jo No.770 K/Pdt.Sus/2010 tgl 15 Desember 2010 tentang merek terdaftar nomor 540048 dan 000041015 dengan pembatalan merek dengan dasar merek terkenal.Sangatlah mustahil pemilik merek terkenal mengajukan gugatan terhadap satu subjek dan satu objek dengan dua dasar hukum yaitu penghapusan dan pembatalan.

Dengan adanya tiga gugatan tersebut membuktikan adanya kebohongan atau tipu muslihat atau mengelabui yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim perkara No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010 dengan dasar merek terkenal padahal dalam gugatan No 61/Merek/2009/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 25 November 2009 maupun 24/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 7 Juni 2010 jo No.770 K/Pdt.Sus/2010 tgl 15 desember 2010 hanya didasari dengan penghapusan. Dengan pengelabuan sebagai pemilik merek terkenal maka Judex Facti perkara No.19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 9 Juni 2010 jo putusan Judex Juris No. 681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 menjadi keliru dalam membuat suatu putusan. Putusan Judex Facti Jo Judex juris No.681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 yang keliru dan kekhilafan hakim, maka putusan tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

2. Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata menetapkan Merek hTC dan Lukisan milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal.

Putusan Judex Facti perkara No : 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 9 Juni 2010 pada halaman 56 angka 2 *menyatakan bahwa merek hTC milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional di Indonesia dan pertimbangan hukum halaman 54 alinea pertama " menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 ternyata terbukti bahwa tergugat telah mengajukan pendaftaran merek HTC dan lukisan di Indonesia di bawah daffar No. 10110000218952 dalam kelas barang 9, padahal Tergugat seharusnya tahu bahwa merek milik Penggugat hTC & lukisan adalah merek terkenal serta putusan Judex Juris No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 halaman 30 pada baris kedelapan dari atas memberikan pertimbangan hukum pada intinya sebagai berikut ;*

"Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik merek terkenal Dst".



2.1. Bahwa putusan Judex Facti dan putusan Judex Juris sangatlah keliru secara nyata menyatakan merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru mengajukan pendaftaran diberbagai negara di dunia pada tahun 2006 dan 2008 begitupun Badan hukum HTC atas nama Termohon Peninjauan kembali baru terbentuk pada tahun 2008 (sesuai pengakuan Termohon Peninjauan Kembali) pada halaman 4 alinea ke 2 dan halaman 9 nomor 11 sedangkan merek HTC sudah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia atas nama VINCENT CHUA tahun 2000 (PK-1), merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali No. 540048 dan 10M 000041015, merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO terdaftar No.IDM000219186, dengan demikian pertimbangan putusan Judex Facti No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan putusan Judex Juris perkara No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 jelas telah keliru oleh karena tidak berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek dan konvensi Paris butir 6 tentang merek terkenal. Tidak ada satupun alasan hukum dari putusan Judex Facti yang dikuatkan Judex Juris yang bersandar pada pasal 6 ayat 1 huruf b dan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.

2.2. Bersandar pasal 6 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan suatu Merek dinyatakan sebagai Merek terkenal harus dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara. Tidak ada pertimbangan hukum pada putusan Judex Facti yang dikuatkan Judex Juris yang bersandar pada pasal 6 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek atau Konvensi Paris sebagai acuan untuk menentukan merek terkenal. Bila dicermati, fakta hukum pendaftaran merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan pendaftaran dan diberikan hak oleh Negara RI atas merek HTC adalah



terhitung sejak tahun 2002, bahkan berdasarkan novum PK-1 (pendaftaran merek HTC atas nama VINCENT CHUA terdaftar tahun 2000, PK-2 (pendaftaran merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO terdaftar tahun 2005 dan PK-3 (pendaftaran merek HTC atas nama PT. TECHNINDO terdaftar tahun 2009) menunjukkan merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali oleh karena berdasarkan novum PK-1 dan PK-2 bahwa Merek HTC sudah terdaftar lebih dahulu atas nama VINCENT CHUA sejak tanggal 14 Mei 2001 dan atas nama Wiryono Sugiarto pada tanggal 1 September 2005, sedangkan merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali baru diajukan permohonan Pendaftaran tahun 2007 dan 2008 di Indonesia yang hingga saat ini belum dikabulkan, maupun permohonan pendaftarannya di Negara asalnya Taiwan maupun di luar negeri pada tahun 2008.

2.3. Bahwa sejalan dengan Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya No.279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 juga mensyaratkan suatu Merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal jika Merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia;
- Adanya pengetahuan umum yang luas dari masyarakat konsumen di seluruh Indonesia terhadap Merek yang bersangkutan ;
- Adanya upaya promosi besar-besaran yang dilakukan terhadap Merek tersebut, dan;
- Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Merek tersebut sebagai merek terkenal ;

2.4. Bahwa tidak ada satu unsurpun sebagaimana Yurisprudensi No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tersebut di atas yang dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali mengingat pendaftaran merek HTC diberbagai negara di dunia oleh Termohon Peninjauan Kembali baru diajukan pada tahun 2006 dan tahun 2008, begitupun nama Badan Hukum HTC milik Termohon Peninjauan Kembali baru lahir pada tahun 2008, sedangkan di Indonesia merek HTC telah terdaftar lebih dahulu atas nama Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan sertifikat terdaftar nomor 540048 pada tahun 2002 dan berdasarkan novum PK-1 berupa pendaftaran merek HTC terdaftar No. 476176

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2000 atas nama VINCENT CHUA serta novum PK-2 berupa pendaftaran merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO terdaftar No. IDM000219186 tahun 2005.

Bahwa oleh karena pendaftaran merek HTC di Indonesia telah terdaftar lebih dahulu atas nama VINCENT CHUA tahun 2000 dan merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2002 serta pendaftaran merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO pada tahun 2005, maka pendaftaran merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali diberbagai negara di dunia yang baru diajukan pada tahun 2006 dan tahun 2008 dan nama Badan Hukumnya pun baru lahir/terbentuk pada tahun 2008, maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

Bila ditinjau dari pengetahuan umum masyarakat Indonesia sebagai konsumen diseluruh Indonesia, merek HTC atas nama VINCENT CHUA, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan atas nama WIRJONO SUGIARTO lah yang patut dikenal oleh masyarakat luas Indonesia, karena Merek HTC atas nama ketiga pihak tersebut telah terdaftar sejak tahun 2000, 2002 dan 2005.

Bahwa adanya promosi besar-besaran yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali merupakan promosi yang bukan untuk menjadikan merek terkenal, karena merek HTC di Indonesia telah terdaftar lebih dahulu atas nama VINCENT CHUA, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan atas nama WIRJONO SUGIARTO.

Bila ditinjau dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal karena tidak ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyebutkan merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal, dan mana mungkin merek HTC yang baru diajukan pendaftarannya tahun 2006 dan tahun 2008 bahkan nama Badan Hukumnya pun baru terbentuk tahun 2008 bisa mendadak disebut sebagai pemilik merek terkenal, apalagi merek HTC dan nama Badan hukum HTC milik Termohon Peninjauan Kembali hanya berasal dari Taiwan, pada hal Negara Taiwan adalah pembajak merek-merek terkenal.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti halaman 45, 46 dan 47 secara nyata-nyata saksi Aris Kuntoro, Sugiono Prayitno dan

Hal. 46 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Cecep Sopian sebagai masyarakat umum Indonesia menyatakan tidak mengetahui merek HTC hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, pengetahuan masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ketiga saksi tersebut membuktikan bahwa merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian merek HTC atas nama Termohon Peninjauan kembali bukanlah merek terkenal. Oleh karenanya putusan Judex Facti No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan putusan Judex Juris No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 yang menyatakan merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal adalah merupakan putusan yang didasari dengan kekhilafan atau kekeliruan secara nyata.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas putusan Judex Facti No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST yang dikuatkan putusan Judex Juris perkara No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 yang keliru dan khilaf secara nyata sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan.

- 2.5. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, hanya Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Mereklah yang mendapat perlindungan hukum dan dapat dipasarkan di Indonesia, sedangkan Merek yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak dapat dipasarkan di Indonesia. Bersandar pada ketentuan tersebut, maka bagaimana mungkin Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dinyatakan sebagai Merek terkenal di internasional dan di Indonesia jika Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan tidak pernah dipasarkan di Indonesia. Oleh karenanya, pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti atau Judex Juris yang menyatakan Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal di Internasional dan di Indonesia, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan, mengingat merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali belum pernah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Indonesia.

- 2.6. Bahwa selain alasan tersebut, Merek hTC milik Termohon Peninjauan

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah Merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai Merek terkenal di Indonesia, karena sampai dengan saat ini pun belum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang menetapkan Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal, sebagaimana disyaratkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya No.279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 Jo. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dan pada saat pemeriksaan perkara a quo pun oleh Judex Facti, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat tidak ada mengajukan bukti berupa putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris yang menyatakan "*Termohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik merek HTC terkenal*" sangatlah keliru secara nyata, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- 2.7. Bahwa sangatlah keliru dan tidak adil menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan sebagai pemilik merek HTC terkenal, pada hal Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Tergugatlah yang lebih dahulu menggunakan dan/atau mendaftarkan Merek HTC &. Lukisan tersebut di Indonesia pada tahun 2002 dan merek HTC atas nama Vincent Chua tahun 2000 serta merek HTC atas nama PT. TECHNINDO PRATAMA tahun 2005 daripada Termohon Peninjauan Kembali, mengingat Merek HTC &. Lukisan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah diajukan permohonan pendaftarannya sejak tahun 2002 dan terdaftar sejak tahun 2003 dengan No.540047 dan No.540048, sebagaimana vide bukti T-1 dan T-2 bahkan prodak-prodak HTC milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat pun telah dipromosikan di Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 vide bukti T-7 s/d T-22, T-27, bahkan telah mendapat/memperoleh Sertifikat SNI (Standar mutu Nasional Indonesia) tahun 2009 vide bukti T-23, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat baru

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



mengajukan permohonan pendaftaran Merek hTC diberbagai negara di dunia pada tahun 2008 sedangkan di Indonesia baru diajukan pada tahun 2007 dan tahun 2008 vide bukti P-1 s/d P-4 dan dipromosikan di Indonesia baru dimulai tahun 2008 sampai dengan 2009. Oleh karenanya, sangatlah tidak patut dan tidak adil menurut hukum apabila Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan sebagai pemilik merek hTC terkenal sebaliknya justru Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Tergugatlah yang patut dinyatakan sebagai pemilik Merek HTC terkenal di Indonesia dari pada Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Penggugat.

2.8. Bahwa berdasarkan Asas Pendaftaran Merek atau Asas First to File yang dianut oleh Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka Merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat haruslah mendapat perlindungan hukum di Indonesia, mengingat Merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah terdaftar dan digunakan lebih dahulu di Indonesia sejak tahun 2002, sedangkan Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat, baru diajukan permohonan pendaftaran di berbagai negara di dunia serta Indonesia pada tahun 2007 dan 2008. Oleh karenanya sangat keliru secara nyata Judex Facti dan Judex Juris menetapkan Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris yang menyatakan Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal adalah merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

3. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti.

3.1. Bahwa sebelum perkara a quo diajukan, Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya telah mengajukan gugatan penghapusan Merek HTC dan Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar No.540048 dan No.IDM000041015 yang terdaftar dengan register perkara No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tgl. 07 September 2009 sebagaimana novum PK-4. Selain itu Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali juga mengajukan gugatan penghapusan atas merek yang sama HTC dan Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar No.540048 dan No.IDM000041015 yang terdaftar dengan register perkara No.24/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tgl. 8 Maret 2010 sebagaimana novum PK-5. Dalam kedua gugatan penghapusan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak ada satu kata pun yang menyebutkan dirinya sebagai Pemilik merek "hTC" terkenal. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009 dan No.24/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tgl. 09 Juni 2010 sebagaimana novum PK-4 dan PK-5. Tetapi anehnya dalam gugatan pembatalan No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. yang diajukan tanggal 9 Juni 2010 (perkara a quo), Termohon Peninjauan Kembali menyatakan dirinya sebagai pemilik Merek terkenal hTC, baik dalam posita maupun dalam petitum butir 2 pada halaman 16 yang kemudian di kabulkan oleh Majelis Judex Facti dalam putusannya halaman 56 butir 2 dan selanjutnya dikuatkan oleh putusan judex juris No.681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Februari 2011.

- 3.2. Bahwa putusan Judex Facti perkara a quo No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT. PST. yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris dalam Putusan Kasasinya No.681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 merupakan putusan yang didasari kebohongan dari Termohon Peninjauan Kembali dan telah mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena suatu hal yang tidak mungkin pemilik merek terkenal mengajukan gugatan pertama dengan dasar Penghapusan dan setelah itu dalam sertifikat Merek HTC No. IDM000218952 yang sama atas nama Pemohon Penijauan Kembali selanjutnya mengajukan gugatan pembatalan dengan dasar merek terkenal. Ini suatu kebohongan atau tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali dalam 3 (tiga) objek perkara, 2 (dua) diantaranya perkara No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009 Jo. o.24/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tgl. 09 Juni 2010 berdasarkan bukti novum PK-4 dan PK-5 tentang gugatan penghapusan Jo No 770 K/PDT.SUS/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang diajukan Termohon Peninjauan kembali 2 (dua) kali tanpa adanya pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali tidak sebagai pemilik merek terkenal, tetapi dalam gugatan No. 19/Merek/

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Kasasinya No.681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 secara tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali menyatakan dirinya sebagai pemilik merek HTC terkenal.

3.3. Bahwa Pusan Judex Facti No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris dalam Putusan Kasasinya No.681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 merupakan putusan yang didasari kebohongan atau tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya sangatlah patut dan adil agar putusan-putusan tersebut dibatalkan sesuai dengan Pasal 67 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

3.4. Bahwa sangat mustahil pemilik merek terkenal membatalkan merek HTC terdaftar IDM 000218952 untuk membatalkan sebagian jenis barang sebagaimana butir 5 gugatan Penggugat pada halaman 17 yang dikabulkan oleh putusan Judex Facti halaman 57 butir 5, berarti masih ada merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang tersisa mungkin Termohon Peninjauan Kembali akan mengajukan gugatan pembatalan kembali terhadap sisa jenis barang atas merek HTC terdaftar No. IDM000218952 milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa mustahil merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai merek terkenal jika masih ada (berlaku) pendaftaran merek HTC atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, serta atas nama WIRJONO SUGIARTO (PK-2 dan PK-3).

Bahwa putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk pembatalan merek HTC terdaftar No. IDM000218952 untuk sebagian jenis barang dengan dasar merek terkenal adalah merupakan kekeliruan yang nyata mengingat untuk merek terkenal tidak diperkenankan Merek tersebut terdaftar juga atas nama orang lain baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis sebagaimana diisyaratkan pasal 6 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf b dan ayat 2, maka putusan Judex Facti No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT. PST yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris dalam Putusan Kasasinya No.681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 adalah merupakan suatu

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan dan kekhilafan dari Hakim yang hanya mengikuti gugatan Termohon Peninjauan Kembali tanpa didasari dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Putusan Judex Facti No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris No.681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 jelas keliru secara nyata atau adanya kekhilafan hakim, oleh karenanya putusan-putusan tersebut sangatlah patut dan adil dibatalkan.

4. **Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata karena telah memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain pada hal pihak-pihaknya sama dan mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya ;**

Bahwa sebagaimana Termohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menggugat Pemohon Peninjauan Kembali untuk Penghapusan sebagian jenis barang atas Merek HTC dan Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar No.540048 dan No.IDM000041015 yang terdaftar dengan register putusan perkara No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009, yang diputus tanpa diketahui dan dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (putusan verstek) sebagaimana novum PK-4. Kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kembali gugatan Penghapusan atas sisa jenis barang merek "HTC dan Lukisan" milik Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar No.540048 dan No.IDM000041015 sebagaimana gugatan No. 24/Merek/2010/PN.Niaga Jkt. Pst tgl. 8 Maret 2010 jo putusan judex Juris No. 770 K/PDT.SUS/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebagaimana Novum PK-4 dan PK-5. Pihak-pihak pada kedua perkara tersebut adalah sama, demikian juga objek sengketanya sama yaitu sama-sama Penghapusan atas Merek HTC dan Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar No.540048 dan No.IDM000041015. Kedua perkara tersebutpun diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang sama yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa putusan perkara No.24/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tgl. 8 Maret 2010 menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima Nebis In Idem dengan Perkara No. 61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009, karena pihak-pihak yang bersengketa dan objek sengketa perkara tersebut sama dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelumnya yaitu perkara No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009.

Bahwa putusan judex Facti No. 24/ Merek/2010/PN.Niaga Jkt. Pst tgl. 8 Maret 2010 dikuatkan oleh putusan Judex Juris No. 770 K/PDT.SUS/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Berdasarkan Novum PK-4 dan PK-5 membuktikan adanya Pembohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena pada gugatan perkara No. No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 September 2009 dan gugatan perkara No. 24/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tgl 8 Maret 2010, keduanya adalah gugatan Penghapusan atas merek "HTC dan Logo" terdaftar No.540048 dan No.IDM00041015 milik Pemohon Peninjauan Kembali dan pada kedua gugatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendalilkan atau mengaku dirinya sebagai pemilik merek HTC terkenal, akan tetapi kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perkara No. 19/Merek/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010 (perkara a quo) dengan dasar hukum Pembatalan sebagian atas Merek HTC terdaftar No.IDM000218952 milik Pemohon Peninjauan Kembali dan pada gugatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali secara tiba-tiba mengaku sebagai pemilik Merek HTC terkenal. Hal ini jelas Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembbohongan atau mengelabui Judex Facti dan Judex Juris yang mengakibatkan putusan Judex Facti dan putusan Judex Juris menjadi keliru atau khilaf dalam membuat putusan perkara a quo No.19/Merek/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010 yang dikuatkan putusan Judex Juris No. 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011. Oleh karenanya, putusan perkara a quo No.19/Merek/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010 yang dikuatkan dengan putusan Judex juris No. 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 didasari dengan kekeliruan secara nyata karena menetapkan Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai Merek terkenal akibat pembbohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali oleh karenanya putusan Judex Facti No. 19/Merek/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010 yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris No. 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa bukti Novum PK-5 juga membuktikan Termohon peninjauan Kembali metakukan pembbohongan atau tipu muslihat serta mengelabui Majelis Hakim yang ketiga kalinya karena sebelumnya pada gugatan

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



perkara No.61/Merek/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 November 2009 dan gugatan perkara No. 24/ Merek/2010/PN. Niaga Jkt. Pst tgl. 8 Maret 2010 yang seharusnya Termohon Peninjauan kembali menyadari bahwa dirinya bukanlah sebagai pemilik merek HTC terkenal tetapi pada perkara No.19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembohongan atau tipu muslihat untuk mengelabui Majelis Hakim dengan mengaku sebagai pemilik merek terkenal yang kemudian dikuatkan dengan putusan Judex Juris No. 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011, Hal ini jelas Pemohon Peninjauan Kembali telah mengelabui atau menyesatkan Judex Facti dan Judex Juris dalam membuat pertimbangan hukum putusan perkara a quo No.19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010 jo putusan Judex Juris No 681 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 pebruari 2011. Oleh karenanya, putusan perkara a quo No.19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010 Jo. No.681K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 yang didasari kekeliruan secara nyata dengan menetapkan Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai Merek terkenal akibat pembohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

5. Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam membuat pertimbangan hukum atas pihak yang berkepentingan.

Putusan Judex Facti pada halaman 50 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa apakah Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 68 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek akan dipertimbangkan sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 - P4 terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan permohonan 1). Merek hTC dan Lukisan Agenda No:D002007 018418, tanggal penerimaan : 11 Juni 2007, Permohonan kelas : 9; 2) dstnya. Dan oleh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 25 November 2009 ... dstnya;

"Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo ayat (1) dihubungkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat adalah Pihak yang berkepentingan sebagaimana maksud pasal 68 ayat (1) UU No.15 tahun 2001 untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Judex Juris pun pada putusannya halaman 30 alinea pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

"- *Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dari bukti yang diajukan, ternyata bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah termasuk pihak yang berkepentingan merupakan pihak yang memiliki Legal Standing sebagaimana dimaksud Pasal 68 (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 ;*"

5.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris tersebut menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan secara nyata, karena Judex Facti dan Judex Juris tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Penggugat adalah Pihak yang berkepentingan, karena pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak jelas "apa alasan-alasan" Judex Facti dan Judex Juris untuk menetapkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau pihak yang memiliki legal Standing berdasarkan penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, telah memberikan batasan *bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan*, antara lain; jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan, sedangkan Judex Facti dan Judex Juris pada pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum untuk menetapkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki legal Standing.

5.2. Bahwa Judex Facti dan Judex Jurispun dalam menetapkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, hanya didasari adanya permohonan pendaftaran Merek HTC di Indonesia atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat vide bukti P-1s/d P-4, pada hal Penjelasan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, tidak mensyaratkan "pemohon pendaftaran Merek sebagai syarat untuk menentukan pihak yang berkepentingan": Permohonan-permohonan pendaftaran Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebutpun sampai dengan saat ini belum dikabulkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali atau belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



di Indonesia sehingga Termohon Peninjauan Kembali diklasifikasi sebagai pihak berkepentingan.

- 5.3. Bahwa di samping itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "Hakim ... wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bersandar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris yang tidak jelas atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum untuk menetapkan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, haruslah dibatalkan, karena pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris tersebut tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam membuat pertimbangan hukumnya tersebut, atau tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar hukum dalam membuat pertimbangan hukum putusannya.
- 5.4. Bahwa putusan Judex Facti dan Judex Juris pun sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan, karena berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 Jo. putusan Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, menyatakan " ... putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup dan jelas dianggap merupakan pertimbangan putusan yang tidak professional (unprofessional judgement) dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (ratio decidendi), oleh karenanya putusan yang demikian haruslah dibatalkan.
- 5.5. Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.04 Tahun 1977 jo. ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-undang No.48 tahun 2009, putusan Judex Facti dan Judex Juris pun sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan, karena Mahkamah Agung memiliki alasan dan dasar

Hal. 56 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan (Judex Facti), apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan Hakim bawahan (Judex Facti), yang intinya berbunyi sebagai berikut "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi". Bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut, maka sangatlah beralasan Majelis Peninjauan Kembali membatalkan putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam putusannya No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA. JKT.PST. Jo. No.681 K/Pdt.sus/2010, mengingat Judex Facti dan Judex Juris telah keliru atau khilaf secara nyata membuat pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya tersebut, oleh karenanya putusan Judex Facti dan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- 5.6. Bahwa demikian pula berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. putusan Mahkamah Agung R.I. No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, menyatakan "putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan. Dan putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup serta tidak jelas, dianggap merupakan pertimbangan putusan yang tidak professional (unprofessional judgement) yang pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (ratio decidendi).

Bersandar pada alasan-alasan diuraikan di atas, maka putusan Judex Facti dan Judex Juris yang tidak cukup atau tidak jelas dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang khilaf atau keliru secara nyata. Oleh karenanya, putusan Judex Facti dan Judex Juris No.19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No.681 K/Pdt.sus/2010, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

6. Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata, karena tidak memberikan amar putusan tentang "Eksepsi dan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.19/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juni 2010. Bahwa amar putusan Judex Facti halaman 56 pada intinya berbunyi

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa merek hTC milik Penggugat sebagai merek dagang terkenal internasional dan di Indonesia ;
3. Menyatakan bahwa merek "hTC & Lukisan" Daftar no.IDM000218952 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "hTC" milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan untuk jenis barang; pesawat telepon, handphone, telepon genggam, pembantu digital pribadi (PDA), telepon pintar (smart phone), PDA dengan system peletakan/pemetaan global (GPS), serta "headset, headset dengan fungsi transmisi nirkable, alat-alat optic, alat potret, kabel audio, kabel listrik beserta perlengkapannya, perlengkapan penyambung kabel, wiring accessories, computer dan perlengkapannya, flash disk, perangkat lunak computer, USB, perangkat perekam data, wireless dan mobil computer system, photo elektrik, sensor, elektrik, system penumatik digital dan analog, alat untuk merekam dan memproduksi suara, antenna TV, radio (aksesoris dan perlengkapannya), audio mixer, equalizer, professional speaker system, speaker, microphone, video game player, alat pengolah dan memproduksi gambar dan suara, kabel sinkronisasi, panel listrik dan perlengkapannya, batu battery" ; yang kemudian terdaftar di bawah daftar No.IDM000218952 dalam Daftar Umum di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk membonceng keterkenalan merek "hTC" milik Penggugat;
5. Membatalkan pendaftaran merek "hTC" Daftar No.IDM000218952 atas nama Tergugat pada Daftar Umum Merek untuk sebagian jenis barangnya, yaitu ; dstnya ;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "hTC" Daftar No.IDM000218952 atas nama Tergugat untuk sebagian jenis barangnya yaitu ; dstnya, dengan cara mencoret jenis-jenis barang termasuk dari pendaftaran merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek yang berlaku ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Judex Jurispun pada halaman 30 putusannya memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :VINCENT SISWANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).-

- Bahwa amar putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut menunjukkan adanya kekhilafan atau kekeliruan secara nyata, karena ;
 - 6.1. Judex Facti dan Judex Juris sama sekali tidak memberikan amar putusan tentang Eksepsi, pada hal sebelumnya Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut.
 - 6.2. Judex Juris tidak mencantumkan amar yang berbunyi "menguatkan Putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Facti) No.19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., pada hal Judex Juris sebelumnya telah mempertimbangkan "menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : VINCENT SISWANTO Pertimbangan hukum yang "menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : VINCENT SISWANTO, haruslah diikuti amar putusan yang berbunyi "menguatkan Putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Facti) No. 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dengan demikian amar putusan Judex Juris yang tidak lengkap, menunjukkan adanya kekhilafan atau keliru secara nyata dari Judex Juris, yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum, karena mengandung cacat hukum.

Bersandar pada Yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. di atas Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.04 Tahun 1977 jo, ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka putusan Judex Facti dan Judex Juris perkara a quo yang didasari suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan mengandung cacat hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan .

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Judex Juris dan Judex Facti telah khilaf atau keliru secara nyata mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran Merek untuk sebagian jenis barang ;

Judex Facti pada halaman 56 butir 1, 5 dan 6 amar putusannya pada intinya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Membatalkan pendaftaran merek "HTC" Daftar No.IDM000218952 atas nama Tergugat pada Daftar Umum Merek untuk sebagian jenis barangnya, yaitu ; dstnya ;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "HTC" Daftar No.IDM000218952 . atas nama Tergugat untuk abagian jenis barangnya, yaitu ; dstnya

7.1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang gugatan pembatalan pendaftaran Merek untuk sebagian jenis barang, karena Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, tidak mengenal atau tidak mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek untuk sebagian jenis barang. Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, hanya mengenal gugatan penghapusan pendaftaran Merek baik sebagiaian atau seluruh jenis barang sebagaimana ditentukan Pasal 62 ayat (1).

7.2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek berbeda dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek, baik dasar-dasar hukum maupun alasan-alasan hukumnya. Demikian pula akibat hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek berbeda dengan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, sedangkan gugatan penghapusan diatur dalam pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan (4) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang akibat hukum gugatan pembatalan merek, bahwa apabila gugatan pembatalan dikabulkan maka sertifikat Merek yang digugat pembatalan tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek, dan Merek dagang tersebut pun tidak dapat lagi digunakan untuk seluruh jenis barang yang tercantum pada setifikat Merek tersebut, sedangkan



akibat hukum gugatan penghapusan Merek, apabila gugatan penghapusan hanya untuk sebagian jenis barang, maka hanya untuk sebagian jenis barang yang dihapuslah dicoret dari Daftar Umum Merek sedangkan yang sebagian lagi yang tidak turut dicoret, masih tetap berlaku. Dengan demikian, putusan Judex Facti dan Judex Juris yang keliru mengabulkan gugatan pembatalan merek untuk "bagian jenis barang", sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

7.3. Bahwa jika Majelis Peninjauan Kembali tidak membatalkan putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut, maka putusan-putusan tersebut menjadi preseden buruk di Indonesia, karena gugatan pembatalan pendaftaran merek menjadi sama dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek, pada hal selama berlakunya Undang-undang merek di Indonesia, gugatan pembatalan merek berbeda gugatan penghapusan Merek. Oleh karenanya, Majelis Peninjauan Kembali sangatlah patut dan adil untuk membatalkan putusan No.19/ Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No.681 K/Pdt.sus/2010.

8. Putusan Judex Facti dan Judex Juris didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat).

Bahwa Judex Facti pada halaman 53 alinea ketiga, keempat dan kelima putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.6 s/d P.19 dan P.102 s/d P.124 terbukti bahwa merek hTC dan Lukisan telah terdaftar di beberapa negara ... dstnya ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-22 s/d P-74 dan P-125 s/d P-141 serta bukti surat P-142 dan P-143 sehingga atas dasar hal tersebut reputasi merek terkenal telah diperoleh Penggugatdstnya."

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut juga terbukti bahwa Penggugat telah melakukan investasi diberbagai Negara di dunia. dan pula tentang pemakaian dan penjualan produk Penggugat di Indonesia terbukti telah beredar berdasarkan bukti surat P-78 s/d P-101 sehingga sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek HTC & Lukisan miliknya di Indonesia atau saat permohonan itu diajukan merek hTC & Lukisan milik Penggugat adalah telah terkenal ;

Bahwa Judex Juris pun pada halaman 30 putusannya baris kedelapan dari atas memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat



adalah pemilik merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara (P.6 s/d P.19 dan P.125 s/d P.141) serta telah melakukan promosi sebagai tertera dalam P.22 s/d P.74 dan P.125 s/d P.141 memang merupakan Merek terkenal;

8.1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris tersebut menunjukkan dan membuktikan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan suatu kebohongan atau tipu muslihat, karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun terdaftarnya Merek hTC di beberapa negara pada penguraian bukti-bukti surat P.6 s/d P.19 dan P.102 s/d P.124 berupa pendaftaran-pendaftaran merek hTC dan Lukisan di beberapa negara, dengan maksud agar Judex Facti maupun Judex Juris terpengaruh dan terkecoh, sehingga Judex Facti maupun Judex Juris memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan menyatakan Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal, pada hal jika Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat mencantumkan secara jelas tanggal, bulan dan tahun terdaftarnya Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat di beberapa negara, maka Judex Facti maupun Judex Juris tidak akan memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal. Tidak dicantulkannya tanggal, bulan dan tahun terdaftarnya Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat di beberapa Negara mengakibatkan putusan Judex Facti dan Judex Juris tertipu atau khilaf karena beranggapan seolah-olah merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali yang terdaftar lebih dahulu daripada Merek HTC milik Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi jika Judex Facti dan Judex Juris secara cermat dan teliti memeriksa perkara a quo maka terungkap fakta hukum yang membuktikan bahwa Merek HTC milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terdaftar lebih dahulu di Indonesia sejak tahun 2001, sedangkan Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali baru mengajukan pendaftaran merek diberbagai negara pada tahun 2006 dan 2008 begitupun nama Badan Hukum HTC baru

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



terbentuk tahun 2008. Oleh karenanya, Merek HTC milik Pemohon Peninjauan Kembali yang patut dinyatakan sebagai merek terkenal. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris dalam putusan No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadllan Negeri Jakarta Pusat No: 19/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010 yang dikuatkan dengan Putusan Judex Juris No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 jelas didasari tipu muslihat atau kebohongan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, oleh karenanya putusan-putusan tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- 8.2. Bahwa tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun terdaftarnya Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali di beberapa negara, juga mengecoh Judex Facti dan Judex Juris karena Judex Facti dan Judex Juris telah menganggap seolah-olah permohonan pendaftaran Merek HTC & lukisan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat diajukan setelah Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat menjadi Merek terkenal, pada hal saat Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek HTC & lukisan di Indonesia, merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dikenal oleh masyarakat umum Indonesia oleh karena pendaftaran Merek HTC termohon Peninjauan Kembali di berbagai negara di dunia baru diajukan pada tahun 2006 dan tahun 2008 begitupun nama badan hukum HTC baru terbentuk pada tahun 2008, sedangkan merek HTC atas nama Vincent Chua terdaftar pada tahun 2000 dan merek atas nama Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar tahun 2002 dan pendaftar merek HTC atas nama Wirjono Sigiarto pada tahun 2005 (PK-3), hal ini telah terungkap berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalil gugatannya pada hal 4 alinea 2 dan hal 9 butir 11 dan bersadarkan pertimbangan Judex Facti pada hal 45,46,47 atas keterangan saksi Aries Kuntoro, Sugiono Prajitno dan Cecep Sopian yang intinya menyatakan "saksi-saksi tidak pernah mengetahui, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat produk HTC Penggugat (in cassu Termohon Peninjauan Kembali)".

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



- 8.3. Bahwa kebohongan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* berdasarkan kata-kata "pendaftaran di berbagai Negara yang kemudian oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* menganggap seolah-olah merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai merek terkenal, padahal pada pengakuan termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam dalil gugatannya pada hal 4 alinea ke 2 dan hal 9 butir 11 yang menyatakan pendaftaran merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali diberbagai negara didunia pada tahun 2006 dan 2008 begitupun nama badan hukum baru terbentuk pada tahun 2008 namun akibat kebohongan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tersebut *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak sadar bahwa kata-kata "pendaftaran di berbagai Negara" yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah bagian dari tipu muslihat pihak lawan (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat) supaya *Judex Facti* dan *Judex Juris* menganggap pendaftaran adalah sertifikat).
- 8.4. Bahwa akibat kekeliruan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut dapat mengakibatkan perekonomian Negara Indonesia menjadi terpuruk oleh ulah pengusaha-pengusaha Taiwan yang sudah mulai mendominasi penjuruan dunia dengan menghalalkan segala cara seperti halnya mendaftarkan merek-merek di Indonesia dan luar negeri kemudian mengaku dirinya sebagai pemilik merek terkenal.
- 8.5. Bahwa dikhawatirkan pendaftaran merek di Indonesia yang sudah terdaftar lebih dahulu seperti halnya merek "kopiko, teh botol sosro, aqua, gudang garam" dan merek lainnya yang berasal dari Indonesia bisa diambil alih oleh pengusaha Taiwan maupun pengusaha Malaysia dengan cara mendaftarkan merek-merek tersebut ke berbagai negara kemudian menggugat pembatalan merek tersebut dengan dasar merek terkenal.
- 8.6. Bahwa secara jelas Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan tipu muslihat atau kebohongan yang pada awalnya menggugat merek HTC milik pemohon Peninjauan Kembali dengan dasar penghapusan sampai dua kali dan yang ketiga secara tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali mengaku dirinya sebagai merek

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



terkenal padahal merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru mengajukan permohonan di berbagai negara pada tahun 2006 dan 2008 dan di Indonesia pada tahun 2008 dan 2009 begitupun nama badan hukum HTC baru terbentuk tahun 2008 tetapi tiba-tiba pada tahun 2010 Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan dengan dalil sebagai merek terkenal disinilah letak kebohongan atau tipu muslihat dan Termohon Peninjauan Kembali menyesatkan Judex Facti dan Judex Juris pada perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris yang menyatakan *Merek hTC milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Merek terkenal*, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan, karena pertimbangan hukum tersebut jelas didasari kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat).

9. Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata karena mempertimbangkan bukti-bukti.

Bahwa Judex Juris pada halaman 30 alinea pertama putusannya menyatakan "Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dari bukti yang diajukan, ternyata bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah termasuk pihak yang berkepentingan merupakan pihak yang memiliki Legal Standing sebagaimana dimaksud Pasal 68 (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan, karena pertimbangan hukum tersebut, menunjukkan bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti, ada hal pemeriksaan kasasi bukan lagi untuk pemeriksaan bukti-bukti akan tetapi pemeriksaan berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.5 tahun 2004 sebagaimana dirubah kembali dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Penilaian bukti-bukti pada pemeriksaan Judex Facti adalah merupakan

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. yang tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, maka pertimbangan hukum Judex Juris tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan karena didasari kekhilafan atau kekeliruan secara nyata.

III. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian bukti-bukti Novum PK-1, PK-2 dan PK-3 PK-4 dan PK-5 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa novum PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5 telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai pemilik merek HTC terkenal atau Merek HTC milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal, oleh karena pendaftaran merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru diajukan permohonan pendaftaran diberbagai negara pada tahun 2006 dan tahun 2008 bahkan nama badan hukum HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru terbentuk pada tahun 2008, sedangkan merek HTC di Indonesia telah terdaftar sejak tahun 2000 atas nama VINCENT CHUA sebagaimana novum PK-I dan merek HTC No.5400048 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar sejak tahun 2003 serta Merek HTC atas nama WIRJONO SUGIARTO terdaftar pada tahun 2005 dan Merek HTC atas nama PT. TECHINDO PRATAMA dikabulkan tahun 2009.
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembohongan publik atau tipu muslihat karena dalam gugatan perkara No.19/Merek/2010/PN.Niaga.JKT. PST tanggal 16 Februari 2010 jo, No.681K/Pdt.Sus/2010 tanggal 2 Februari 2011 tentang gugatan pembatalan sebagian, Termohon Peninjauan Kembali secara tiba-tiba mengaku sebagai pemilik merek HTC terkenal, pada hal pada gugatan sebelumnya dalam gugatan perkara No. 61/Merek/2009/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 September 2009 dan gugatan perkara No.24/Merek/2010/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 8 Maret 2010 jo putusan No.770K/Pdt Sus/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang gugatan Penghapusan, Termohon Peninjauan Kembali tidak ada pengakuan sebagai pemilik merek HTC terkenal. Akibat kebohongan dan tipu

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah mengakibatkan Judex Facti dan Judex Juris menjadi khilaf atau keliru secara nyata dalam membuat putusan dengan menyatakan merek HTC atas nama Termohon Peninjauan kembali sebagai merek terkenal, padahal putusan tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian pada butir 1 di atas.

3. Bahwa bersandar dengan pasal 6 ayat 1 huruf b dan penjelasannya serta ayat 2 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, secara jelas dan nyata merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal karena Termohon Peninjauan Kembali baru mengajukan permohonan pendaftaran Merek HTC di Indonesia dan diberbagai negara baru diajukan pada tahun 2006 dan tahun 2008 serta nama badan hukum HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru terbentuk pada tahun 2008, sedangkan berdasarkan novum PK-1 dan novum PK-2 membuktikan secara jelas bahwa merek HTC atas nama VINCENT CHUA dan atas nama WIRJONO SUGIARTO lebih dahulu terdaftar dari pada Merek HTC dan nama Badan Hukum atas nama Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian merek HTC atas nama Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
4. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat bukan pemilik Merek hTC & lukisan terkenal di Indonesia atau Merek hTC & lukisan atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat bukan merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai Merek terkenal di Indonesia, maka putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No:681 K/PDT.SUS/2010 tanggal 2 Pebruari 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 19/Merek/2010/PN. NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2010, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan adanya novum (Bukti PK-1 s/d P-5) :

Bahwa alasan tentang adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti PK-1 s/d PK-5 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
mengenai alasan adanya kekhilfan atau kekeliruan yang nyata :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, ternyata dalam putusan Judex Facti maupun Judex Juris tidak terdapat adanya kekhilfan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Bahwa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **VINCENT SISWANTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **VINCENT SISWANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2011** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Dirwoto, SH.
ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Ketua

ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 9.989.000,-</u> +
Jumlah =	Rp.10.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 149 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)