



PUTUSAN

Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DKSH MALAYSIA SDN. BHD, sebuah perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Malaysia, berkedudukan di 74 Jalan University 46200, Petaling Jaya, Selangor, Dahrul Ehsan, Malaysia diwakili oleh Direktur, **LIAN TENG HAI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. AMRIS PULUNGAN, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Intermasa Lantai 3 dan 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta – Indonesia - 10510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

MUKTAR, bertempat tinggal di Jalan Madong Lubis Nomor 55, Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. IMAN SJAHPUTRA, S.H., Sp.N, LL.M.**, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta-12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HKI Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang-15119, sebagai 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 Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501 K/Pdt.Sus-HKI/2013, tanggal 30 Desember 2013, *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun gugatan pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek atas nama Tergugat sebagai berikut:

Merek : "ALADIN";
Daftar Nomor : IDM000035246;
Tanggal Penerimaan : 6 Februari 2002;
Tanggal Pendaftaran : 18 April 2005;
Kelas Barang : 34;
Jenis Barang : Korek api, geretan, korek pemantik gas (gas lighter), batu api;



Tampilan : **ALADIN**

Alasan-alasan hukum dari gugatan pembatalan pendaftaran merek ini adalah sebagai berikut:

A. Sejarah Perusahaan Penggugat:

1. Bahwa Penggugat sebagai suatu perusahaan telah menjalankan usaha di Malaysia selama lebih dari 100 tahun. Pada awalnya menjalankan usaha di bawah nama Diethelm, kantor cabang pertama didirikan pada tahun 1923 di Penang. Kantor cabang yang berikut didirikan pada tahun 1935 di Kuala Lumpur. Sejak saat itu, DKSH telah tumbuh semakin kuat dengan Kantor Pusatnya yang saat ini terletak di Petaling Jaya, Selangor dan 19 Kantor Wilayah di seluruh negeri;
2. Bahwa Penggugat/DKSH sebelumnya bernama Diethelm Holding (Malaysia) Berhad, dibentuk pada tanggal 24 Desember 1991. Pada tanggal 13 Desember 1994, Perusahaan ini tercatat dalam Dewan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, yang kemudian dikenal dengan nama Kuala Lumpur Stock Exchange;
3. Bahwa Penggugat/DKSH mayoritas sahamnya dimiliki oleh DKSH Group dari Swiss. Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), yang merupakan rekanan lokal dari Perusahaan sejak tahun 1991, adalah para Pemegang

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham yang sangat penting dan berharga dari Perusahaan, dengan memegang sekitar 10% dari seluruh saham Perusahaan;

4. Bahwa dengan pengalaman hampir 150 tahun menjalankan bisnis di wilayah Asia, Diethelm Keller Services Asia and Siber Hegner menggabungkan kekuatan pada tahun 2002 untuk membentuk DKSH Group, menciptakan perusahaan jasa global dengan jaringan wilayah Asia yang tiada bandingnya;
5. Bahwa Penggugat/DKSH adalah Penyedia Layanan Pengembangan Pasar Nomor 1 yang fokus utamanya di wilayah Asia. DKSH Holding Limited adalah perusahaan global bermarkas di Zurich dan tercatat pada bursa saham SIX Swiss Exchange sejak bulan Maret 2012. Dengan lokasi usaha di 35 negara-630 di antaranya berada di Asia-DKSH menghasilkan revenue sebesar CHF 7.3 miliar pada tahun 2011. 24.000 staf khususnya berasal dari 24 negara dan melayani 500.000 pelanggan di seluruh dunia;
6. Bahwa sebagaimana arti "Layanan Pengembangan Pasar", Penggugat/DKSH membantu perusahaan-perusahaan dan brand-brand lokal maupun internasional untuk menumbuhkan bisnis mereka baik di pasar yang baru maupun yang sudah ada;
7. Bahwa di Malaysia, Penggugat/DKSH mewakili 130 klien dan mendistribusikan produk-produk mereka ke lebih dari 13.000 pelanggan yang berkisar dari toko-toko kelontong setempat hingga Hypermart, dari Balai-Balai Pengobatan hingga Rumah-Rumah Sakit, dari Peternakan-Peternakan Hewan hingga Laboratorium-Laboratorium ilmiah dengan spesialisasi tinggi;
8. Bahwa Penggugat/DKSH menawarkan porto-folio layanan terpadu yang luas dan khas bersama dengan seluruh rantai nilai setiap produk, mulai dari sumber-daya, penelitian dan analisis, pemasaran dan penjualan, hingga kepada distribusi dan logistic, serta layanan purna jual. Rekanan-rekanan bisnis DKSH meningkatkan jaringan distribusi DKSH, pengenalan pasar setempat yang mendalam serta keahlian dan jaringan rantai pasok yang luas dari segala ukuran dan kedalaman untuk dapat mengembangkan dan menumbuhkan usaha mereka;
9. Bahwa dalam Segmen Pemasaran dan Distribusi, Penggugat/DKSH menyediakan porto-folio layanan mulai dari pemasaran hingga penyediaan tenaga penjualan, distribusi dan logistic, penagihan dan credit control, penanganan gudang dan barang-barang retur serta layanan-layanan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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

bernilai tambah lainnya. Usaha-usaha yang diwakili dalam segmen ini adalah barang-barang konsumsi dan bahan-bahan pengerjaan;

10. Bahwa kunci utama dari model bisnis layanan penuh Penggugat/DKSH terletak pada jangkauan layanan penjualan dan pemasarannya, pengenalan dan pengetahuan mendalam tentang akses pasar, hubungan-hubungan yang telah lama terbangun, serta jangkauan distribusi yang unik melalui jaringan tenaga penjualan yang luas dan berpengalaman di 18 Kantor Wilayah yang meliputi lokasi-lokasi di Barat dan Timur Malaysia dan Brunei;
11. Bahwa kekuatan dari tenaga penjualan kami adalah ditingkatkan oleh infrastruktur rantai pasok dengan ukuran dan ke dalam yang unik, sementara tim-tim distribusi setempat memastikan produk-produk yang diwakili oleh Penggugat/DKSH dapat diterima luas di Hypermarket-Hypermarket, Supermarket-Supermarket, Toko-Toko, Kios-Kios, Balai-Balai Pengobatan, dan Apotik-Apotik di seluruh Malaysia;
12. Bahwa mayoritas tim-tim penjualan Penggugat/DKSH dilengkapi dengan alat-alat komunikasi genggam yang menggunakan aplikasi IT berbasis web yang penuh daya dan terhubung secara langsung dengan sistem SAP Group untuk mengakses informasi gudang secara langsung dan memproses pemesanan jarak jauh setiap waktu. Selain daripada itu, pemesanan juga dapat dilakukan oleh para pelanggan secara langsung melalui Layanan Telepon Pelanggan;
13. Bahwa layanan-layanan Logistik Penggugat/DKSH difokuskan pada layanan-layanan rantai pasok yang berkisar dari impor, pengantaran, pergudangan dan distribusi, pemrosesan pemesanan, dan pengelolaan pengambilan barang. Usaha-usaha yang diwakili dalam segmen ini terutama sekali adalah Perawatan Kesehatan dan sebagian barang-barang konsumsi, yang keseluruhannya berpusat pada rantai pasok. Secara lebih khusus, ini meliputi distribusi kartu-kartu telepon dan DKSH Transport Agencies;
14. Bahwa tulang punggung dari infrastruktur distribusi Penggugat/DKSH adalah dua pusat distribusi bersertifikasi ISO, satu di Bukit Kemuning dekat Klang, dan yang lainnya di Petaling Jaya. Pusat distribusi di Klang memiliki kapasitas 55.000 palet untuk produk-produk beku yang didinginkan dengan pengatur suhu ruang untuk barang-barang konsumsi. Pusat-pusat distribusi Petaling Jaya memasok produk-produk perawatan kesehatan dan mampu untuk menangani 5.000 palet. Untuk menjangkau

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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

lebih banyak pelanggan dalam waktu yang tepat, dua pusat distribusi selanjutnya didukung oleh sembilan cabang di Malaysia Timur (termasuk Brunei) yang memiliki gudang-gudang barang konsumsi milik mereka sendiri, sedangkan, dua pusat distribusi tambahan bersertifikasi ISO di Kuching dan Kota Kinabalu menjamin pengiriman tercepat obat-obatan vital;

15. Bahwa Penggugat/DKSH menyediakan sistem transportasi yang diberi nama DKSH Transport Agencies yang menangani usaha ekspedisi untuk usaha sendiri maupun untuk pihak ketiga. Penggugat/DKSH memiliki kantor-kantor independen yang berlokasi di Pelabuhan-Pelabuhan besar seperti Port Klang, Pasir Gudang, Tanjung Pelepas, Kuantan Port dan Prai. Layanan luasnya meliputi, ekspedisi, ekspedisi barang, inkling dan pemeliharaan kapal, pengangkutan kontainer dan layanan Truk Konvensional dari Port Klang, serta layanan konsolidasi kargo dari Port Klang ke seluruh Pelabuhan di Malaysia Timur. DKSH Transport Agencies adalah agen ekspedisi barang dan pengiriman yang mendapat lisensi dari Pabean Diraja Malaysia;

16. Bahwa Penggugat/DKSH melakukan aktivitas usaha utama lainnya yaitu usaha Kue Keripik Cokelat Famous Amos. Famous Amos adalah ritel kue keripik coklat serta aneka produk pelengkap pilihan seperti parsel, kado, coklat, serta gula-gula. Total terdapat 70 Outlet Famous Amos yang terletak di Malaysia Barat dan Timur. Bahwa segmen ini juga meliputi properti-properti yang digunakan unit-unit operasional serta biaya-biaya yang belum dialokasikan pada unit-unit operasional seperti biaya IT untuk layanan-layanan yang menguntungkan seluruh usaha Penggugat/DKSH;

B. Sejarah Kepemilikan Penggugat atas Merek ALLADDIN;

17. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam Kelas 34, untuk melindungi jenis barang Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, terdaftar di Negara asal Malaysia pada tanggal 1 Desember 1981, di bawah Daftar Nomor M/093149, atas nama Taxchem Consumer Sdn.Bhd dan selanjutnya dialihkan kepada Penggugat;

18. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam Kelas 34, untuk melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, terdaftar di Negara Thailand pada tanggal 25 Maret 1987, di bawah Daftar Nomor TM55926, atas nama Taxchem Resources Bhd dan selanjutnya dialihkan kepada Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2009;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015


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



19. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam Kelas 34, untuk melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, terdaftar di Negara Singapura pada tanggal 29 Agustus 1988, di bawah Daftar Nomor T8804639A atas nama Penggugat;
20. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam kelas 11 dan 34, untuk melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, terdaftar di Negara Kamboja pada tanggal 30 April 2010, di bawah Daftar Nomor KH/36641/11 & KH/36642/11, atas nama Penggugat;
21. Bahwa merek "ALLADDIN & Lukisan" telah digunakan oleh Penggugat di pelbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia dan secara terus menerus Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar untuk mempromosikan merek tersebut. Hak tersebut dapat dibuktikan dengan bukti-bukti antara lain:
- 21.1 *Purchase order, invoice, serta packing list* di Negara Singapore;
 - 21.2 *Purchase order* untuk pabrik, serta *shipping document* untuk *Customer list* di Negara India;
 - 21.3 *Purchase order* di Negara Myanmar;
 - 21.4 Daftar harga produk-produk "ALLADIN" di Negara Singapore;
 - 21.5 Gambar kemasan-kemasan di Negara Singapore dan Malaysia;
- C. Persamaan Pada Pokoknya Antara Merek Dagang ALLADDIN & Lukisan Yang Sudah Dikenal Milik Penggugat Dengan Merek Dagang ALADIN Milik Tergugat:
22. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HaKI, Dep. Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas merek:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| Merek | : ALADIN; |
| Daftar Nomor | : IDM000035246; |
| Tanggal Penerimaan | : 6 Februari 2002; |
| Tanggal Pendaftaran | : 18 April 2005; |
| Kelas Barang | : 34; |
- 
Tampilan : **ALADIN**
23. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut di atas, karena merek tersebut di atas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dikenal ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



24. Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Visual:

Merek ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat	Merek ALADIN & Lukisan milik Tergugat
ALLADDIN 	ALADIN 

b. Pengucapan:

Bunyi pengucapan Merek “ALADIN” adalah sama pada pokoknya dengan merek “ALLADDIN” dan kata-kata kedua merek tersebut bila dibaca akan menimbulkan kesan yang sama karena diawali dan diakhiri dengan huruf yang sama;

c. Persamaan jenis barang:

Tergugat telah mendaftarkan Merek ALADIN & Lukisan untuk melindungi jenis barang yang sama dengan Penggugat sebagai berikut:

Merek ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat	Merek ALADIN & Lukisan milik Tergugat
Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain; seluruhnya tergolong dalam Kelas 34;	Korek Api, geretan, korek pemantik gas (gas lighter) batu api;

25. Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. antara Merek “ALADIN & Lukisan” milik Tergugat baik secara visual maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “ALLADDIN & Lukisan” milik Penggugat, karenanya beralasan dibatalkan pendaftaran Merek “ALADIN & Lukisan” daftar Nomor IDM000035246 milik Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

26. Penggugat bermaksud untuk menggunakan merek “ALLADDIN & Lukisan” tersebut dalam Kelas 34, dan untuk keperluan itu Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek “ALLADDIN & Lukisan” tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Dep. Hukum & HAM R.I. (Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek) pada tanggal 6 Januari 2010 dan tercatat dengan Agenda Nomor D00 2010 000387, untuk melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar gar yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain, seluruhnya tergolong dalam Kelas 34;

D. Pendaftaran Merek Tergugat Harus Dibatalkan Karena Tergugat Mendaftarkan Merek Tersebut Dengan iktikad Tidak Baik (Pasal 4 Undang-Undang Merek):

27. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”;

Penjelasannya:

“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”;

Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, maka tindakan Tergugat mendaftarkan Merek “ALADIN & Lukisan”, telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari Merek “ALLADDIN & Lukisan” milik Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan iktikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang “ALADIN & Lukisan” dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Penggugat;

28. Bahwa Tergugat adalah bukan Pemohon yang beriktikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang “ALLADDIN & Lukisan” telah diciptakan dan dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas *goodwill* dan reputasi dari merek “ALLADDIN & Lukisan” milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan reputasi yang solid dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek, Penggugat berhak memohon kepada

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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

Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Merek “ALADIN & Lukisan” daftar Nomor IDM000035246 milik Tergugat;

29. Bahwa pernyataan Tergugat dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran Merek “ALADIN & Lukisan” yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik. Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari Merek “ALADIN & Lukisan”, karena Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai Merek ALLADDIN & Lukisan di berbagai negara pada tahun 1981 sampai sekarang dan telah mengeksport produknya tersebut ke berbagai negara di dunia;
30. Bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek dagang “ALADIN & Lukisan” dengan suatu niat yang jelas untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi dan *goodwill* dari merek yang sudah dikenal ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan reputasi yang solid;
31. Bahwa pendaftaran Merek “ALADIN & Lukisan” daftar Nomor IDM000035246 atas nama Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru kata-kata Merek ALLADDIN milik Penggugat. Dan berdasarkan *adagium Pirate Nomorn Mutat Dominium* yang berarti “Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya”, maka Merek ALADIN & Lukisan yang diajukan oleh Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal;
32. Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong dalam kelas barang 34, tetapi secara sengaja Tergugat telah memilih Merek “ALADIN” yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan Merek “ALLADDIN ” milik Penggugat yang sudah terkenal secara International;
33. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam acara pembuktian nanti akan membuktikan

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dalam mendaftarkan Merek ALADIN adalah dengan iktikad tidak baik;

34. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat sebagai merek dagang yang telah terkenal secara internasional;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek dagang ALLADDIN & Lukisan di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa merek "ALLADDIN & Lukisan" milik Penggugat adalah merek terkenal dan digunakan untuk melindungi barang-barang: Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain; seluruhnya tergolong dalam Kelas 34";
5. Menyatakan bahwa merek Tergugat "ALADIN & Lukisan" daftar Nomor IDM000035246 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "ALLADDIN & Lukisan" milik Penggugat untuk melindungi barang sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek "ALADIN & Lukisan" di Kantor Turut Tergugat oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "ALLADDIN & Lukisan" milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran Merek ALADIN & Lukisan" daftar Nomor IDM000035246 atas nama Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek "ALADIN & Lukisan" daftar Nomor IDM000035246 dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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

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

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tuan Muktar, selaku Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi (sekarang dan selanjutnya disingkat "Penggugat Reconvensi") dengan ini juga hendak mengajukan gugatan Reconvensi (gugat balasan/gugat balik) terhadap DKSH Malaysia Sdn. Bhd., yang mengaku sebagai sebuah perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Malaysia, beralamat di 74 Jalan University 46200, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia, selaku Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi (sekarang dan selanjutnya disingkat "Tergugat Reconvensi");

Bahwa segala hal-hal dan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara Konvensi, mohon dapat dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dalam perkara Reconvensi ini; Adapun hal-hal dan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat Reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi mendirikan usahanya sejak tahun 1992 atau lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, yang bergerak dalam bidang usaha atau memproduksi barang-barang "berupa korek api pemantik gas (gas lighter)" disingkat "barang-barang";
2. Bahwa sebagai akibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ini, telah mengganggu usaha Penggugat, serta menimbulkan dampak negatif serta mencemarkan nama baik Penggugat Reconvensi yang selanjutnya merugikan Penggugat Reconvensi;
3. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Reconvensi adalah sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil:
 - a. Kerugian karena biaya perjalanan Penggugat Reconvensi (Tergugat Konvensi), yaitu dari Medan-Jakarta-Medan, berupa tiket pesawat, Hotel/akomodasi dan transportasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bukti-bukti terlampir;
 - b. Fee Advokat/Pengacara dan biaya-biaya perkara lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti-bukti terlampir;
 - B. Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat Reconvensi telah menginvestasikan dan membangun nama baiknya selama lebih dari 20 (dua) puluh tahun di Indonesia dengan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputasi yang dapat dibanggakan di kalangan pelanggan/customer barang-barang (berupa: korek api pemantik gas (*gas lighter*) ini;

Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi pada perkara Konvensi, Penggugat Rekonvensi telah menderita Kerugian Immateriil, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Dengan penjelasan investasi dan membangun nama baik Penggugat Rekonvensi diperlukan sebesar Rp1.000.000.000,00/tahun (satu miliar pertahun);

4. Bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi telah diketahui oleh masyarakat ramai (umum), dan untuk memulihkan atau mengembalikan nama baik Penggugat Rekonvensi diperlukan juga diketahui masyarakat ramai, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membuat "pernyataan dan permohonan maaf" kepada Penggugat Rekonvensi di media massa ternama terutama di Kota Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setengah halaman penuh, yang memuat antara lain mengakui kesalahan Tergugat Rekonvensi dan mohon maaf kepada Penggugat Rekonvensi, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari;
5. Bahwa gugatan ini didasarkan hukum dan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi pemilik yang sah atas Merek ALADIN berikut Lukisan, yang terdaftar dalam Daftar Nomor IDM000035246;
3. Menolak permintaan pendaftaran Merek ALLADIN & Lukisan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (DKSH Malaysia Sdn.Bhd.) pada Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian berupa uang tunai kepada Penggugat Rekonvensi, atas:
 - A. Kerugian Materiil, yaitu:

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian karena biaya perjalanan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), yaitu dari Medan-Jakarta-Medan, berupa tiket pesawat, Hotel/akomodasi dan transportasi lebih kurang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bukti-bukti terlampir;
- b. Fee Advokat/Pengacara dan biaya-biaya perkara lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti-bukti terlampir;
- B. Kerugian Immateriil: sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membuat "Pernyataan dan permohonan maaf" kepada Penggugat Rekonvensi di media massa ternama terutama di Kota Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setengah halaman penuh, yang memuat antara lain mengakui kesalahan Tergugat Rekonvensi dan mohon maaf kepada Penggugat Rekonvensi, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/*verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 87/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Merek ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat sebagai merek terkenal untuk bidang usaha yang bersangkutan;
- Menyatakan bahwa merek Tergugat "ALADIN & Lukisan" daftar Nomor IDM000035246 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "ALLADDIN & Lukisan" milik Penggugat untuk melindungi barang sejenis;
- Menyatakan Merek ALADIN & Lukisan Milik Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan Merek Dagang ALLADDIN & Lukisan di

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk jenis barang: Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, dan pemantik-pemantik yang lain yang tergolong dalam Kelas 34;

- Membatalkan Merek ALADIN & Lukisan milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM.000035246 Tanggal 18 April 2005;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan Merek ALADIN & Lukisan milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM.000035246 Tanggal 18 April 2005 dan mengumumkannya dalam Berita Negara;
- Menolak gugatan lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUKTAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 April 2013;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 April 2014, terhadap putusan tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 30 Agustus 2012 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 17 Oktober 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2013., jo. Nomor 87/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Oktober 2014;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan 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 pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Juris Tidak Mempertimbangkan Sama Sekali Bahwa Gugatan Penggugat Telah Didukung Dengan Bukti-Bukti Yang Meyakinkan;

A. Sejarah Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

1. Bahwa Sejarah Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat di Malaysia yang dimulai dengan nama Diethelm yang didirikan pada tahun 1923 di Penang dan selanjutnya membuka cabang di Kuala Lumpur pada tahun 1935, selanjutnya berubah menjadi Diethelm Holdings (Malaysia) Berhad, pada tanggal 24 Desember 1991 dan terakhir berganti nama menjadi DKSH Holdings (Malaysia) Berhad pada tanggal 13 Desember

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, Perusahaan ini tercatat dalam Dewan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, yang kemudian dikenal dengan nama Kuala Lumpur Stock Exchange (vide bukti P-25);

2. Bahwa Sejarah Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat secara singkat dapat dilihat dibawah ini, hal ini sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah termasuk kriteria Merek Terkenal, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa dengan pengalaman hampir 150 tahun menjalankan bisnis di wilayah Asia, Diethelm Keller Services Asia and SiberHegner menggabungkan kekuatan pada tahun 2002 untuk membentuk DKSH Group, menciptakan perusahaan jasa global dengan jaringan wilayah Asia yang tiada bandingnya;

- 2.2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah penyedia Layanan Pengembangan Pasar Nomor 1 yang fokus utamanya di wilayah Asia. DKSH Holding Limited adalah perusahaan global bermarkas di Zurich dan tercatat pada bursa saham SIX Swiss Exchange sejak bulan Maret 2012. Dengan lokasi usaha di 35 negara - 630 di antaranya berada di Asia - DKSH menghasilkan revenue sebesar CHF 7.3 Miliar pada tahun 2011. 24.000 staf khususnya berasal dari 24 negara dan melayani 500.000 pelanggan di seluruh dunia;

- 2.3 Bahwa sebagaimana arti "Layanan Pengembangan Pasar", Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat membantu perusahaan-perusahaan dan *brand-brand* lokal maupun internasional untuk menumbuhkan bisnis mereka baik di pasar yang baru maupun yang sudah ada;

- 2.4 Bahwa di Malaysia, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mewakili 130 klien dan mendistribusikan produk-produk mereka ke lebih dari 13.000 pelanggan yang berkisar dari toko-toko kelontong setempat hingga hypermart, dari balai-balai pengobatan hingga rumah-rumah sakit, dari peternakan-peternakan hewan hingga laboratorium-laboratorium ilmiah dengan spesialisasi tinggi;

- 2.5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menawarkan portofolio layanan terpadu yang luas dan khas bersama dengan seluruh rantai nilai setiap produk, mulai dari sumber-daya, penelitian dan analisis, pemasaran dan penjualan, hingga kepada distribusi dan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistic, serta layanan purna-jual. Rekanan-rekanan bisnis DKSH meningkatkan jaringan distribusi DKSH, pengenalan pasar setempat yang mendalam serta keahlian dan jaringan rantai pasok yang luas dari segala ukuran dan kedalaman untuk dapat mengembangkan dan menumbuhkan usaha mereka;

- 2.6 Bahwa dalam Segmen Pemasaran dan Disiribusi, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menyediakan porto-folio layanan mulai dari pemasaran hingga penyediaan tenaga penjualan, distribusi dan logistic, penagihan dan credit-control, penanganan gudang dan barang-barang retur serta layanan-layanan bernilai-tambah lainnya. Usaha-usaha yang diwakili dalam segmen ini adalah barang-barang konsumsi dan bahan-bahan pengerjaan;
- 2.7 Bahwa kunci utama dari model bisnis layanan penuh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat terletak pada jangkauan layanan penjualan dan pemasarannya, pengenalan dan pengetahuan mendalam tentang akses pasar, hubungan-hubungan yang telah lama terbangun, serta jangkauan distribusi yang unik melalui jaringan tenaga penjualan yang luas dan berpengalaman di 18 kantor wilayah yang meliputi lokasi-lokasi di Barat dan Timur Malaysia dan Brunei;
- 2.8 Bahwa kekuatan dari tenaga penjualan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah ditingkatkan oleh infrastruktur rantai pasok dengan ukuran dan kedalaman yang unik, sementara tim-tim distribusi setempat memastikan produk-produk yang diwakili oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat diterima luas di hypermarket-hypermarket, supermarket-supermarket, toko-toko, kios-kios, balai-balai pengobatan, dan apotik-apotik di seluruh Malaysia;
- 2.9 Bahwa mayoritas tim-tim penjualan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dilengkapi dengan alat-alat komunikasi genggam yang menggunakan aplikasi IT berbasis-web yang penuh-daya dan terhubung secara langsung dengan sistim SAP Group untuk mengakses informasi gudang secara langsung dan memproses pemesanan jarak-jauh setiap waktu. Selain daripada itu, pemesanan juga dapat dilakukan oleh para pelanggan secara langsung melalui Layanan Telepon Pelanggan;
- 2.10 Bahwa layanan-layanan Logistik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat difokuskan pada layanan-layanan rantai pasok yang berkisar dari impor, pengantaran, pergudangan dan distribusi,

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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)



pemrosesan pemesanan, dan pengelolaan pengambilan barang. Usaha-usaha yang diwakili dalam segmen ini terutama sekali adalah Perawatan Kesehatan dan sebagian Barang-barang Konsumsi, yang keseluruhannya berpusat pada rantai pasok. Secara lebih khusus, ini meliputi distribusi kartu-kartu telepon dan DKSH Transport Agencies;

2.11 Bahwa tulang punggung dari infrastruktur distribusi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah dua pusat distribusi bersertifikasi ISO, satu di Bukit Kemuning dekat Klang, dan yang lainnya di Petaling Jaya. Pusat distribusi di Klang memiliki kapasitas 55.000 palet untuk produk-produk beku yang didinginkan dengan pengatur suhu ruang untuk Barang-barang Konsumsi. Pusat-pusat distribusi Petaling Jaya memasok produk-produk Perawatan Kesehatan dan mampu untuk menangani 5.000 palet. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dalam waktu yang tepat, dua pusat distribusi selanjutnya didukung oleh sembilan cabang di Malaysia Timur (termasuk Brunei) yang memiliki gudang-gudang barang konsumsi milik mereka sendiri, sedangkan, dua pusat distribusi tambahan bersertifikasi-ISO di Kuching dan Kota Kinabalu menjamin pengiriman tercepat obat-obatan vital;

2.12 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat menyediakan sistem transportasi yang diberi nama DKSH Transport Agencies yang menangani usaha ekspedisi untuk usaha sendiri maupun untuk pihak ketiga. Penggugat/DKSH memiliki kantor-kantor independen yang berlokasi di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Port Klang, Pasir Gudang, Tanjung Pelepas, Kuantan Port dan Prai. Layanan luasnya meliputi, ekspedisi, ekspedisi barang, inkling dan pemeliharaan kapal, pengangkutan kontainer dan layanan truk konvensional dari Port Klang, serta layanan konsolidasi kargo dari Port Klang ke seluruh pelabuhan di Malaysia Timur. DKSH Transport Agencies adalah agen ekspedisi barang dan pengiriman yang mendapat lisensi dari Pabean Diraja Malaysia;

2.13 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat melakukan aktivitas usaha utama lainnya yaitu usaha Kue Keripik Cokelat Famous Amos; Famous Amos adalah ritel kue keripik coklat serta aneka produk pelengkap pilihan seperti parsel, kado, coklat, serta gula-gula. Total terdapat 70 *outlet* Famous Amos yang terletak di Malaysia Barat dan Timur. Bahwa segmen ini juga meliputi properti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

properti yang digunakan unit-unit operasional serta biaya-biaya yang belum dialokasikan pada unit-unit operasional seperti biaya IT untuk layanan-layanan yang menguntungkan seluruh usaha Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

B. Sejarah Kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Atas Merek:

3. Bahwa keterkenalan merek "ALLADDIN" atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah dapat dibuktikan dengan mematuhi ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana bukti-bukti tersebut antara lain:

3.1 Bukti Pendaftaran Merek "ALLADDIN" dalam kelas 34, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat, terdaftar di Malaysia, Singapura, Thailand dan Kamboja (vide bukti P-5a s/d P-8b);

3.2 Bukti Promosi Merek "ALLADDIN" dalam kelas 34, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat "ALLADDIN" dalam kelas 34, atas nama Penggugat, (vide bukti P-9, P-10, P-II, P-25);

3.3 Bukti Investasi "ALLADDIN" dalam kelas 34, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, (vide bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19a s/d P-22e, P-24a s/d P-24c, dan P-26 s/d P-27);

C. Persamaan Pada Pokoknya antara Merek Dagang ALLADDIN & lukisan Yang Dikenal milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Merek Dagang ALADIN Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek terdapat di Kantor Merek (Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan atas nama Tergugat atas merek (vide bukti P-4):

Merek	: ALADIN;
Daftar Nomor	: IDM000035246;
Tanggal Penerimaan	: 6 Februari 2002;
Tanggal Pendaftaran	: 18 April 2005;
Kelas Barang	: 34;
Tampilan	:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut di atas, karena merek tersebut di atas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dikenal ALLADDIN & lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, adalah sebagai berikut:



Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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)



a. Visual

Merek ALLADDIN & Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat	Merek ALADIN & Lukisan milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat
ALLADDIN 	ALADIN 

b. Pengucapan

Bunyi pengucapan merek “ALADIN” adalah sama pada pokoknya dengan merek “ALLADDIN” dan Kata-kata kedua merek tersebut bila dibaca akan menimbulkan kesan yang sama karena diawali dan diakhiri dengan huruf yang sama;

c. Persamaan Jenis Barang:

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mendaftarkan merek ALADIN & Lukisan untuk melindungi jenis barang yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai berikut:

Merek ALLADDIN & Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat	Merek ALADIN & Lukisan Milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat
Pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain; seluruhnya tergolong dalam kelas 34	Korek Api, geretan, korek pemantik gas (<i>gas lighter</i>) batu api



(vide bukti P-23a)



(vide bukti P-26)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. antara merek "ALADIN & Lukisan" milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat baik secara visual, pengucapan, jenis barang maupun penilaian yuridis, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "ALLADDIN & Lukisan" milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, karenanya beralasan dibatalkan pendaftaran merek "ALADIN & Lukisan" daftar Nomor IDM000035246 milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

4. Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bermaksud untuk menggunakan merek "ALLADDIN & Lukisan" tersebut dalam kelas 34, dan untuk keperluan itu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan Permohonan pendaftaran merek "ALLADDIN & Lukisan" tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM R.I. (Kantor Merek) pada tanggal 06 Januari 2010 dan tercatat dengan Agenda Nomor DOO 2010 000387 (*vide* bukti P-I), untuk melindungi jenis barang: pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain; seluruhnya tergolong dalam kelas 34;

D. Pendaftaran Merek Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Harus Dibatalkan Karena Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Mendaftarkan Merek Tersebut Dengan iktikad Tidak Baik (Pasal 4 Undang-Undang Merek);

5. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

Penjelasannya:

"Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen";

Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, maka tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mendaftarkan merek "ALADIN & Lukisan", telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengetahui mengenai keberadaan dari merek "ALLADDIN & Lukisan" milik Pemohon Peninjauan

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Kembali/Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan iktikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang “ALADIN & Lukisan” dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah bukan pemohon yang beriktikad baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur karena Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang “ALLADDIN & Lukisan” telah diciptakan dan dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Maksud dari tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas *goodwill* dan reputasi dari merek “ALLADDIN & Lukisan” milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan *reputasi yang solid* dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan di masyarakat;

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berhak memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan untuk membatalkan merek “ALADIN & Lukisan” daftar Nomor IDM000035246 milik Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

6. Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam surat pernyataan kepemilikan merek yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran merek “ALADIN & Lukisan” yang menyatakan bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak meniru merek orang lain dengan demikian jelas bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat dikatakan apabila Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran tersebut dengan beriktikad tidak baik. Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari merek “ALLADDIN & Lukisan” karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugatlah yang pertama kali mulai memakai merek ALLADDIN & Lukisan di berbagai negara pada tahun 1981 sampai sekarang dan telah mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara di dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek dagang “ALADIN & Lukisan” dengan suatu niat yang jelas untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi dan *goodwill* dari merek yang sudah dikenal ALLADDIN & Lukisan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk membangun *track record*, *goodwill* dan reputasi yang solid;

Bahwa pendaftaran merek “ALADIN & Lukisan” daftar Nomor IDM000035246 dan perpanjangannya (*vide* bukti T-1) atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat diperoleh berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, karena meniru kata-kata merek ALLADDIN milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat.

Dan berdasarkan *adagium pirate non mutat dominium* yang berarti “Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas barang yang dikuasainya”, maka merek ALADIN & Lukisan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sampai kapanpun tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh karena telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik, dengan maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah dikenal;

Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong dalam kelas barang 34, tetapi secara sengaja Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah memilih merek “ALADIN” yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan merek “ALLADDIN” milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang sudah terkenal secara International;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu sepanjang dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada saat mengajukan pendaftaran merek “ALADIN & Lukisan” yang kemudian terdaftar pada tanggal 18 April 2005, dibawah Daftar Nomor IDM000035246 berikut perpanjangannya sesuai dengan Surat Direktorat Merek Nomor R002011003749 tertanggal 12 Agustus 2011 dan berlaku terhitung sejak tanggal 06 Februari 2012;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 *jo.* Pasal 28 Undang-Undang Merek, permohonan pendaftaran saja belum memiliki hak apapun juga, karena

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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

merek yang mendapatkan perlindungan hukum adalah merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, akan tetapi perhitungannya dihitung sejak tanggal penerimaan dan hal ini tidak berarti perlindungan sudah diberikan sejak tanggal penerimaan dalam hal ini tanggal 06 Februari 2002 melainkan perlindungan baru diberikan sejak tanggal pendaftaran yakni tanggal 18 April 2005. Dengan demikian pendaftaran merek "ALADIN & Lukisan" atas nama Termohon Peninjauan

pada

telah



Kembali/Tergugat baru terdaftar tanggal 18 April 2005 bandingkan dengan pendaftaran merek Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat "ALLADDIN" terdaftar di Negara asalnya Malaysia pada tanggal 01 Desember 1981;

9. Bahwa bila dilihat lebih seksama kepada bukti-bukti P-23a s/d P-23c, terbukti bahwa korek pemantik gas yang diperjual-belikan oleh Tergugat juga mendompleng merek-merek terkenal pada kemasan koreknya, sebagaimana terlihat dibawah ini:

10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "SNOOPY" dan "WOODSTOCK", antara United Feature Syndicate Inc. melawan George Kalalo, yang intinya telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia"

Bahwa Yurisprudensi MARI tersebut di atas, jelas-jelas mengisyaratkan bahwa pengusaha lokal untuk tidak membonceng ketenaran merek pihak lain walaupun belum terdaftar di Indonesia, hal yang sama juga berlaku terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

11. Bahwa persyaratan pendaftaran di beberapa Negara sebagaimana ditegaskan oleh penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, tidak mengharuskan pendaftaran merek

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



tersebut harus dilakukan di seluruh negara di dunia, melainkan dapat ditafsirkan sebagai pendaftaran di lebih dari satu negara, dan pendaftaran di Negara Eropa, Arab dan Negara Asia lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi tidak perlu dilakukan mengingat Termohon Kasasi telah mendaftarkan di 4 (empat) Negara, antara lain: Malaysia (1981), Thailand (1987), Singapore (1988) dan Kamboja (2011) dan yang terpenting dari semua itu adalah pendapat *Judex Facti* yang telah menerima dan memutuskan bahwa merek "ALLADDIN & Lukisan" adalah merek terkenal; Dengan demikian dalil Pernohon Kasasi pada angka 22 haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan;

12. Bahwa tentang adanya iktikad tidak baik pada diri Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada saat mendaftarkan mereknya "ALADIN & Lukisan" pada tahun 2002 jelas diilhami oleh keterkenalan merek "ALLADDIN & Lukisan" milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu di Negara Asalnya Malaysia pada tahun 1981 dan kemudian di Thailand pada tahun 1987, di Singapura pada tahun 1988 dan terakhir Kamboja pada tahun 2010. Fakta ini jelas tidak terbantahkan dan dikarenakan *Judex Facti* telah sampai pada kesimpulan adanya persamaan pada pokoknya antara merek "ALLADDIN & Lukisan" milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan merek "ALADIN & Lukisan" atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan pendaftaran merek "ALADIN & Lukisan" atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat jelas dilakukan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*);

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

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12 tersebut;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 17 Oktober 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 17 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dan keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat *novum* maupun kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Juris*;

Bahwa pengajuan *novum* yang dilakukan belum memenuhi syarat untuk menyatakan Merek Pemohon Peninjauan Kembali adalah merek terkenal sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Mengacu pada ketentuan tersebut tidak terbukti *novum* yang diajukan menjadikan semua masyarakat mengenal barang tersebut sebagai merek terkenal, hal mana tidak juga ada bukti yang menyatakan adanya promosi besar-besaran terhadap produk tersebut;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali lainnya, tidak didukung oleh argumentasi dan alasan peninjauan kembali, sebagaimana ketentuan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DKSH Malaysia Sdn. Bhd tidak beralasan, sehingga 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;

Memerhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DKSH MALAYSIA SDN.BHD** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H.,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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

M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan kembali | : Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

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)