



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 92 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DHALIM SOEKODANU, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar Wetan Buntu II No. 6, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uus Mulyahardja, SE.,SH.,MH., dan kawan, para Advokat pada Kantor Mulya, Mulia & Partners, berkantor di Ngagel Jaya No. 19, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n:

GUANGXI YULIN RHARMACEUTICAL CO.LTD., berkedudukan di No.1, Chengzhan Road, Yulin City, Cuangxi, China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trizal Fino Irsa, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok C-4, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik, pendaftar pertama dan pemakai pertama dari merek dagang "YULIN" di China dan di dunia, antara lain untuk jenis barang:

"Obat-obatan";

Bahwa merek "YULIN" Penggugat terdaftar pertama kali di China di bawah Nomor : 33590 dari tanggal 1 Februari 1960 dan terus menerus diperpanjang dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "YULIN & LUKISAN" untuk jenis barang dalam kelas 5;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merek Penggugat juga telah terdaftar hampir di seluruh dunia dan pertama kali di daftarkan di Negara asalnya CHINA tanggal 1 Februari 1960 dengan nomor: 33590;

Bahwa selain itu, merek YULIN milik Penggugat juga telah dipergunakan secara aktif di banyak Negara di dunia, diantaranya melalui penerbitan catalog yang menerangkan informasi terkait produk-produk dengan merek YULIN, maupun bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat sampai saat ini;

Adapun bukti-bukti pemakaian merek YULIN milik Penggugat akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;

Bahwa, dengan demikian merek YULIN milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) dari Undang-Undang merek yang berbunyi:

"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 mengenal merek tersebut di bidang 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";

Bahwa selain itu, merek Penggugat sudah sangat terkenal diantara konsumen, sehingga pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya sebagai ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 oleh pihak lain, dapat menimbulkan keraguan diantara konsumen tentang mutu dan asal barang;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUNo.15 Tahun 2001 tentang merek, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Menurut penjelasan resmi, "Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikat tidak baik";

Bahwa, selain itu Penggugat dengan ini juga merujuk kepada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

menetapkan kriteria keterkenalan suatu merek. Adapun putusan-putusan pengadilan tersebut antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No.39 /MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2002 dalam perkara pembatalan merek antara PEPSICO INC. selaku Penggugat melawan YOGIE PRAMONO selaku Tergugat. Di dalam salah satu bagian pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

"..... Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakah merek LAY'S milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, maka dalam penjelasan Pasal 6 (1) (b) Undang-Undang Merek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenal 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;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 sampai dengan P-15.A merek LAY'S Penggugat telah didaftarkan antara lain di negara-negara: Australia, Republik Rakyat Cina (RRC), Hongkong, Israel, Malaysia, Arab Saudi, Thailand, Inggris, Irlandia Utara, dst.;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis di kalangan masyarakat Indonesia Merek LAY'S juga telah dikenal di pasaran;

Menimbang, bahwa dan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah terbukti pula bahwa Penggugat telah mendaftarkan lebih dahulu dari pada Tergugat, yaitu merek LAY'S Penggugat telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor: 372574 tanggal 29 Oktober 1996, nomor 379773 tanggal 15 Agustus 1997 dan nomor 410474 tanggal 26 Februari 1998 (pembaharuan dan nomor 233326 tanggal 16 April 1988), sedangkan merek Tergugat nomor 445403 tanggal 8 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal dan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satunya yang berhak atas merek-merek LAY'S dan telah terbukti pula bahwa Merek LAY'S milik Penggugat tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal, oleh karena itu petitum ke 2 (dua) dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ";

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bawah No. 65/ MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 16 Januari 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara COLUMBIA SPORTS WEAR COMPANY selaku Penggugat melawan PT. GUDANG GARAM Tergugat, dimana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"... Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek Columbia di Indonesia dan juga Penggugat telah mendaftarkan Merek Columbia di berbagai negara;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia di berbagai negara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbia di Indonesia untuk melindungi produk dalam kelas 18 dan 25;

Bahwa Penggugat telah mempromosikan Merek Columbia kepada para konsumennya di berbagai negara dengan mengeluarkan dana, begitu besar dalam mencetak/membuat brosur-brosur seperti yang telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan/atau mendaftarkan merek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI dalam daftar No. IDM000041206 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 dan Permintaan Merek Columbia Sportswear Company untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang-Undang NO. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pertama tentang apakah Penggugat adalah sebagai pemilik Merek COLUMBIA & Diamond Shaped Logo serta Merek COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, telah terjawab dan telah terbukti, bahwa Merek COLUMBIA & Diamond Shaped Logo serta Merek COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY adalah merek milik Penggugat yang sudah terkenal";

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02 K/N/HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 57/K/N/HAKI/MERREK/2006/PN.NIAGA.JKT. PST tertanggal 22 November 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara FENDI ADELE S.R.L. selaku Pemohon Kasasi melawan SUNARTO WIJAYA selaku Termohon Kasasi dimana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"....Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gencar (P-9 s/d P-31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Penggugat telah mendaftarkan Merek FENDI miliknya lebih dahulu dari merek FENDICO milik Tergugat;

Unsur yang menonjol dan dominan dari kedua merek tersebut adalah kata FENDI, dan keduanya diperdagangkan dalam kelas barang 18;

FENDI adalah bagian dari nama pemilik yaitu FEND/ADELE, S.r.l.;

Karena Merek FENDI milik Penggugat dan merek FENDICO milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya sedangkan Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal, maka pendaftaran merek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baik guna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum";

- d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 55/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2003 dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A, CS selaku Penggugat melawan TUAN GOBIND JIVATRAM selaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"....Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang bertanda P-1 a sampai dengan P-1 i, P-3 sampai dengan P-30, berupa pendaftaran merek Para Penggugat tersebut di Indonesia dan negara- negara lain di luar negeri dan juga promosi dari merek tersebut di beberapa negara lain, maka oleh karena mana maka merek ERMENEGILDO ZEGNA dan merek - merek lain yang merupakan kombinasi dari padanya mengandung kata ZEGNA milik Para Penggugat adalah merek terkenal, dan pokok permasalahan pertama telah terjawab";

- e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bawah No.26/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT tertanggal 11 Agustus 2005 dalam perkara antara LUIGI LAVAZZA S.PALANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A, CS selaku Penggugat melawan Tuan ANTONY WAN selaku Tergugat dimana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"....Bahwa Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Para pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat bukti P-2 s/d P-19, seperti halnya dalam pertimbangan pada Ad.2.a tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan promosi dan publikasi yang meluas, gencar dan besar-besaran, serta terus menerus di seluruh dunia;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat bukti P-2 s/d P-16, diperoleh fakta bahwa Merek dengan kata LAVAZZA milik Penggugat telah terdaftar secara Internasional di berbagai negara yaitu, Indonesia, Hongkong, Amerika Serikat, di Madrid Protocol (pendaftaran internasional), Palestina, Yordania, Italia, Laos, Kanada, Meksiko, Kamboja, Filipina, New Zealand, Uni Arab Emirat, Malta dan Australia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut di atas, dapatlah dipandang bahwa Merek LAVAZZA milik Penggugat dikategorikan sebagai merek terkenal;

- f. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bawah No.38/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT tertanggal 19 November 2008 dalam perkara antara FEDERAL EXPRESS CORPORATION selaku Penggugat melawan Tuan JOSEPH selaku Tergugat dimana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"....Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, pengiriman dokumen dan barang, dan berbagai macam jasa lainnya dalam kelas 39, maupun memproduksi berbagai macam produk barang berupa produk-produk pakaian jadi, alas kaki, penutup kepala dan pakaian seragam yang termasuk dalam kelas 25, termasuk namun tidak terbatas diantaranya untuk merek-merek FEDEX ASIAONE & LOGO, FEDEX FEDERALL EXPRESS & LUKISAN serta FEDEX;

Bahwa pendaftaran merek-merek FEDEX milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah dilindungi di banyak negara di dunia, di antaranya adalah Kamboja, Republik Dominika, Korea, Hong Kong, Thailand, China, Jepang dan Rusia;

Bahwa melihat pemakaian promosi serta pendaftaran dari merek-merek FEDEX di beberapa negara di dunia, serta melihat pendaftaran merek-merek FEDEX di Indonesia, merek-merek FEDEX milik Penggugat juga seharusnya dilindungi sebagai suatu merek terkenal;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

Bahwa Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan imbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing;

Bahwa dari Yurisprudensi di atas, jelas terlihat bahwa Merek Tergugat memang di dasarkan atas dasar itikad tidak baik sehingga oleh karenanya memang harus dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek;

TENTANG MEREK-MEREK TERGUGAT

Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah terdaftar merek YULIN Daftar No.520557 tanggal 18 Oktober 2001 dan No. 532573 tanggal 01 Juli 2003 milik Tergugat untuk melindungi produk-produk dalam kelas 5;

Bahwa, Penggugat sebagai pemilik atas Merek-merek YULIN yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek-merek YULIN Tergugat, karena merek-merek YULIN Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek YULIN milik Penggugat yang notabene adalah merek terkenal;

Bahwa, penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

".... kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

Bahwa, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek, terlihat adanya persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya adanya persamaan pada pokoknya antara Merek-merek YULIN Tergugat dengan Merek YULIN milik Penggugat;

Bahwa persamaan ini dapat dilihat dari:

- i. Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek-merek Tergugat dengan merek Penggugat;
- ii. Adanya persamaan bunyi ucapan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur yang menonjol yang membentuk merek Tergugat dan unsur yang menonjol yang membentuk merek Penggugat adalah sama, yakni kata "YULIN";

iii. Adanya persamaan jenis barang

Bahwa jenis produk yang dilindungi dalam pendaftaran Merek-merek YULIN Tergugat secara spesifik adalah sama dengan produk-produk yang diproduksi oleh Penggugat dengan menggunakan Merek-merek YULIN;

iv. Adanya persamaan kesan tampilan

Merek YULIN Penggugat	Merek YULIN Tergugat
	

v. Adanya persamaan nama badan hukum

Bahwa Merek-merek YULIN Tergugat memiliki unsur kata "YULIN" yang merupakan bagian terpenting dari nama badan hukum terkenal dari China milik Penggugat yaitu GUANGXI YULIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.;

Bahwa Pasal 6 ayat (3) (a) jo. Penjelasan dari Pasal 6 ayat (3) (a) Undang-Undang Merek antara lain mengatur bahwa suatu permintaan pendaftaran merek harus ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang juga digunakan sebagai merek terdaftar. Dengan demikian, sudah seharusnya apabila pendaftaran Merek-merek YULIN Tergugat dibatalkan dengan dasar menyerupai nama badan hukum milik Penggugat yang juga telah digunakan oleh Penggugat dalam mereknya yang telah terdaftar di berbagai Negara di dunia;

Bahwa, Penggugat menilai adanya persamaan antara Merek-merek YULIN Tergugat serta Merek-YULIN milik Penggugat akan menyebabkan konsumen maupun khalayak ramai akan kebingungan mengenal asal-usul dari produk dengan Merek-merek YULIN Tergugat dan mengira bahwa produk dengan Merek-merek YULIN Tergugat tersebut berasal dari Penggugat atau mengira bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat, padahal dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan Merek-merek YULIN Tergugat ataupun merek-merek lainnya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek YULIN milik Penggugat yang adalah merek terkenal;

Bahwa, dengan melihat adanya persamaan pada pokoknya antara Merek-merek YULIN Tergugat dengan Merek YULIN milik Penggugat, Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran Merek-merek YULIN Tergugat tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek yaitu karena mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia;

Tentang Itikad tidak Baik Tergugat

Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butir-butir terdahulu, Penggugat juga memastikan bahwa Merek-merek YULIN Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek YULIN milik Penggugat yang adalah merek terkenal;

Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan antara Merek YULIN Penggugat dan Merek- merek YULIN Tergugat;
- b. Adanya fakta bahwa Merek YULIN Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum Merek-merek YULIN Tergugat didaftarkan;

Bahwa patut ditengarai Merek-merek YULIN Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya- biaya promosi lainnya untuk mempopulerkan merek-merek YULIN Tergugat tersebut di Indonesia. Bahwa selain itu, adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat pula dilihat dari adanya fakta bahwa kata ataupun nama YULIN adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek-merek YULIN Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan Merek YULIN milik Penggugat;

Bandingkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001. yang berbunyi:

"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen ...";

Bahwa, atas dasar uraian di atas, Penggugat berpendapat bahwa Merek YULIN Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek YULIN Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik", merek YULIN milik Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari dalam Daftar Umum Merek;

Bahwa, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No. 220 PK/Perdata 1986 dalam perkara merek NIKE maupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No.1445 K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES).

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek YULIN Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b), jo. Pasal 6 ayat (3) (a) dari Undang-Undang Merek;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu- satunya yang berhak untuk menggunakan merek dagang "YULIN dan LUKISAN" di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

4. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "YULIN dan LUKISAN" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;
5. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan hukum milik Penggugat yang sudah terkenal;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek "YULIN dan LUKISAN" kepada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
7. Menyatakan batal atas pendaftaran merek-merek "YULIN dan LUKISAN" terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001 dan "YULIN dan LUKISAN" daftar No.532573 tanggal 1 Juli 2003 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran :
 1. Merek YULIN dan LUKISAN daftar No.520557 tanggal 18 Oktober 2001, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 2. Merek YULIN dan LUKISAN daftar No.532573 tanggal 1 Juli 2003, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5; dari dalam Daftar Umum Merek;
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena tidak mengikut sertakan Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat HAKI, sebagai pihak yang menerima permohonan pendaftaran dan yang mencatatkan merek "YULIN" atas nama Tergugat, yang diajukan sesuai syarat yang ditentukan undang-undang, karenanya sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang sudah didalilkan dalam konvensi, adalah juga merupakan bagian dari dalil-dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak eksklusif atas merek "YULIN" yang telah diperbaharui, terdaftar di bawah register No. 520557 dan No. 532573, yang telah mendapat ijin dari Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dilindungi, apalagi Penggugat Rekonvensi selaku pendaftar pertama berdasarkan itikad baik, yang telah menjual, mengedarkan dan/atau memperdagangkan produk obat tradisional merek "YULIN" di Indonesia selama kurang lebih 30 tahun, hingga dikenal dan banyak digunakan masyarakat yang mengetahui manfaat dan kegunaannya;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak lagi mendapat pasokan obat dari Tergugat Rekonvensi setelah dipimpin pengurus baru, sehingga Penggugat Rekonvensi berusaha memproduksi sendiri obat jamu tradisional dengan tetap menggunakan merek "YULIN", karena sudah mendapatkan persetujuan pendaftaran dari BPOM RI, dengan ijin edar nomor POM QD 063 606 431, dan ijin usaha industri kecil sesuai surat nomor PO.03.02.6.3.1890, tgl. 23 Maret 1999, serta ijin usaha industri kecil obat tradisional nomor 112/ IKOT/JATIM/XI/1999, tgl. 6 Desember 1999, masing-masing dari Departemen Kesehatan RI, karenanya patut dilindungi hukum, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah turut membantu pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, dengan menggunakan sebagian bahan-bahan tumbuhan yang tumbuh di Indonesia;

Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang adil dan tepat kepada Penggugat Rekonvensi yang beritikad baik selama ini menjual dan mengedarkan obat tradisional merek "YULIN", tanpa melanggar hukum, dan sebaliknya tidak memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat Rekonvensi yang terbukti memiliki itikad tidak baik terhadap Penggugat Rekonvensi, karena memutus hubungan dengan Penggugat Rekonvensi secara sepihak dan sewenang-wenang dengan melanggar hukum, oleh karena bersekongkol jahat dengan PT. Saras Subur Ayoe selaku pemilik modal besar, untuk menyingkirkan dan/atau mendepak begitu saja Penggugat Rekonvensi, tanpa mempertimbangkan usaha dan upaya yang telah dilakukan selama kurang lebih 30 tahun, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Penggugat dengan PT. Saras Subur Ayoe, yang ingin menguasai seluruh produk obat tradisional China di Indonesia, sekalipun hal tersebut dilakukan dengan menghalalkan segala cara;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum dan persaingan dagang yang tidak sehat diantara pedagang obat tradisional di Indonesia;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan merek "YULIN", yang terdaftar di bawah register No. 520557 dan No. 532573, Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah diperbaharui dan/atau diperpanjang dari register No. 145881 dan register No. 254814, yang keseluruhannya tertulis atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pendaftar pertama merek "YULIN" di Indonesia;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menggunakan merek "YULIN" dan mengedarkan obat tradisional merek "YULIN" di Indonesia sejak tahun 1979 sampai sekarang berdasarkan itikad baik, maka harus dilindungi hukum;
5. Menyatakan keputusan sepihak dan/atau sewenang-wenang hubungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah menurut hukum;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanjutkan dan/atau merehabilitasi hubungan yang terjalin selama kurang lebih 30 tahun, dengan mengirim kembali pasokan obat tradisional merek "YULIN" kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menunjuk secara sepihak PT. Saras Subur Ayoe sebagai satu-satunya yang berhak mengedarkan, menjual dan/atau memperdagangkan obat tradisional merek "YULIN", tanpa melakukan penyelesaian yang baik terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah tidak sah menurut hukum dan/atau batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melarang PT. Saras Subur Ayoe memperdagangkan obat tradisional merek "YULIN", terhitung sejak gugatan ini didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar serta merta memerintahkan PT. Saras Subur Ayoe menarik seluruh obat tradisional merek "YULIN" yang diedarkannya di seluruh wilayah Indonesia;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 50/MEREK/2010/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 27 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek dagang YULIN dan LUKISAN di Indonesia;
- Menyatakan bahwa merek YULIN dan LUKISAN milik Penggugat merupakan Merek terkenal;
- Menyatakan bahwa merek YULIN dan LUKISAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek YULIN dan LUKISAN milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;
- Menyatakan bahwa merek YULIN dan LUKISAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan nama perusahaan/badan hukum milik Penggugat yang sudah terkenal;
- Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek YULIN dan LUKISAN kepada kantor Direktorat Jenderal HAK Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Menyatakan batal atas pendaftaran merek-merek YULIN dan LUKISAN terdaftar No.520557 tanggal 18 Oktober 2001 dan YULIN dan LUKISAN daftar No.532573 tanggal 1 Juli 2003 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
- Memerintahkan Direktorat Jenderal HAK Kekayaan Intelektual pada Kementerian HUKUM dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran :
 1. Merek YULIN dan LUKISAN daftar No.520557 tanggal 18 Oktober 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 2. Merek YULIN dan LUKISAN daftar No.532573 tanggal 1 Juli 2003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dari dalam daftar umum merek;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DHALIM SOEKODANU tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 26 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 20 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 03 PK/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 28 K/Pdt.Sus/2011. jo. No. 50/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 15 Maret 2012 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 25 April 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, 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 Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

JUDEX YURIS TELAH KHILAF ATAU KELIRU DENGAN MEYAKINI BUKTI-BUKTI "FOTO COPY" SERTIFIKAT MEREK DAN KETERANGAN DEWAN PROMOSI

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

PERDAGANGAN INTERNATIONAL CHINA (KADIN CHINA) SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN MEREK TERKENAL.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Yuris pada halaman 22 pada pokoknya mempertimbangkan bahwasanya Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Judex Facti dianggap telah tepat dimana Merek YULIN telah didaftarkan di Cina, Hongkong, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat;
2. Bahwa pertimbangan Judex Yuris a quo jelas telah khilaf atau keliru, mengingat bukti-bukti yang pernah diajukan oleh Termohon PK/Penggugat di tingkat pertama berupa bukti P-1a, P-2a adalah hanya berupa foto copy keterangan dari Dewan Promosi Perdagangan International China (Kadin China) dan copy akte Notaris Chu Man Kwan (Hongkong) yang BUKAN MERUPAKAN INSTITUSI RESMI YANG BERHAK MEMBUAT KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK DI NEGARA CHINA DAN HONGKONG;
3. Bahwa selain itu pula pertimbangan Judex Yuris a quo jelas telah khilaf atau keliru, mengingat bukti-bukti yang pernah diajukan oleh Termohon PK/Penggugat di tingkat pertama berupa bukti P-3 s/d P-9 b yang berupa copy permohonan pendaftaran merek dan copy sertifikat-sertifikat merek di China, Malaysia, Amerika Serikat berikut terjemahannya adalah HANYA BERUPA FOTO COPY sehingga menurut hukum sebagai ALAT BUKTI SURAT YANG TIDAK SAH, hal tersebut senafas dengan kaidah Yurisprudensi MARI No.701 K/Sip/1974 yang berbunyi: "Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat yang terdiri dari FOTO COPY, maka sebenarnya Judex Facti telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";
4. Bahwa sebagai ADD-INFORMANDUM: dalam makalah TEMUAN PERMASALAHAN HUKUM PADA PERDATA KHUSUS oleh DR. H. Mohammad Saleh, SH. MH (Tuada Perdata Khusus Mahkamah Agung RI), termaktub pada halaman 12 makalah tersebut mengenai "BAGAIMANA PROSES LEGALISASI DOKUMEN ASING AGAR DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT BUKTI) ADA PERADILAN INDONESIA ? Kemudian pada kolom uraiannya dikutip lengkapnya sebagai berikut: "Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di Negara asal dan di Indonesia. Disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di RI. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh konsul: jenderal RI di Negara setempat. Berkaitan dengan PENGAKUAN HAK MEREK TERKENAL HARUS DIWASPADAI JANGAN TERKECOH OLEH JUMLAHNYA PENDAFTARAN DI BERBAGAI NEGARA. Yang perlu diwaspadai adalah perihal Alat Pembuktian. Dalam perkara No: 067/

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

RP&P/PK/Merek/VII/081 terdapat kekurangan dalam proses Legalisasi Dokumen Asing. Termohon Kasasi dalam perkara a quo mengandalkan diri pada sertifikat Surat Penegasan dari Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tertanggal 10 Mei 2007 yang menjelaskan bahwa dokumen-dokumen Penggugat (sekarang Termohon PK) yang berasal dari Negara asalnya RRC dan dijadikan bukti dalam perkara a quo telah disesuaikan dengan aslinya dan isinya benar serta berlaku” padahal Dewan Promosi Perdagangan Internasional China TIDAK BERKOMPETEN DAN TIDAK BERWENANG untuk melegalisasi keabsahan suatu dokumen otentik yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan di peradilan Indonesia...dst “ (VIDE LAMPIRAN);

5. Bahwa dengan demikian maka secara yuridis sejatinya gugatan Penggugat/ Termohon PK a quo patut untuk dinyatakan DITOLAK;

KEBERATAN KEDUA:

YUDEX YURIS TELAH KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM TENTANG MEREK TERKENAL ATAS MEREK YULIN YANG DIKLAIM TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

6. Bahwa Yudex Yuris dalam salah satu pertimbangannya (alinea 2 hal.22), pada pokoknya berbunyi: “bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan: Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat terbukti bahwa merek YULIN yang telah didaftarkan di Cina, Hongkong sejak tahun 1960 dan juga di Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat sehingga dikategorikan sebagai merek terkenal yang perlu mendapat perlindungan hukum”;
7. Bahwa Pemohon PK sangatlah berkeberatan dengan pertimbangan Judex Yuris a quo mengingat Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia menganut sistim konstitutif. Adapun Sistem konstitutif mulai diberlakukan di Indonesia sejak UU No.19 tahun 1992 (lc. diambil dari Konvensi Stockhlom 1967) yang diubah dengan UU No.14 tahun 1997 dan saat ini UU No.15 tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan Sistem Deklaratif (First To Use) pernah berlaku di Indonesia pada tahun 1962 s/d 1991 (lc. pada saat UU No.21 tahun 1961). Sistem Deldaratif ini banyak mengandung kelemahan karena banyak orang orang yang dengan mudah mengaku sebagai pengguna pertama atas merek tersebut dan menuding pihak lain sebagai penirunya. Oleh karena adanya kelemahan dan tidak dapat memberikan kepastian hukum maka Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu memandang perlu untuk melakukan perubahan dan Sistem Deklaratif menjadi Sistem Konstitutif (First To File) yang berlaku sejak UU No.19 tahun 1992 yang diubah dengan UU No.14 tahun 1997 dan hingga saat ini UU No.15 tahun 2001 tentang Merek. Selain Itu

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula adressat norm (maksud pembuat UU) memberlakukan sistim konstitutif ini di Indonesia agar Negara dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi WNI sebagai "TUAN RUMAH" di negerinya sendiri untuk dapat mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu dari pihak asing. Sistem konstitutif ini berlaku efektif di negara-negara yang dahulu tertinggal namun saat ini menjadi negara Industry maju yakni: JEPANG, RRC, KOREA SELATAN dan TAIWAN;

8. Bahwa adapun Sistem Konstitutif ini mengandung arti: Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (exclusive right); Pemakaian pertama saja tidak menimbulkan hak eksklusif dan tidak memperoleh perlindungan hukum; Sistem konstitutif ditegakkan di atas asas: "prior in tempore melior in jure" (siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), asas konstitutif ini disebut pula sebagai "the first to file principle"; dan Sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftarkan (compulsory to register);
9. Bahwa dalam perkembangannya system konstitutif telah tercantum dalam Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration";
10. Bahwa adapun accuan Merek Terkenal (Wellknown Mark) adalah diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention dan persetujuan TRIPs. Namun dalam Paris Convention tersebut berlaku pula asas "National Treatment" (lc. prinsip teritorialitas), dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai Hak Merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara dimana merek tersebut akan dipergunakan. Dengan demikian konsekuensi hukum dan keberadaan asas National Treatment tersebut, adalah:
 - Pemilik Merek Asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu negara dimana mereknya akan digunakan/ diperdagangkan;
 - Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal;
 - Sanksi hukum atas merek asing juga mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal;
 - Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada negara yang dituju;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian mutatis mutandis Termohon PK haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu: "FIRST TO FILE";

11. Bahwa dalam hal ini Pemohon PK mutatis mutandis terbukti sebagai Pendaftar Pertama (first to file) atas Merek Dagang:

- a. Merek YULIN dan LUKISAN terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
- b. Merek YULIN dan LUKISAN daftar no. 532573 tanggal 1 Juli 2003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;

12. Bahwa dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat aturan yang jelas mengenai kriteria suatu Merek Terkenal. Namun terdapat sedikit ulasan mengenai kriteria Merek Terkenal sebagaimana termaktub dalam Penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.15/2001 tentang Merek telah menggariskan kriteria Merek Terkenal, yaitu: memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenal Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, memperhatikan reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia, bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara dan bukti penetapan Pengadilan Niaga atas dasar hasil survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek tersebut;

Bahwa sedangkan apabila merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berlaku tetap keberadaan suatu merek terkenal haruslah memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas (familiar attachment) sehingga dikenal luas oleh masyarakat;
- Reputasi yang tinggi (higher reputation) dan memiliki ikatan mithos (Mythical Context);
- Promosi yang terus menerus yang diikuti dengan bukti pendaftaran di berbagai negara;
- Atau telah ada putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekuatan hukum pasti, yang menyatakan merek tersebut sebagai merek terkenal;

14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, Merek YULIN dan LUKISAN yang diklaim oleh Termohon PK sebagai Merek Terkenal (Wellknown Mark) adalah SANGAT TIDAK RELEVAN. Karena pada kenyataannya YANG MENGGUNAKAN DAN MENDAFTARKAN MEREK YULIN tersebut di Indonesia adalah Pemohon PK, sehingga walaupun merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia — quod non- maka hal itu adalah karena hasil jerih payah dan cucuran keringat dari Pemohon PK selama 30 tahun lamanya (TIGA PULUH

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN). Sangatlah tidak adil apabila tiba-tiba datang Warga Negara Asing untuk merebut usaha Pemohon PK yang telah dirintis puluhan tahun lamanya hanya dengan dasar pengakuan bahwa Merek yang diklaim Termohon PK adalah seolah-olah sebagai Merek Terkenal. Alasan dan pengakuan Termohon PK yang, mengaku merek YULIN dan LUKISAN sebagai Wellknown Mark haruslah ditolak mengingat Merek YULIN dan LUKISAN yang diklaim Termohon PK tidak memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas (not familiar attachment) sehingga dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, tidak memiliki reputasi yang tinggi (not higher reputation) di Indonesia dan memiliki ikatan mithos (not Mythical Context) “dengan masyarakat Indonesia, tidak ada Promosi yang gencar dan terus menerus yang diikuti dengan bukti investasi yang besar di Indonesia serta ‘tidak ada putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menyatakan merek YULIN dan LUKISAN yang diklaim oleh Termohon PK tersebut sebagai merek terkenal;

15. Bahwa saking sulitnya untuk mengkategorikan suatu Merek adalah merupakan Merek Terkenal, di beberapa Negara menetapkan “KEWAJIBAN” untuk dilakukan suatu survey apakah Merek tersebut dikenal oleh masyarakat Negara bersangkutan ataukah tidak dengan tingkat prosentase berbeda-beda tiap Negara, antara lain:

- Amerika Serikat: survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 40% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide pasal 43 © ayat (1) Lanham Act);
- Jerman : survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 80% masyarakat di negara tersebut mengenai keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Avon);
- Perancis : survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 20% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Joker TG.I 3rd Chamber, PIBD 1989, III-538);
- Italia : survey market harus membuktikan bahwa lebih dari 71% masyarakat di negara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobucci-Casetta & Perani, Intellectual Property Report tgl 2 April 1992);

16. Bahwa begitu pula apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPS Agreement dikatakan bahwasanya: “ Untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal, maka pengetahuan dari masyarakat konsumen pemakai merek tersebut harus mutlak dipertimbangkan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari negara-negara anggota peserta Paris Convention sebagai hasil dari promosi merek tersebut”;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

17. Bahwa dengan demikian tidaklah mudah untuk memposisikan suatu Merek sebagai Merek terkenal, karena paling tidak keberadaan Merek tersebut “harus” telah dikenal oleh Masyarakat Indonesia dan luar negeri secara luas (the awareness of the mark among the public) dengan Investasi dan promosi yang besar dan gencar. Sedangkan faktanya, Tergugat tidak pernah melihat/mengetahui adanya promosi-promosi yang gencar dan besar pada media cetak maupun elektronika mengenai Merek YULIN dan LUKISAN dari pihak Termohon PK di Indonesia. Selain itu Pemohon PK beryakinan bahwa masyarakat Indonesia pun banyak yang tidak mengenal Merek YULIN dan LUKISAN yang diklaim oleh Termohon PK a quo. Jadi sangatlah naif apabila tiba-tiba Termohon PK merasa sebagai pihak yang lebih berhak atas Merek YULIN dan LUKISAN tersebut dengan mengklaim sebagai Merek Terkenal. Secara yuridis bukti pendaftaran di Cina, Hongkong, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat saja tidak cukup memposisikan Merek YULIN dan LUKISAN yang diklaim Termohon PK sebagai Merek Terkenal, karena tidak relevan dengan timbulnya pengetahuan masyarakat akan Merek tersebut di pasaran;

18. Bahwa dengan demikian maka secara yuridis Merek YULIN dan LUKISAN yang diklaim oleh Termohon PK adalah BUKAN MEREK TERKENAL dan tidak dapat membatalkan pendaftaran Merek YULIN dan LUKISAN milik Pemohon PK yang telah dipergunakan (first to use) dan didaftarkan (first to file) di Indonesia terlebih dahulu. Apabila setiap Merek Asing yang melakukan ekspansi dagang ke Indonesia selalu dikategorikan sebagai Merek Terkenal (SUPERIOR), maka praktis akan mengkebiri pengusaha Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari Pengusaha Negara-Negara lain dan bangsa kita nantinya hanya akan menjadi bangsa terjajah secara ekonomi ;

KEBERATAN KETIGA

YUDEX YURIS TELAH KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN PENGERTIAN ITIKAD TIDAK BAIK ATAS PENDAFTARAN MEREK YULIN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

19. Bahwa Yudex Yuris dalam salah satu pertimbangannya (alinea 2 hal.22), pada pokoknya berbunyi : “bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan: Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat terbukti pula bahwa pendaftaran merk YULIN dan LUKISAN oleh Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti”;

20. Bahwa dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia, tidak secara jelas pula menguraikan tentang istilah “ITIKAD TIDAK BAIK” (BAD FAITH), dalam penjelasan Pasal 4 UU Merek hanya menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah "ITIKAD BAIK" (GOD FAITH) dalam mendaftarkan suatu merek. Oleh karenanya sangatlah SUBYEKTIF bagi Judex Yuris dalam mempertimbangkan adanya ITIKAD TIDAK BAIK bagi pendaftaran Merek-Merek YULIN dan LUKISAN yang diajukan oleh Pemohon PK;

21. Bahwa Pemohon PK dalam mengajukan permohonan pendaftaran YULIN dan LUKISAN terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dan Merek YULIN dan LUKISAN daftar no. 532573 tanggal 1 Juli 2003 atas nama Pemohon PK untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5, TERBUKTI DENGAN ITIKAD BAIK (GOOD FAITH), dimana Pemohon PK dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek-Merek a quo telah menempuh prosedur pendaftaran secara baik dan benar sesuai ketentuan Undang-Undang 15 Tahun 2001, yakni telah melampaui pemeriksaan Formalitas dan Substantif oleh Team Pemeriksa Kantor Merek YANG AHLI DIBIDANG MEREK sebagaimana ketentuan Pasal 18 dengan menguji: ketentuan Pasal 4 (ic. ada/tidaknya itikad buruk), Pasal 5 (ic. tidak memiliki daya pembeda, dst) dan Pasal 6 (ic. ada/tidaknya persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu). Setelah melewati hal-hal tersebut, maka permohonan pendaftaran Merek itu disetujui untuk didaftar dimana Direktorat Merek mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek (BRM) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga pada akhirnya Merek YULIN dan LUKISAN telah terdaftar di bawah daftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dan Merek YULIN dan LUKISAN telah terdaftar di bawah daftar no. 532573 tanggal 1 Juli 2003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 atas nama Pemohon PK;

22. Bahwa dengan demikian secara yuridis pendaftaran Merek YULIN dan LUKISAN terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dan Merek YULIN dan LUKISAN daftar no. 532573 tanggal 1 Juli 2003 atas nama Pemohon PK TELAH DIUJI DALAM PEMERIKSAAN SUBSTANTIF OLEH PEMERIKSA MEREK YANG AHLI DIBIDANG MEREK DENGAN ALASAN PASAL 4 UU MEREK (ADA/TIDAKNYA ITIKAD TIDAK BAIK). Oleh karena Pemeriksa Merek TIDAK MELIHAT ADANYA BUKTI-BUKTI ITIKAD TIDAK BAIK (BAD FAITH) dari Pemohon PK dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek-Merek YULIN dan LUKISAN aquo, maka kemudian Merek-Merek a quo dapat diumumkan/dipublikasikan kepada masyarakat untuk menguji ada/tidaknya keberatan dari masyarakat/pihak lain, oleh karena dalam masa publikasi inipun tidak bermasalah maka akhirnya

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan untuk didaftar dan diterbitkan sertifikat mereknya atas nama Pemohon PK;

23. Bahwa dengan demikian maka sejatinya pendaftaran Merek YULIN dan LUKISAN terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dan Merek YULIN dan LUKISAN daftar No. 532573 tanggal 1 Juli 2003 atas nama Pemohon PK adalah DILANDASI OLEH ITIKAD BAIK dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia dengan segala konsekuensinya.

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

mengenai keberatan-keberatan Peninjauan Kembali 1 s/d 23:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo ditingkat kasasi;

bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Juris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Dhalim Soekodanu 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 No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DHALIM SOEKODANU** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2012** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/2012

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

Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

K e t u a

Ttd./

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,-
Jumlah	Rp	10.000.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002