



P U T U S A N
No. 699 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

THEN GEK TJOE, bertempat tinggal di Semarang Indah D XVI/24, Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JAMASLIN PURBA, SH. dan kawan-kawan**, para Advokat pada Law Firm James Purba & Partners, berkantor di Wisma Nugra Santana 12th Floor, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8 Jakarta 10220, Indonesia;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n

dr. FREDY SETYAWAN, bertempat tinggal di Griya Indah IV No. 303, Kelurahan Ngestiraharjo, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Yogyakarta 55221, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **LUSIANY KOSASIH, SH.** Advokat pada Law Firm Frans Winarta & Partners, berkantor di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A No. 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan

Hal. 1 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek atas nama dan logo "NATASHA" yang sah di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Tergugat II dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 untuk jenis jasa antara lain jasa salon kecantikan perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, penyediaan spa, sauna, solarium, penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, salon kecantikan dan lain-lain (bukti P-1). Selain itu Penggugat juga sebagai pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek atas nama dan logo "dr. Fredy Setyawan", berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Tergugat II dengan nomor pendaftaran 539840 tertanggal 11 Juni 2003 dalam kelas 3 untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian minyak sari kosmetik minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstik) dan lain-lain (bukti P-2);
2. Bahwa walaupun Penggugat memperoleh Sertifikat Merek atas nama dan logo "NATASHA" sejak tahun 2002 namun Penggugat telah mempergunakan merek atas nama dan logo "NATASHA" sejak tahun 1999 dimana saat itu Penggugat mendirikan pusat perawatan kecantikan kulit untuk pertama kalinya di Jl. Nias No. 22 Madiun (bukti P-3). Adapun panamaan NATASHA diambil dari nama putri Penggugat yang bernama lengkap Natasha Heidi Setyawan (bukti P-4 dan Bukti P-5). Selain itu merek berupa nama dan logo "NATASHA" juga merupakan mascot dari suatu badan hukum yang didirikan oleh Penggugat, yakni PT. Pesona Natasha Gemilang, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tanggal 28 September 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesona Natasha Gemilang No. 13 yang dibuat oleh Nyonya Servatia Herlina Bachelor of Science, Notaris di Bantul (bukti P-6), dimana Penggugat dalam PT. Pesona Natasha Gemilang adalah sebagai pemegang saham terbanyak dan menjabat sebagai Komisaris Utama sebagaimana terlihat dalam akta-akta perubahan Anggaran Dasar PT. Pesona Natasha Gemilang (bukti P-7);



3. Bahwa di dalam perjalanannya usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat mendapat respon pasar yang baik sehingga Penggugat membuka banyak cabang di seluruh wilayah Indonesia di mana hingga tanggal 20 Desember 2008 jasa salon kecantikan dan perawatan kulit Penggugat telah memiliki 42 (empat puluh dua) cabang yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota di seluruh Indonesia (bukti P-8). Selain itu Penggugat juga telah melakukan berbagai kegiatan promosi dengan biaya yang tidak sedikit seperti pembuatan spanduk (bukti P-9), catalog (bukti P-10), serta pemasangan iklan di berbagai media cetak (bukti P-11) maupun elektronik (bukti P-12) termasuk melalui website www.natasha.skin.com (bukti P-13);
Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa merek atas nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas dalam bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit di Indonesia;
4. Bahwa sekalipun Penggugat merupakan pemegang merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam jasa salon kecantikan dan perawatan kulit namun Penggugat tidak pernah mengeluarkan produk kosmetik maupun barang-barang kecantikan lainnya dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA". Adapun produk kosmetik maupun barang-barang kecantikan yang dipergunakan oleh Penggugat dalam menjalankan usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" adalah produk kosmetik, maupun barang-barang kecantikan dengan merek berupa nama dan logo "dr Fredi Setyawan" (bukti P-2);
5. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui di masyarakat telah beredar produk kosmetik atau produk yang berhubungan dengan kecantikan dengan merek dan logo "NATASHA". Hal ini sebagaimana terlihat dalam situs di website www.natasha.indonesia.com (bukti P-14) dan berbagai iklan di media masa seperti pada halaman muka Harian Umum Tangerang Tribun tertanggal 27 November 2008 (bukti P-15). Oleh karena itu maka Penggugat melakukan pengecekan pada Tergugat II mengenai pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) yaitu kelas barang berupa produk kecantikan. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui oleh Penggugat bahwa ternyata pada Daftar Umum Merek Tergugat II telah terdaftar merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) atas nama THEN GEK TJOE (in casu Tergugat I) sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek dengan nomor



IDM00099671 tertanggal 27 November 2006 (bukti P-16) dan Daftar Umum Merek pada Tergugat II (bukti P-17);

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terbitnya Sertifikat Merek No. IDM00099671 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut (vide bukti P-16) karena merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) milik Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek No. 000099671 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 44 (empat puluh empat) milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek No. 540373 (vide bukti P-1). Hal ini jelas dapat mengecohkan masyarakat luas khususnya para pelanggan Penggugat yang mengira bahwa produk-produk kecantikan dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" adalah produksi Penggugat. Selain itu produk-produk kecantikan yang menggunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA" tersebut belum tentu teruji secara klinis sehingga dapat atau justru berbahaya terhadap kesehatan si penggunanya sehingga hal tersebut jelas dapat merusak merek dagang yang dimiliki oleh Penggugat yang telah sekian lama diperjuangkan dan diperkenalkan kualitasnya;

6. Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek No. 15/2001) menyatakan sebagai berikut:

"1. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6;

"2. Pemilik Merek yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal";

Berdasarkan hal tersebut maka jelas Penggugat dalam hal ini merupakan pihak yang berkepentingan. Selain itu Penggugat selaku pemilik merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 44 untuk kepentingan hukumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" kepada Tergugat II dengan No. Agenda 0002009003903 tertanggal 9 Februari 2009, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga), yaitu untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstik) dan lain-lain (bukti P-18). Dengan demikian maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Hal. 4 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



7. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah memperhatikan batas waktu pengajuan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;

Adapun Sertifikat Merek No. IDM000099671 (vide bukti P-16) telah terdaftar sejak tanggal 27 November 2006, dan oleh karena itu gugatan a quo yang diajukan pada tanggal 27 Februari 2009 masih diajukan dalam batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan pengajuan gugatan a quo yang salah satu alasannya diajukan karena adanya pertentangan dengan ketertiban umum dapat diajukan tanpa batas waktu. Hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan a quo telah diajukan dalam batas waktu yang masih diperkenankan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu sudah selayaknya jika gugatan a quo dinyatakan untuk diterima;

8. Selanjutnya adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Sertifikat Merek IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 3 (tiga) atas nama Tergugat I yang telah diterbitkan oleh Tergugat II, adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan suatu gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15/2001 sebagai berikut:

Pasal 4 UU Merek No. 15/2001 menyatakan:

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

Pasal 5 UU Merek No. 15/2001 menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;



- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”;

Pasal 6 UU Merek No. 15/2001 menyatakan:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

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

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

“(3) “;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut akan kami uraikan satu persatu alasan dan dasar hukum gugatan pembatalan a quo sebagai berikut:

9.A. PENDAFTARAN MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO “NATASHA” UNTUK KELAS 3 ATAS NAMA TERGUGAT I TELAH DIDAF-
TARKAN DENGAN ITIKAD YANG TIDAK BAIK;

- a. Bahwa salah satu alasan diajukannya gugatan a quo adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 UU Merek No. 15/2001, sebagai berikut:

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

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat merupakan pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek atas nama dan logo “NATASHA” yang sah di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Tergugat II dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 20 Juni 2002 dalam kelas 44 (vide bukti P-1).



Bahkan Penggugat telah mempergunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk menjalankan usaha klinik jasa salon kecantikan dan perawatan kulit sejak tahun 1999 di Madiun (bukti P-3) dan Penggugatpun banyak membuka cabang di berbagai kota di Indonesia di mana hingga tanggal 20 Desember 2008, usaha klinik jasa salon kecantikan dan perawatan kulit Penggugat dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" telah memiliki 42 (empat puluh dua) cabang yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota di seluruh Indonesia (vide P-8);

c. Berkembangnya usaha Penggugat dengan pesat dan dikenalnya merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit ternyata telah menimbulkan keinginan pihak lain untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut (vide Bukti P-14, vide Bukti P-15). Demikian pula Tergugat I memanfaatkan momentum tersebut dengan mengajukan pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) pada tanggal 6 April 2005, sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek No. IDMOOO099671 atas nama Tergugat I (vide Bukti P-16) dan Daftar Umum Merek Tergugat II (vide Bukti P-17);

d. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang mendaftarkan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) telah dilakukan dengan itikad tidak baik, yakni Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya tersebut bertujuan untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan:

"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 berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menyesatkan konsumen";

Berdasarkan hal tersebut, maka kategori Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang mengakibatkan



kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

- e. Bahwa usaha Penggugat dalam bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan menggunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat, telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Atas hal ini Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan mendaftarkan mereknya sehingga dikenal oleh masyarakat Indonesia (vide Bukti P-7 sampai dengan vide Bukti P-12). Dengan demikian, Tergugat jelas telah membonceng ketenaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat untuk kepentingan usahanya;

Munculnya produk obat kecantikan dan perawatan kulit dengan menggunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA" sangat merugikan Penggugat karena hal tersebut dapat mengecohkan dan menyesatkan konsumen, bahkan dapat pula membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, karena masyarakat atau konsumen menilai bahwa produk tersebut dikeluarkan oleh Penggugat yang telah terkenal menggunakan merek dan logo "NATASHA" untuk jasa salon kecantikan dan perawatan kulit; Selain itu, produk obat kecantikan dan perawatan kulit dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Tergugat I telah menimbulkan kesan seolah-olah Tergugat I berafiliasi dengan Penggugat;

- f. Dengan demikian, jelas terlihat itikad tidak baik dari Tergugat I yang membonceng ketenaran merek klinik berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan pintas, yaitu tanpa mengeluarkan biaya untuk mempromosikan mereknya, yang mana hal ini jelas sangat merugikan Penggugat, bahkan konsumen yang mengharapkan produk kecantikan dan perawatan kulit berkualitas yang dikira merupakan produk yang dikeluarkan oleh Penggugat;

- g. Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa Tergugat I telah mendaftarkan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) dengan itikad tidak baik atau itikad buruk te kwaade trouw, yakni membonceng ketenaran merek berupa nama dan



logo "NATASHA" untuk kelas 44 (empat puluh empat) milik Penggugat dalam bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit;

h. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Sertifikat Merek IDMOOOO99671 yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I (vide Bukti P-16);

9.B. PENDAFTARAN MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO "NATASHA" UNTUK KELAS 3 ATAS NAMA TERGUGAT I TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM;

a. Bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 huruf a UU Merek No. 15/2001, yang menyatakan:

"Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b.

Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek No. 15/2001 disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek termasuk dalam unsur ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU Merek No. 15/2001. Adapun Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek No. 15/2001 menyatakan sebagai berikut:

"Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik";

b. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada nomor 9.A di atas, jelas pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) telah dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan itikad tidak baik untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment), yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta



mengecohkan dan menyesatkan anggota masyarakat (misleading society). Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (decoption) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment)”;

- c. Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 3 (tiga) dengan nomor IDM000099671 tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I (vide bukti P-16) telah dilakukan dengan itikad tidak baik dan oleh karena itu bertentangan dengan ketertiban umum; Berdasarkan hal tersebut demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Sertifikat Merek IDM000099671 yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I tersebut;

9.C. MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO "NATASHA" UNTUK KELAS 3 ATAS NAMA TERGUGAT I MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO "NATASHA" UNTUK KELAS 44 ATAS NAMA PENGGUGAT;

- a. Bahwa suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Tergugat II jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan:
“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut;
 - a.
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;
- b. Bahwa persamaan pada pokoknya antara merek berupa nama dan

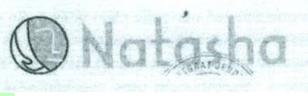
Hal. 10 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "NATASHA" milik Penggugat dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Tergugat I terlihat jelas dalam bagian berikut:

Merek Penggugat	Merek Tergugat I
	

- c. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 milik Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 44 milik Penggugat. Adanya persamaan pada pokoknya terlihat jelas dan penulisan dan mengucapan karena sama-sama terdiri dari kata NATASHA;
- d. Bahwa adapun pengertian "persamaan pada pokoknya" diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
- e. Bahwa walaupun Tergugat I mendaftarkan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga), sedangkan Penggugat mendaftarkan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 44 (empat puluh empat), namun sudah sepatutnya Tergugat II menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat I karena pendaftaran merek tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi seolah-olah terdapat hubungan antara jasa salon kecantikan dan perawatan kulit milik Penggugat dengan barana produk kecantikan milik Tergugat I tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan:

Hal. 11 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009

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)



"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";

- f. Demikian pula hal tersebut diatur dalam Article 16.3 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) juncto Article 6bis Paris Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), yang menyatakan:

"Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use";

Adapun terjemahan bebasnya sebaaaai berikut:

"Secara mutatis mutandis Pasal 6bis Konvensi Paris diberlakukan pula baik bagi barang maupun jasa yang tidak sejenis dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa dari merek terkenal dan mengakibatkan pemilik merek terkenal itu akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut";

- g. Bahwa di samping itu, merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 44 (empat puluh empat) atas nama Penggugat digunakan untuk merek jasa salon kecantikan dan perawatan kulit, sedangkan merek berupa nama dan logo "NATASHA" kelas 3 (tiga) atas nama Tergugat I digunakan untuk memproduksi produk obat kecantikan dan perawatan kulit. Hal ini jelas dapat menimbulkan ambigu dan kebingungan pada konsumen mengingat kebiasaan dalam perawatan kecantikan dan kulit biasanya juga disertai dengan obat perawatannya. Konsumen dapat tersesat dengan adanya persamaan merek tersebut dan beranggapan seolah-olah telah terjadi kerjasama atau asosiasi dan atau afiliasi antara Penggugat dan Tergugat I;



- h. Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) dengan nomor IDM000099571 tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I (vide Bukti P-16) memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 44 (empat puluh empat) milik Penggugat sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 10 Juni 2002 (vide Bukti P-1). Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Sertifikat Merek IDM000099671 yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I tersebut;
10. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah jelas bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang diajukan oleh Tergugat I telah melanggar UU Merek No. 15/2001 dan oleh karena itu Sertifikat Merek IDMOOO099671 untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" atas nama Tergugat I harus dinyatakan batal dari Daftar Umum Merek pada Tergugat II;
11. Bahwa Tergugat II telah menyetujui permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang diajukan oleh Tergugat I dengan menerbitkan Sertifikat Merek IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I, yang mana seharusnya Tergugat II tidak mengabulkan permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" tersebut karena pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Merek No. 15/2001;
12. Bahwa seharusnya Tergugat I terlebih dahulu memeriksa dengan teliti kebenaran dari permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang diajukan oleh Tergugat I, di mana jelas pendaftaran merek tersebut telah dilakukan Tergugat I berdasarkan itikad tidak baik dan bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu, merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang didaftarkan oleh Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu berdasarkan Sertifikat Merek No. 540373 dalam kelas 44 (Vide Bukti P-1);
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila



Tergugat II mencoret Sertifikat Merek IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I karena permohonannya telah dilakukan dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum, dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo "NATASHA" yang dimiliki oleh Penggugat yang terdaftar pada kelas 44 (empat puluh empat). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Merek No. 15/2001 yang menyatakan:

"Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut";

Adapun yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal adalah Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Merek No. 15/2001, yang menyatakan:

"Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri";

13. Bahwa untuk kepastian dan perlindungan hukum bagi Penggugat dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan maupun kerugian terhadap masyarakat luas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini memerintahkan Tergugat I untuk memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek dan logo "NATASHA", dan menghentikan kegiatan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (opmaak) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (Produk Kecantikan dan perawatan kulit, dan lain lain);
14. Bahwa apabila nanti Tergugat I terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a qua agar menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan



alasan yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian yang berlanjut yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan atau perlawanan;

DALAM PROVISI:

16. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih lanjut maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo agar memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan logo "NATASHA" baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (opmaak) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (Produk kecantikan dan perawatan kulit, dan lain-lain), baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa apabila nantinya Tergugat I terlambat untuk melaksanakan isi putusan provisi ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo agar menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan logo "NATASHA", baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (opmaak) atas



produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (Produk kecantikan dan perawatan kulit, dan lain-lain) baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "NATASHA", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari terlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitug 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek dengan No. IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek pada Tergugat II;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang sah;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan mencoret Sertifikat Merek No. IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek pada Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek dan logo "NATASHA", dan menghentikan kegiatan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (opmaak) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (Produk kecantikan dan perawatan kulit, dan lain-lain);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, efektif dihitug 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan



atau perlawanan;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa benar sesuai ketentuan pasal 68 ayat (1) jo Ayat (3) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek "Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat" ;

Dan merek yang dapat dihapuskan adalah merek yang tidak dipakai berturut-turut selama 3 (tiga) tahun dalam perdagangan barang atau jasa atau merek tersebut jenis barangnya tidak sesuai dengan barang yang didaftarkan (Pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);

Sedang dalam perkara sekarang ini Penggugat telah mencampuradukan gugatan pembatalan merek dengan penghapusan/pencoretan pendaftaran merek (bandingkan butir 9 A, B dan C dengan petitum angka 4);

- Bahwa Kedua gugatan tersebut mempunyai beban pembuktian yang berbeda yaitu gugatan pembatalan mengacu pada persamaan pada pokoknya, sedang penghapusan/pencoretan mengacu pada tidak dipakainya suatu merek;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karenanya gugatan Penggugat telah mencampuradukan gugatan antara pembatalan dengan penghapusan, karenanya gugatan kabur (obscur libel) karenanya gugatan Penggugat harus tidak diterima;
- Bahwa petitum gugatan Penggugat dalam provisi yang berbunyi:

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan penggunaan merek berupa nama dan logo Natasha, baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan,

Hal. 17 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (Opmaak) alas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (produk kecantikan dan perawatan kulit, dan lain-lain), baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "Natasha", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Adalah tidak jelas/kabur dan lebih dari itu bersifat negative, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975, yang pada pokoknya menyatakan:

"Tuntutan Penggugat yang berbunyi: Menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut, tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negative";

DALAM REKONVENSIS:

- Bahwa Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan mempertimbangkan dan memasukkan dalil-dalil hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensis;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi mempunyai nomor pendaftaran 540373 Tanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 yang dengan uraian warna "kuning emas, lila, putih=" dan dalam kolom contoh merek tulisan "Natasha" berwarna kuning emas;
- Bahwa dalam Sertifikat Merek No IDM000099671 merek milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensis tulisan "Natasha" berwarna hitam;
- Bahwa bilamana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensis tunduk dan patuh dengan Sertifikat Merek yang dimilikinya, maka dalam penulisan kata "Natasha" tentu akan menuliskannya dengan warna kuning emas; Bahwa pada kenyataannya tulisan Natasha berwarna kuning emas tersebut tidak diaplikasikan dalam nama salon perawatan kecantikan yang berjumlah 42 cabang yang tersebar di 25 kota di Indonesia, brosur-brosur, website www.natasha.skin.Com dalam produk-produk ataupun material

Hal. 18 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



promotion, majalah, iklan baik media cetak maupun elektronik;

- Bahwa penggunaan tulisan Natasha warna merah muda oleh Tergugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena menjiplak warna tulisan Natasha yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi .berwarna merah muda yang telah terdaftar dan memperoleh Sertifikat Merek No. IDM0001857273 untuk kelas 03 oleh karenanya cukuplah alasan hukumnya untuk diterimanya gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa penggunaan kata seni tulisan "Natasha" tidak berwarna kuning emas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sengaja dengan maksud mendompleng kata "Natasha" milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang produk-produknya telah tersebar di supermarket dan toko-toko ternama di seluruh Indonesia untuk kelas 03;
- Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut pada point 33, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mensomier Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk secara sukarela mengubah semua tulisan Natasha berwarna merah muda menjadi warna kuning emas pada 42 cabang salon perawatan kecantikan yang tersebar di 25 kota di Indonesia, brosur-brosur, website www.natasha.skin.com dalam produk-produk ataupun material promotion, majalah, iklan baik media cetak maupun elektronik;
- Bahwa karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggunakan hak cipta tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Surat Pendaftaran Ciptaan No. 024379 tertanggal 9 Maret 2004 maka sudah seharusnya dan cukup alasan hukumnya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk mengubah semua tulisan "Natasha" berwarna merah muda menjadi warna kuning emas pada 42 cabang salon perawatan kecantikan yang tersebar di 25 kota di Indonesia, brosur-brosur, website www.natasha.skin.com, dalam produk-produk ataupun material promotion, majalah, iklan baik media cetak maupun elektronik dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menggunakan tulisan Natasha

Hal. 19 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



tidak sebagaimana Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran 540373 tanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 yang dimilikinya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengubah semua tulisan Natasha berwarna merah muda menjadi warna Kuning emas pada 42 cabang salon perawatan kecantikan natasha yang tersebar di 25 kota di Indonesia, brosur-brosur, website www.natasha-skin.com, dalam produk-produk ataupun material promotion, majalah, iklan baik media cetak maupun elektronik dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

A t a u:

- Memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam suatu peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/HAKI/M/2009/PN.NIAGA.Smg. tanggal 27 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

3. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek dengan No. IDM000099671 untuk merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek pada Tergugat II;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang sah;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan mencoret Sertifikat Merek No. IDM000099671 untuk merek nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tanggal 27 November

Hal. 20 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



2006 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek pada Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Tergugat I untuk memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek nama dan logo "NATASHA" dan menghentikan kegiatan untuk memproduksi memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencentak, membuat kemasan, label, film (netagive) dan membuat desain (opmaak) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (produk kecantikan dan perawatan kulit dan lain-lain);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat I/Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/HaKI/Merek/2009/PN.Niaga.Smg jo. No. 02/HaKI/M/K/2009/PN.Niaga.Smg.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 16 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 2009 dan tanggal 24 Agustus 2009;

Menimbang bahwa permohonan kasasi 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 kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena memberikan putusan (petitum) diluar materi pemeriksaan sengketa merek;
- II. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum karena Judex Facti tanpa disertai pertimbangan/analisa, menyatakan merek "Logo (huruf N) + Natasha" milik Pemohon Kasasi tidak sah dan tidak dilindungi hukum, karena sama-sama mengandung unsur kata "NATASHA" dengan merek "Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi;
- III. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan pendaftaran merek "Logo (huruf N) + Natasha" milik Pemohon Kasasi dalam Kelas 03 (tiga) adalah dengan itikad tidak baik tanpa mempertimbangkan unsur-unsur itikad tidak baik itu sendiri;
- IV. Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Judex Facti menyatakan merek "Logo (huruf N) + Natasha" milik Pemohon Kasasi dan Merek "Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya tanpa memberikan analisa yang cermat dan cukup (Onvoldoende gemotiveerd);
- V. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena memerintahkan pemusnahan produk dari merek "Logo (huruf N) + Natasha" dalam Kelas 03 (tiga) milik Pemohon Kasasi yang telah dilindungi secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan/keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini keberatan dan menolak dengan tegas putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi karena putusan Judex Facti tersebut telah didasarkan pada penerapan hukum yang salah;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan Nomor: 01/HAKI/M/2009/PN.Niaga.Smg, menyatakan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



- Menimbang, bahwa fakta hukum yang demikian telah melemahkan dalil Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena perlindungan hukum atas merek penggugat dan Tergugat I berada dalam kelas yang berbeda dan merek "NATASHA" bukan merek terkenal, maka Tergugat I juga mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya tersebut. Karena dari fakta hukum yang demikian, justru membuktikan tindakan Tergugat. I yang telah mendaftarkan dan menggunakan nama dan logo "NATASHA" sebagai merek untuk kosmetik, wangi-wangian, cat kuku, cat bibir (lipstick), padahal diketahuinya nama dan logo "NATASHA" telah lebih dahulu digunakan Penggugat dalam usaha salon perawatan kulit, jelas dilandasi itikad tidak baik, karena perbuatan tersebut dipandang telah dilakukan secara tidak jujur dengan niat yang tidak baik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan usaha semata. Pendapat ini dilandasi oleh pemikiran unsur kata "NATASHA" pada merek milik Tergugat I selain mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan, perkataan maupun bunyi ucapan dengan merek milik penggugat yang telah digunakan dan didaftarkan serta memperoleh sertifikat mereknya terlebih dahulu dan diketahui sudah telah berada di berbagai kota di Indonesia, ternyata Tergugat I mendaftarkan nama dan logo "NATASHA" untuk usaha produk dan jasa yang berhubungan sedemikian eratnya dan saling melengkapi sehingga merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan usaha Penggugat. Akibatnya, konsumen dapat tersesatkan karena mempunyai pemikiran bahwa usaha Tergugat I merupakan bagian dan atau berhubungan dengan Penggugat, karena sama-sama menggunakan merek dan logo "NATASHA";
- Menimbang, bahwa prinsip dasar yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah adanya suatu prinsip etiket baik, baik dalam pendaftaran dan penggunaan suatu merek. Oleh karena itu, seseorang yang mendaftarkan dan atau menggunakan mereknya harus secara layak dan jujur serta tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan persaingan curang. Dengan demikian, terdapat hal pokok untuk menentukan adanya suatu perbuatan itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftaran dan penggunaan suatu merek

Hal. 23 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



untuk merugikan pihak lain;

- dst;
- Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (itikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu sesuai dengan asas "The neighbour principle" (sesama kita) dan "The area of risk principle" (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang yang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran objektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan-bedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupan untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;
- Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I dalam mendaftarkan dan menggunakan mereknya bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam makna dan hakikat ketentuan Pasal 4 beserta penjelasannya jo Pasal 5 huruf a jo Pasal 68 dan Pasal 69 dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka adanya unsur itikad tidak baik juga dipandang telah melanggar ketertiban umum (bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara merek TANCHO Nomor 677 K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1489 K/Pdt/1991 dalam perkara merek Sony dan juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995);
- Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas nama merek nama dan logo "NATASHA". Dan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 serta Pasal 6 bis ayat (3) dari Convention of Paris for Protection of Industrial Property of 20 th, Marc 1883 yang menyangkut unsur adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula itikad tidak baik, maka

Hal. 24 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



Tergugat I dipandang memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan mereknya, karena dilakukan dengan cara yang tidak layak dan tidak jujur sebab berusaha membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain, yang telah lebih dahulu dipergunakan secara luas dalam perdagangan dan didaftarkan pada Tergugat II Tindakan Tergugat I tersebut dipandang sebagai suatu tindakan untuk menguntungkan kepentingan usahanya semata yang dapat membawa kerugian pada pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 jo Pasal 4 dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);

- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 jo Pasal 4 jo Pasal 5 sub a dan sub b jo Pasal 6 ayat (1) sub a ayat (3) sub a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, sehingga kini akan dipertimbangkan satu demi satu petitum penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan secara jelas dan terang tentang dasar alasan/keberatan Kasasi, Pemohon Kasasi terlebih dahulu mengajukan penolakan dan keberatan atas kesalahan yang dilakukan Judex Factie dalam perumusan masalah dalam putusannya. Bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak sepakat dengan perumusan pokok permasalahan dalam perkara a quo Judex Facti sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti halaman 47 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat sebagai pemilik pemegang merek nama dan logo "NATASHA" yang sah, patut mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat membatalkan merek Tergugat I dengan cara mengajukan gugatan pembatalan merek dalam perkara ini ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Apakah Tergugat I yang juga telah mendaftarkan merek nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga dan memperoleh Sertifikat) dari Tergugat II telah bertindak dengan itikad tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan atau telah membonceng merek Penggugat sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan hukum atas mereknya tersebut ?
3. Apakah Tergugat I berdasarkan gugatan ini juga harus dihukum untuk memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek dan logo "NATASHA" dan menghentikan kegiatan produksi



dan memperdagangkan barangnya ?

4. Bagaimanakah dan siapakah yang harus mendapat perlindungan hukum menurut sistem hukum merek di Indonesia, sehubungan dengan pokok permasalahan telah terdaftarnya dan atau digunakannya merek nama dan logo "NATASHA" oleh kedua pihak tersebut ?

Bahwa dalam menarik perumusan masalah, Judex Facti berarti telah mengkonstatir fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak untuk kemudian dikualifisir dengan hukum yang ada. Dalam perkara a quo, perumusan masalah yang diambil oleh Judex Facti, dilakukan dengan mencampurkan antara unsur-unsur itikad baik dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dalam satu kesatuan permasalahan, padahal atas unsur adanya itikad baik atau tidak dan unsur adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah dua masalah hukum yang berbeda dan harus dipertimbangkan sendiri-sendiri. Bahwa oleh karena Judex Facti telah salah dalam mengkualifisir fakta ke dalam hukumnya, akibatnya dalam mengambil kesimpulan dan mengkonstituir (memberikan hukumnya), akhirnya Judex Facti sampai pada kesimpulan yang salah dan keliru;

Bahwa seharusnya yang menjadi rumusan permasalahan dalam perkara a quo adalah:

1. Apakah barang yang dilindungi oleh merek Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi sejenis atau tidak; dan bagaimana perlindungan hukum atas merek Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi;
2. Apakah pendaftaran merek Pemohon Kasasi telah dilandasi dengan itikad baik;
3. Apakah ada unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya antara merek Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi;
4. Apakah Pemohon Kasasi selaku pemilik merek terdaftar yang digugat oleh Termohon Kasasi mempunyai hak untuk menggunakan dan patut dilindungi hukum;

Bahwa apabila Judex Facti merumuskan permasalahan sebagaimana yang diuraikan Pemohon Kasasi di atas, maka niscaya Judex Facti akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang tepat dan benar;

Adapun dasar atas alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/HAKI/M/2009/PN.Niaga.Smg. tanggal 27 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

Hal. 26 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM KARENA MEMBERIKAN PUTUSAN (PETITUM) DI LUAR MATERI PEMERIKSAAN SENGKETA MEREK;
 1. Bahwa di dalam petitum putusannya, Judex Facti telah mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Memerintahkan Tergugat I untuk memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek nama dan logo "NATASHA" dan menghentikan kegiatan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencentak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (opmaak) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (produk kecantikan dan perawatan kulit dan lain-lain);
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
 2. Bahwa perkara a quo adalah sengketa mengenai merek, dimana Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menuntut pembatalan dan pencoretan merek Pemohon Kasasi di Tergugat II. Bahwa diajukannya gugatan pembatalan merek ini seharusnya mengikuti apa yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 68. Dengan demikian Judex Facti seharusnya hanya dapat memutuskan menerima gugatan Penggugat dengan membatalkan merek Tergugat I, atau menolak gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik merek yang sah;
 3. Bahwa dengan ditambahkannya oleh Judex Facti, di dalam petitumnya, tentang pemusnahan barang-barang produk Tergugat I, dan larangan penggunaan merek Tergugat I adalah merupakan kesalahan berat Judex Facti. Bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 78 (1) UU No. 15 Tahun 2001 adalah apabila si pemakai merek menggunakan merek sengketa secara tanpa hak, padahal dalam hal ini Pemohon Kasasi mempunyai hak merek yang sah. Bahwa untuk lebih jelasnya khusus mengenai kesalahan

Hal. 27 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



penerapan Pasal 78 (1) akan Pemohon Kasasi jelaskan lebih terperinci dalam bagian lain memori kasasi ini;

4. Bahwa dengan dikabulkannya tuntutan mengenai dwangsom, maka Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum, sebagaimana diketahui bersama dan telah beberapa kali disebutkan dalam Yurisprudensi tetap, bahwa dwangsom hanya diperkenankan untuk gugatan yanguntutannya untuk menyerahkan suatu barang, melaksanakan prestasi atau pekerjaan tertentu. Dalam hal gugatan pembatalan merek, Tergugat I maupun Tergugat II tidak mungkin dihukum untuk membayar dwangsom. Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan suatu merek, maka Tergugat II selaku instansi yang berwenang hanya melaksanakan putusan tersebut secara riil dan administratif untuk membatalkan hak merek yang telah pernah diberikannya kepada seseorang. Sehingga dikabulkannya tuntutan mengenai dwangsom ini adalah hal yang ganjil, dan telah mencampur-adukkan putusan pembatalan suatu merek dengan putusan perbuatan melawan hukum yang seharusnya menjadi ranah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga;

- Putusan MA RI No. 307 K/Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976;
"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil";

- II. BAHWA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM KARENA JUDEX FACTI TANPA DISERTAI PERTIMBANGAN/ANALISA, MENYATAKAN MEREK "Logo (huruf N) + Natasha" MILIK PEMOHON KASASI TIDAK SAH DAN TIDAK DILINDUNGI HUKUM KARENA SAMA-SAMA MENGANDUNG KATA "NATASHA" DENGAN MEREK "Natasha" + Logo (lingkaran) MILIK TERMOHON KASASI; MEREK "Logo (huruf N) + Natasha" MILIK PEMOHON KASASI ADALAH SAH DAN KARENANYA MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM;

5. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, alinea pertama, halaman 56, Judex Facti menyatakan:

"Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena perlindungan hukum atas merek penggugat dan Tergugat I berada dalam kelas yang berbeda dan merek "NATASHA" bukan merek terkenal, maka Tergugat I juga mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya tersebut. Karena dari fakta hukum yang demikian, justru membuktikan tindakan Tergugat I yang telah

Hal. 28 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



mendaftarkan dan menggunakan nama dan logo "NATASHA" sebagai merek untuk kosmetik, wangi-wangian, cat kuku, cat bibir (lipstick) padahal diketahuinya nama dan logo "NATASHA" telah lebih dahulu digunakan Penggugat dalam usaha salon perawatan kulit, jelas dilandasi itikad tidak baik, karena perbuatan tersebut dipandang telah dilakukan secara tidak jujur, ...dst";

6. Bahwa secara mudah dapat dilihat bahwa Judex Facti telah mengambil jawaban dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) yang menyatakan bahwa sudah selayaknya pemohon Kasasi mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya, karena selain bentuk dan penampilan merek yang berbeda, ternyata Termohon Kasasi juga telah menggugat Pemohon Kasasi atas kelas dan jenis barang berbeda sebagai tolak ukur pengujian atas itikad dan kejujuran dari Pemohon Kasasi tanpa melalui analisa dan pertimbangan yang cukup dan cermat, sehingga Judex Facti telah jatuh pada kesimpulan yang sama sekali salah, bahkan salah menerapkan atau melanggar hukum;
7. Bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftarkan merek "LOGO (huruf N) + Natasha" (selanjutnya seberapa perlu disebut merek Pemohon Kasasi) dengan sertifikat merek No. IDM000099671 dengan tanggal penerimaan (filing date) 06 April 2005 dalam kelas 03 untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian, cat kuku, cat bibir (lipstick) dan lain-lain (Vide: Bukti T.1-1 jo. T.1-3);
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Kasasi mendaftarkan merek "Logo (huruf N) + Natasha" adalah untuk mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang dalam perdagangan alat-alat kosmetik di Indonesia, Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan: "Negara akan memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap merek-merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk jangka waktu tertentu";
9. Bahwa sebagaimana diketahui, sistem pendaftaran merek berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif (first to file) yakni melindungi pendaftar pertama. Sistem ini menekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Sehingga pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pendaftar pertama atas merek yang digunakannya sebagaimana telah Pemohon Kasasi buktikan dengan

Hal. 29 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



Bukti T1-1, s/d TI-5. Namun, Judex Facti secara salah dan keliru telah menyatakan perbuatan pendaftaran merek Pemohon Kasasi telah dilandasi itikad tidak baik karena Termohon Kasasi adalah pengguna pertama merek tersebut;

10. Bahwa yang menjadi dasar alasan/keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Termohon Kasasi adalah pengguna pertama atas merek tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah melakukan 2 (dua) kali kesalahan dalam menganalisa suatu dalil/ Pernyataan sehingga telah salah pula dalam kesimpulannya;

Yang pertama, Judex Facti telah salah menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah beritikad tidak baik dengan melakukan pendaftaran Merek "Logo (huruf N) + Natasha" untuk barang dalam kelas 03, karena sebelumnya Termohon Kasasi telah lebih dahulu mendaftarkan merek "Logo (lingkaran) + Natasha" pada kelas jasa 44 [selanjutnya seberapa perlu disebut Merek Termohon Kasasi]. Bahwa, seharusnya dalam azas ius curia novit Judex Facti wajib atau dianggap tahu hukumnya. Bahwa Judex Facti telah lalai membuat penilaian dan pengujian atas kedua merek dalam sengketa tersebut berdasarkan hukum dan filosofi merek, dimana asas konstitutif terlebih dahulu harus dihargai dan dipatuhi dan atas dasar penghargaan tersebut, Judex Factie kemudian melakukan penilaian dan pengujian, apakah kedua merek dalam sengketa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau tidak mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;

Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan tidak melakukan analisa atau pertimbangan hukum ada atau tidaknya persamaan terlebih dahulu atas kedua merek terdaftar tersebut;

Yang Kedua, Judex Facti, telah mengambil premis dan kesimpulan yang bertentangan satu dengan yang lain, dengan menyatakan bahwa justru dengan mendaftarkan mereknya, maka Pemohon Kasasi telah terbukti mempunyai itikad tidak baik, kesimpulan yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, jelas telah melanggar hukum, dan tidak menghargai asas konstitutif yang dijunjung tinggi dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001;

11. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga keliru dalam putusannya yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pengguna pertama merek "NATASHA", hal ini



telah ternyata, bahwa Judex Facti, telah sama sekali mengabaikan (entah dengan sengaja atau lalai) Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, ialah Bukti TI-1 s/d TI-5 sehingga Pemohon Kasasi mendapat hak eksklusif untuk mempergunakan merek "Natasha" milik Pemohon Kasasi. Bahwa pada kenyataannya, Pemohon Kasasi telah mengelola pabrik yang memproduksi barang-barang kosmetik dalam waktu yang lama dengan merek "Logo (huruf N) + Natasha";

12. Bahwa merek "Logo (huruf N) + Natasha" milik Pemohon Kasasi dan merek "Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi telah di daftarkan dalam kelas yang berbeda, yakni Kelas 03 dan Kelas 44;

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya rnenyebutkan penolakan pendaftaran merek yang sama atau memiliki persamaan dengan merek terkenal hanya untuk kelas barang yang sama;

13. Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), secara tegas menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- (1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu **untuk barang dan/atau jasa yang sejenis**; (huruf tebal dari Pemohon Kasasi);
- (2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- (3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;

14. Bahwa dengan telah didapatkannya hak eksklusif atas Merek "Logo (huruf N) + Natasha" milik Pemohon Kasasi, seharusnya Judex Facti sampai pada pemahaman bahwa pengujian-pengujian mengenai dipenuhinya unsur Pasal 6 UU Merek tersebut telah dilakukan oleh pemeriksa merek pada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Sub Direktorat Merek. Oleh karenanya apabila pengujian yang telah dilakukan oleh pemeriksa merek terdahulu dianggap keliru, seharusnya Judex Facti kembali menilai dan menerapkan hukum melalui pengujian analisa dan kesimpulan yang tepat, yaitu:

- Apakah merek Pemohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek



Termohon Kasasi ?

- Apakah merek Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi melindungi barang dan/atau jasa sekelas dan/atau sejenis ?
- Bila barang dan/atau jasanya tidak sejenis, apakah merek Termohon Kasasi adalah merek terkenal sehingga mempunyai hak perlindungan terhadap seluruh kelas (cross class)?

15. Bahwa ternyata, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak melakukan analisa atau pemeriksaan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat di dalam pertimbangannya, alih-alih Judex Facti dengan gampang memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan: "Tergugat I mendaftarkan nama dan logo "NATASHA" untuk usaha produk dan jasa yang berhubungan sedemikian eratnyanya dan saling melengkapi sehingga merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan usaha Termohon Kasasi dahulu Penggugat";

16. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah tanpa alasan dan analisa yang jelas dan tidak masuk akal serta apriori karena telah mengambil suatu konklusi tanpa disertai suatu premis hukum yang jelas atas fakta-fakta;

Bahwa Judex Facti secara tegas menyatakan suatu jasa salon kecantikan, adalah berhubungan erat dengan produk jasa kosmetik, cat kuku dan produk perawatan lainnya. Bahwa atas dasar hal tersebut, Judex Facti menyimpulkan bahwa produk Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sejenis. Bahwa kesimpulan yang diberikan oleh Judex Facti ini adalah salah dan keliru karena pada faktanya, hal tersebut tidak benar. Bahwa Mr. Tirtaamidjaya yang menyitir pendapat Vollmar telah memberikan rumusan bahwa "suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan atas barang atau di atas bungkusannya guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya." (Mr. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djembatan, 1962 hal 80). Dari rumusan doktrin tersebut jelaslah bahwa barang sejenis adalah barang yang mirip, setidaknya ada pada satu kelas, atau selalu dipakai bersama-sama";

18. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan doktrin tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti tentang, " usaha produk dan jasa yang berhubungan eratnyanya dan saling melengkapi sehingga merupakan jasa-jasa komplementer" secara logis telah tidak terbukti. Dengan

Hal. 32 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



demikian, pertimbangan hukum Judex Facti ini patut untuk ditolak;

JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAI DAN MENERAPKAN HUKUM TENTANG BARANG DAN JASA YANG SEJENIS;

18. Bahwa Judex Facti telah dengan nyata telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusan halaman 54-55, alinea pertama, yang antara lain berbunyi: " *dst di samping itu kedua usaha Penggugat dan Tergugat I berada dalam kelas yang berbeda akan tetapi mempunyai hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi (komplementer).... dst*";
19. Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum "*hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi (komplementer)*" namun Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum tentang apa yang dimaksud dengan "*hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi (komplementer)*" itu. Apakah yang menjadi kriteria untuk dapat menyatakan suatu barang adalah komplementer...? Apakah suatu barang yang berbeda wujudnya atau bentuknya namun mempunyai nama merek yang sama secara langsung dapat disebut sebagai barang-barang yang komplementer..? Untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan yang dekat atau komplementer, harus didasarkan pada suatu analisa dan pertimbangan atas fakta-fakta yang ada. Bahwa dalam menentukan adanya hubungan yang sangat dekat tidak dapat didasarkan pada suatu asumsi atau praduga;
20. Bahwa dalam perkara a quo, apakah selalu dan melulu, suatu penyedia jasa yakni Termohon Kasasi pasti dan harus memproduksi juga produk seperti yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi sebagai suatu hubungan yang komplementer...? Bahwa fakta terdaftarnya Merek Termohon Kasasi dalam kelas jenis barang jasa: salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, *dst* penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, *dst...* justru menunjukkan bahwa tidak mungkin konsumen Termohon Kasasi, tersesatkan dengan produk lain, yang dijual di pasaran bebas, termasuk produk dari Pemohon Kasasi, apalagi Judex Facti telah mendapatkan fakta bahwa Termohon Kasasi mempunyai merek sendiri untuk kelas barang 03 yaitu Merek "dr. Fredi setyawan" (vide Bukti P-2C dan P-3) yang digunakan sebagai produk dalam pelayanan jasa Termohon Kasasi Ditambah lagi dengan

Hal. 33 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



adanya jasa Termohon Kasasi untuk memberikan nasehat mengenai pemakaian produk perawatan kulit, maka tidak mungkin Konsumen tersesatkan dengan produk dari Pemohon Kasasi;

21. Bahwa sebagaimana halnya diketahui oleh awam, bahwa suatu salon kecantikan biasanya memakai merek-merek produk kecantikan tertentu, yang bisa menggunakan mereknya sendiri, atau menggunakan merek orang lain. Dipakainya produk kecantikan oleh suatu salon tidak berarti jasa salon dan produk kecantikan adalah sejenis. **Keduanya adalah berbeda kelas dan berbeda jenis.** Produk kecantikan sebagaimana halnya produk Pemohon Kasasi, biasanya dijual secara bebas di toko-toko atau swalayan dengan tidak menutup kemungkinan ada beberapa salon kecantikan yang memakai produk Pemohon Kasasi, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah tergantung kepada ada/tidaknya jasa salon yang memakai produknya, tanpa dipakai oleh salonpun, produk Pemohon Kasasi dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli oleh siapapun. Di lain pihak, suatu salon memang memakai produk kecantikan yang ia gunakan kepada konsumennya, akan tetapi Salon kecantikan tidak selalu menjual produk kecantikan kepada konsumennya. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa produk Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah saling melengkapi satu sama lain, juga tidak tepat dan KELIRU;

22. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya paragraf pertama halaman 56 yang menyatakan : **"konsumen dapat tersesatkan karena mempunyai pemikiran bahwa usaha Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I merupakan bagian dan atau berhubungan dengan Termohon Kasasi dahulu penggugat"**. Bahwa pendapat Judex Factie tersebut adalah pendapat yang menyesatkan dan tidak adil serta tidak didasarkan pada fakta maupun survei yang ilmiah, Bagaimana mungkin konsumen dari Termohon Kasasi yang melakukan perawatan di klinik atau salon Termohon Kasasi, bahkan mendapatkan nasihat kecantikan dari Termohon Kasasi, dapat tersesatkan dengan produk Pemohon Kasasi yang dijual di tempat yang lain, dengan logo yang berbeda, bahkan di dalam kemasannya jelas tertulis diproduksi oleh perusahaan yang berbeda dengan perusahaan Termohon Kasasi. Lagi pula kata-kata, **"konsumen dapat tersesatkan karena mempunyai pemikiran dst"** adalah asumsi yang dibuat-buat, tanpa melalui pengujian dan analisa yang cermat. Hal ini juga mengherankan dan janggal, karena dalam

Hal. 34 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



sidang pemeriksaan atas perkara a quo, Termohon Kasasi (Penggugat) telah membuktikan dengan nyata bahwa pada 'barang-barang yang termasuk dalam kelas 03, Termohon Kasasi telah mendaftarkan mereknya sendiri yaitu merek dr. Fredi Setyawan (vide: Bukti P-1C dan Bukti P-2) sehingga pertimbangan Judex Facti tentang kesesatan konsumen telah terbukti KELIRU;

23. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukum atas premis hukum "hubungan yang sangat dekat dan saling melengkapi (komplementer)";

24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 384 K/Sip/1961 tanggal 04 Juli 1961 menyatakan bahwa:

".... putusan Pengadilan harus dibatalkan oleh sebab tidak disertai alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)";

III. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MENYATAKAN PENDAFTARAN MEREK "Logo (huruf N) + Natasha" MILIK PEMOHON KASASI DALAM KELAS 03 (TIGA) ADALAH DENGAN ITIKAD BAIK TANPA MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK ITU SENDIRI; TENTANG ITIKAD BAIK PEMOHON KASASI DALAM MENDAFTAR-KAN DAN MEMPERGUNAKAN MEREKNYA;

25. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak tegas pertimbangan hukum Judex Factie, aliena ketiga halaman 57 putusan Judex Facti yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I dalam mendaftarkan dan menggunakan mereknya bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam makna dan hakikat ketentuan Pasal 4 beserta penjelasannya jo Pasal 5 huruf a jo Pasal 68 dan Pasal 69 dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka adanya unsur etikad tidak baik juga dipandang telah melanggar ketertiban umum (bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara merek TANCHU Nomor 677/K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1489K/Pdt/1991 dalam perkara merek Sony dan juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor 3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995)";

26. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah salah dan keliru karena permohonan pendaftaran merek "Natasha" Sertifikat No. IDM 000099671



untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 atas nama Pemohon Kasasi telah melalui tahap-tahapan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman, pada tahap pemeriksaan substantif permohonan merek Pemohon Kasasi telah dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan demikian dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pihak manapun termasuk Termohon Kasasi untuk menghormati hak Pemohon Kasasi, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

27. Bahwa Pemohon Kasasi juga dengan tegas menyatakan **KEBERATAN** atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak beritikad baik, tetapi juga sekaligus mengutip Perkara *TANCHO Nomor: 677/K/Sip/1972* dan *Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara merek Sony*. Sungguh mengherankan bagi Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* amat sangat ceroboh mengutip suatu putusan yang justru berkebalikan dan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya. Bahwa perkara *Tancho* diputus di tahun 1972 dimana ketika itu UU Merek 15/2001 belum ada, Undang-undang yang dianut pada saat itu adalah UU No. 21 Tahun 1961 yang menggunakan asas pemakai pertama (*first to use*), yang sangat bertolak belakang dengan asas pendaftar pertama (*first to file*) pada UU Merek No. 15 Tahun 2001, dan pada perkara ini mengenai asas itikad baik dianggap sangat penting apabila si pendaftar merek tersebut, benar-benar memakai merek tersebut, dalam artian memproduksi barang yang telah didaftarkanya tersebut. Jelas dikutipnya yurisprudensi ini seharusnya *Judex Facti* sampai pada kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi adalah pendaftar yang beritikad baik, karena Pemohon Kasasi terbukti menggunakan dan memproduksi barang-barang yang didaftarkanya (*vide: Bukti T.1-8, T.1-9, T.1-10*);

28. Bahwa kecerobohan *Judex Facti*, tampak dengan dikutipnya Yurisprudensi dalam perkara merek *Sony*, dimana saat itu Putusan Hakim DR. Paulus Effendie Lotulung, SH, justru telah menolak gugatan *Sony Kabushiki Kaisha*. Alasan Hakim menyatakan bahwa antara merek "*Sony*" Tergugat dengan daftar No. 139.947 untuk kelas barang 25 yaitu untuk "pakaian dalam pria dan wanita" dengan "*Sony*" Penggugat berbeda

Hal. 36 dari 47 hal. Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



dalam kelas barang dan tidak ada kaitan sama sekali. Selain itu alasan hakim, perkataan "Sony" banyak dipakai sebagai nama panggilan anak laki-laki di Indonesia, sehingga tidak ada itikad buruk Tergugat;

29. Bahwa Pemohon Kasasi juga berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang sekali lagi dengan ceroboh mengutip Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995, yaitu perkara Merek GUCCI yang membatalkan merek pengusaha lokal Indonesia pemilik merek GUCCI. Bahwa perkara tersebut tidak relevan dengan penilaian tentang apakah ada itikad buruk dari Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan merek dan menggunakan mereknya, bahwa perkara GUCCI tersebut semata-mata didasarkan bahwa merek GUCCI telah terbukti dan memenuhi syarat sebagai merek terkenal, sehingga Tergugat terbukti beritikad tidak baik dan mendompleng ketenaralan GUCCI, oleh karenanya pemilik merek GUCCI layak mendapatkan perlindungan di Indonesia;

30. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 57 Judex Facti telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I telah mendaftarkan dan memakai mereknya dengan itikad yang buruk, tanpa terlebih dahulu menilai dan memberikan analisa baik dari dalil Penggugat atau pun dalil Tergugat mengenai apakah ada itikad buruk dari Pemohon Kasasi;

31. Bahwa menurut Pasal 4 UU No.15/2001 tentang merek, dalam Penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pendaftar merek yang "beritikad baik" adalah pendaftar merek yang jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng/meniru/menjiplak ketenaran merek pihak lain yang berakibat merugikan pihak lain, atau dapat menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Bahwa meskipun undang-undang tidak secara jelas memberikan tolok ukur perumusan dimanakah itikad buruk itu ada, namun pada beberapa putusan Yurisprudensi, termasuk putusan atas merek Tancho sebagaimana telah disebut di atas, disebutkan bahwa itikad baik Pendaftar Merek, adalah jika si pendaftar tersebut jujur, dalam artian benar sebagai pemakai dari merek yang didaftarkanya tersebut, dan pendaftaran bukan ditujukan agar pihak lain terhalang untuk memakai merek tersebut dalam produknya. Bahwa seharusnya Judex Facti dengan jeli menilai apakah benar Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya hanya dengan tujuan agar Termohon Kasasi tidak dapat mempergunakan merek

Hal. 37 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



tersebut pada kelas 03..? Fakta-fakta berdasarkan bukti dokumen dan saksi di Pengadilan telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2005, dan adalah benar memproduksi barang di kelas 03 tersebut dengan ditempli merek Pemohon Kasasi (vide Bukti T.1-8, 9, 10);

32. Bahwa Pemohon Kasasi mendaftarkan dan menggunakan merek "NATASHA" tidak pernah bermaksud membonceng pada nama dan merek "NATASHA" milik Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi adalah pemegang saham sekaligus juga sebagai Komisaris Utama dari PT. Pesona Mutiara yang di kota Semarang yang telah berdiri sejak tahun 2005 dan telah dikenal di Semarang sebagai produsen barang-barang kecantikan/kosmetik seperti lotion, lulur, krim, dan lain sebagainya. Bahwa logo (huruf N) yang khas, yang merupakan bagian dari merek Pemohon Kasasi adalah asli kreasi dari Pemohon Kasasi agar mereknya tersebut menjadi ciri khas dari produknya; Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah bermaksud untuk membonceng merek Termohon Kasasi ataupun meniru merek Termohon Kasasi dan atau bertujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur karena barang atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut jelas berbeda dengan usaha jasa yang dilindungi oleh merek milik Termohon Kasasi, sehingga Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM telah menerima pendaftaran merek Pemohon Kasasi;

33. Bahwa Pemohon Kasasi telah melalui semua tahap dan proses pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan perundangan dan tidak bermaksud menimbulkan persaingan curang dengan Termohon Kasasi, hal tersebut terbukti dengan bentuk Logo, bentuk tulisan dan penempatan kata NATASHA yang jauh berbeda dengan bentuk dan penempatan logo NATASHA milik Termohon Kasasi. (vide: Bukti P-1A dibandingkan dengan Bukti T.1-3);

34. Bahwa selain itu, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak disertai alasan yang cukup dalam mempertimbangkan bahwa merek "Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi bukan merek terkenal dan/atau merek terkenal baik di luar negeri maupun diseluruh Indonesia. Bahwa dari gugatannya Termohon Kasasi hanya menunjukkan keterkenalan mereknya di Indonesia, padahal maksud dari Pasal 6 (1) b UU No. 15 Tahun 2001 merek terkenal adalah terkenal di seluruh dunia, sehingga pembuktiannya pun antara lain dengan pendaftaran di beberapa



negara;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor: 028 K/N/HaKI/2005 tanggal 12 September 2005, menerangkan tentang itikad tidak baik, yakni: "Bahwa pengertian itikad tidak baik itu apabila pendaftaran tersebut dilakukan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pemilik lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain";

Bahwa oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, alinea halaman 56 menyatakan, "...Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena perlindungan hukum atas merek penggugat dan Tergugat I berada dalam kelas yang berbeda dan merek "NATASHA" bukan merek terkenal, maka Tergugat I juga mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya tersebut." menyatakan merek "NATASHA" bukanlah merek yang terkenal, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat disebut sebagai pihak, yang membonceng, meniru atau menjiplak merek "Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi yang tidak terkenal;

35. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Judex Facti alinea kedua halaman 54 yang menyatakan:

"ternyata Tergugat I mendaftarkan nama dan logo "NATASHA" untuk usaha produk dan jasa yang berhubungan sedemikian eratnya dan saling melengkapi sehingga merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan usaha Penggugat ,..." Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, sejak awal dan hingga sekarang Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menggeluti usaha jasa salon ataupun klinik kecantikan, sebagaimana halnya Termohon Kasasi sehingga tidak ada maksud untuk melakukan persaingan curang terhadap Termohon Kasasi, oleh karena itu Judex Facti telah salah dan keliru menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pemohon Kasasi tidak beritikad baik mendaftarkan merek tersebut;

36. Bahwa Pemohon Kasasi menggunakan merek tersebut secara terus-menerus dan Pemohon Kasasi memiliki pabrik dengan nama PT Pesona Mutiara Indonesia dimana memproduksi sendiri barang-barang kosmetik tersebut dan produk Pemohon Kasasi telah mendapatkan sertifikat Badan pengawas Obat dan Makanan (B-POM) Indonesia (Vide Bukti T.1-8, 9,



10);

37. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan, dan salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan dan menggunakan merek bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 4 beserta penjelasannya jo pasal 5 huruf a jo Pasal 68 dan Pasal 69 dari UU No. 15 tahun 2001; Bahwa merek Pemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melalui proses pemeriksaan baik administrative maupun substantif serta telah diumumkan dalam berita acara resmi merek dan pada saat itu tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, dengan demikian Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan dan mempergunakan mereknya telah dengan itikad baik;

38. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia, di bawah ini kami kutip Yurisprudensi tetap yang telah diakui oleh Para Judex Factie maupun Judex Juris di Republik Indonesia, dan telah beberapa kali dikutip dalam putusan-putusan perkara Merek: Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 294 K/Pdt/1989 tanggal 17 Oktober 1991 perkara MEREK CHENEL menyatakan:

"... adanya itikad buruk pihak yang mendaftarkan merek harus dinyatakan dalam suatu putusan tersendiri dan tidak dapat dinyatakan sekaligus dalam putusan pengabulan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan";

IV. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR :- HUKUM YANG BERLAKU KARENA JUDEX FACTIE MENYATAKAN MEREK "Logo (huruf N) + Natasha" MILIK PEMOHON KASASI DAN "Natasha + Logo (lingkaran)" MILIK TERMOHON KASASI MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN PADA KESELURUHANNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) TANPA MEMBERIKAN ANALISA YANG CERMAT DAN CUKUP ATAS PREMIS HUKUM TERSEBUT;

39. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang salah dan keliru menerapkan hukum atas ada/tidaknya unsur persamaan pada pokoknya antara merek Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

40. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti alinea pertama halaman 56 putusan Judex Facti yang secara keliru yang menyatakan, "Pendapat ini dilandasi oleh pemikiran unsur kata "NATASHA" pada merek milik Pemohon Kasasi d/h Tergugat selain mempunyai persamaan pada

Hal. 40 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



pokoknya baik dalam penulisan, perkataan maupun bunyi ucapan dengan merek milik Termohon Kasasi d/h . Penggugat... , dst" padahal di dalam pertimbangan sebelumnya, pada alinea pertama halaman 53 putusan, Judex Facti telah menyatakan sebagai berikut:

"Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan-pendekatan perbandingan (*comparing and contrasting*) sebagai berikut:

a. Faktor persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur, bunyi dan ucapan di antara merek nama dan logo NATASHA yang sudah didaftarkan penggugat dan merek nama dan logo NATASHA terdaftar milik Tergugat I ...dst";

41. Bahwa meskipun di awal pertimbangannya Judex Facti menyatakan bahwa akan melakukan pengujian mengenai persamaan antara merek Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dengan pendekatan *comparing and contrasting*, akan tetapi Judex Facti sama sekali tidak memberikan penilaian dengan memperbandingkan atas persamaan dan/atau perbedaan apa yang menonjol antara kedua merek tersebut, sehingga pada akhirnya Judex Facti hanya berkesimpulan bahwa karena kedua merek tersebut sama-sama mengandung unsur huruf dan bunyi "NATASHA" maka keduanya dianggap mempunyai unsur persamaan pada pokoknya;

42. Bahwa Majelis Hakim telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak cukup mempertimbangkan tentang: unsur persamaan pada pokoknya antara merek "LOGO (huruf N) + Natasha" milik Pemohon Kasasi dengan merek "Natasha + Logo (lingkaran)" milik Termohon Kasasi, sesuai dengan Pasal 6 ayat a dan b beserta penjelasannya, yang seharusnya menganalisa dan menguji bahwa adanya persamaan pada pokoknya harus dilihat hal-hal berikut:

- Adanya persamaan bunyi dan ucapan,
- Cara penulisan huruf atau kata,
- Penempatan unsur-unsur pokok (dalam hal ini letak penempatan logo, dan tulisan),
- Menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta ...mengingat pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat,
- Untuk barang yang sejenis,

43. Bahwa seharusnya Judex Facti dalam menguji adanya unsur persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya mempertimbangkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MEREK PEMOHON KASASI DAN MEREK TERMOHON KASASI:

No	Merek	Bentuk	Warna	Logo	Kelas	Jenis Barang
1	Termohon Kasasi	Lukisan abstrak dan kata Natasha di samping kanan logo	Kuning emas, lila, putih	Lingkaran	44	Jasa salon kecantikan, perawatan kulit, perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit secara medis, penyediaan spa, saung, solarium, fasilitas untuk mandi matahari, jasa pijat, pelayanan kesehatan/medis, perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia, jasa fitness fisik dan perawatan kesehatan, dan kenaikan berat badan, dst.
2	Pemohon Kasasi	Berupa huruf N yang mempunyai ciri khas (stylised), dan kata Natasha di bawahnya		Logo huruf N yang mempunyai ciri khas (stylised)	03	Segala macam kosmetika, bedak wangi, minyak wangi, minyak rambut, shampoo, minyak sari kosmetika, kutek kuku, cat rambut, losion rambut, losion kulit, kapas kecantikan, deodorant, hairpray, dst;

Berikut perbandingan perbedaan merek Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi:

Merek Pemohon Kasasi	Merek Termohon Kasasi

44. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas tidak ditujukan untuk



pembuktian atas fakta-fakta melainkan dalil ini diajukan oleh Pemohon Kasasi karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya belum pernah menguji tentang persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan antara merek Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi;

V. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA MEMERINTAHKAN PEMUSNAHAN PRODUK DARI MEREK "Logo (huruf N) + Natasha" MILIK PEMOHON KASASI DALAM KELAS 03 (TIGA) YANG TELAH DILINDUNGI OLEH HUKUM;

JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENERAPKAN HUKUMNYA TENTANG PASAL 78 (1) UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK;

45. Bahwa Pemohon Kasasi SANGAT BERKEBERATAN, MEMPROTES DENGAN KERAS DAN TEGAS SERTA MENOLAK pertimbangan hukum Judex Facti alinea 2 halaman 60 yang telah salah dan keliru mempertimbangkan tentang keberlakuan pasal 78 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK;

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat dapat menuntut agar memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan produksi, menarik dari peredaran dan atau perdagangan produksinya yang menggunakan merek nama dan logo "NATASHA" untuk mencegah kerugian lebih besar yang dialami Penggugat. Oleh karena itulah setelah dipelajari dengan seksama pokok permasalahan ini, dan memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan serta bukti-bukti penggugat untuk mengajukan tuntutan tersebut terutama bukti tertanda P-1, P-5 dan P-6 tentang Sertifikat Merek nama dan logo "NATASHA" dan kegiatan bidang usahanya, manakala dihubungkan dengan aktifitas kegiatan usaha kedua belah pihak;

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek antara lain diketemukan adanya suatu kaidah hukum bahwa dapat diambil suatu tindakan hukum dan administratif oleh pihak yang telah dirugikan hak mereknya;

Langkah-langkah itu, antara lain berupa perintah penghentian produksi, peredaran, penahanan oleh bea cukai terhadap barang-barang palsu lainnya. Oleh karenanya setelah diperhatikan keseimbangan atau

Hal. 43 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



proportionality antara besarnya pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat I dengan upaya-upaya perlindungan terhadap Penggugat selaku pemilik dan pemakai pertama merek nama dan logo "NATASHA" sedangkan Penggugat telah memproduksi dan memperdagangkan produknya yang juga menggunakan merek nama dan logo "NATASHA", maka setelah memperhatikan ajaran "unfair competition" (konkurensi curang) tuntutan tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan tuntutan penggugat dimaksud dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu, tuntutan penggugat tersebut patut dan layak untuk dikabulkan";

46. Bahwa Pemohon Kasasi juga berkeberatan dengan petitum Judex Facti pada angka 5 yang menyebutkan:

"Memerintahkan Tergugat I untuk memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek nama dan logo "NATASHA" dan menghentikan kegiatan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film, (negative) dan membuat desain (opmaak) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) (produk kecantikan dan perawatan kulit dan lain-lain);"

47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang disebutkan: Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. (huruf tebal dan garis bawah dari Pemohon Kasasi);

48. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut di atas, Judex Facti, tidak saja ceroboh dalam membaca dan menafsirkan Undang-Undang, tetapi menunjukkan pula ketidakpahaman Judex Facti mengenai hukum kekayaan intelektual khususnya Merek. Bahwa penerapan Pasal 78 (1) UU Merek ini JELAS DAN TEGAS, hanya bagi pengguna MEREK yang TANPA HAK. Bahwa Pemohon Kasasi sebagaimana telah diketahui bersama telah mendaftarkan merek "Logo (Huruf N) + Natasha" di kelas



03 sejak tanggal 6 April 2005 dan pendaftaran tersebut telah dikabulkan oleh Dirjen HAKI dengan Sertifikat No. IDM000099671, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi MEMPUNYAI HAK yang sah dan dilindungi oleh hukum, untuk mempergunakan mereknya tersebut. Lagipula, jikapun Pemohon Kasasi menjalankan dan mempergunakan mereknya secara tanpa hak, -quod non- maka Judex Facti telah melakukan lagi kesalahan dengan mengabulkan petitum "memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 (tiga) dengan merek nama dan logo "NATASHA" padahal, dalam Undang-Undang tidak ada kata "memusnahkan", yang ada hanyalah memerintahkan untuk menghentikan produksi peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Oleh karenanya Pertimbangan dan Petitum Judex Facti dalam putusan a quo telah berlebihan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

49. Bahwa Pemohon Kasasi oleh negara telah diberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum untuk mempergunakan merek "Logo (hukur N) + Natasha" Sertifikat No. IDM000099671 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun semenjak tanggal penerimaan permohonan yaitu sejak 6 April 2005 s/d 6 April 2015, dan juga telah diberikan perlindungan hukum oleh negara untuk masing-masing jenis barang sesuai dengan permohonan pendaftarannya, demikian juga dengan merek atas nama Termohon Kasasi yaitu merek "Natasha + Logo (lingkaran)" sertifikat No. 540373 untuk melindungi jenis jasa antara lain jasa salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan yang termasuk dalam kelas 44;
50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, merek atas nama Pemohon Kasasi patut mendapatkan perlindungan hukum oleh negara atas produk Pemohon Kasasi yang termasuk dalam kelas 03;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena berdasarkan bukti bertanda P.IA berupa Sertifikat Merek Nama dan Logo NATASHA atas nama Penggugat No. 540373 tertanggal 13 Juni 2003 dan bukti bertanda P1-3 berupa Sertifikat Merek Nama dan Logo N NATASHA atas nama Tergugat I No. IDM000099671 mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu:

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 699 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua merek tersebut merupakan Merek Nama (Penamaan) yang menunjukkan persamaan baik, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, susunan kata, huruf-huruf maupun bunyi dalam ucapan, kecuali warna padahal unsur yang dominan dan menonjol dalam kedua merek tersebut adalah kata "NATASHA", bukan dari Logo ataupun warna;
- Bahwa merek NATASHA milik Penggugat untuk melindungi barang dan/atau jasa dalam kelas 44 antara lain salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan termasuk kosmetik dan lain-lain, sedangkan Merek NATASHA milik Tergugat I untuk melindungi barang dan/atau jasa segala macam kosmetika bedak, wangi-wangian, minyak wangi, minyak rambut dan lain-lain;

Bahwa barang dapat dikatakan sejenis dengan barang lainnya meskipun berada pada kelas yang berbeda, karena keterkaitan/keterikatan yang sangat erat antara kedua barang tersebut dalam tujuan pemakaiannya, apalagi kedua merek NATASHA itu masing-masing melindungi barang-barang kosmetik yang keterikatannya sangat erat dengan kecantikan untuk manusia;

- Bahwa terdapatnya perbedaan kelas hanyalah untuk administrasi pembayaran di Kantor Merek, dan tidak dapat dikaitkan dengan barang/jasa sejenis sebab suatu barang belum tentu dapat dikatakan sejenis meskipun berada dalam kelas yang sama;
- Bahwa dengan demikian Tergugat I yang mendaftarkan Merek NATASHA jauh setelah Penggugat mendaftarkan Merek NATASHA untuk barang yang sejenis (meskipun beda kelas), adalah tidak layak dan tidak jujur karena niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek NATASHA milik Penggugat yang dapat menyesatkan konsumen karena mengira produk kosmetik dan lain-lain dari Tergugat I berasal dari produk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **THEN GEK TJOE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat I di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 46 dari 47 hal.Put.No. 699 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagai-mana 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 kasasi dari Pemohon Kasasi: **THEN GEK TJOE** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** dan **Djafni Djamal, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

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

ttd/Djafni Djamal, SH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 4.993.000,-

J u m l a h Rp 5.000.000,-

=====

Untuk Salinan:
 Mahkamah Agung RI
 Panitera.

S U H A D I , S H . M H .
 Nip. 040033261