



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 540 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AGUSTINUS TONG, bertempat tinggal di Jalan kebon Kelapa Raya No. 1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HARYONO, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor HARYONO, SH & ASSOCIATES, *Attorneys & Legal Consultants*, berkantor di Wisma 46- Kota BNI 14th Floor-Suite 1406, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

PT UNIVERSAL PACK INDUSTRY, berkedudukan di Jalan Prancis No. 8, PV Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) telah diperdagangkan di beberapa kota di Indonesia, sejak tahun 2001 oleh PD Globalindo Satrya Adidharma dengan merek Subaru, yaitu:

1. Sertifikat merek Subaru No. 488707 tanggal 4 September 2001 diterbitkan kantor Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur merek untuk kelas barang 16 (enam belas);

Bahwa sejak tahun 2006, Penggugat memproduksi dan memperdagangkan pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) dengan merek dagang Subaru, Uni Pack dan Gold Pack;

1. Sertifikat Merek Uni Pack No. IDM 000145592 tanggal 29 Agustus 2008 diterbitkan kantor Departemen Hukum dan Ham, Direktorat Jenderal Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek untuk barang kelas 16 (enam belas);

2. Sertifikat Merek Gold Pack No. IDM 00016161374 tanggal 28 Agustus 2008 diterbitkan kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek untuk barang kelas 16 (enam belas);

Bahwa kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek menerbitkan Sertifikat Merek Nashua atas nama Tergugat untuk kelas barang 17 (tujuh belas) yakni:

1. Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005;
2. Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006;

Bahwa Merek Nashua No. IDM 000029370 dan No. IDM 000072059 milik Tergugat *in casu* dipergunakan pada perdagangan pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) melalui PT. Nashua Nusantara, diperdagangkan di beberapa kota di Indonesia;

Bahwa pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) yang diperdagangkan PT. Nashua Nusantara dengan merek Nashua milik Tergugat *in cause* merupakan barang kelas 16 (enam belas);

Bahwa pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) merupakan barang kelas 16 (enam belas) sebagaimana ditegaskan Direktur Merek melalui suratnya :

1. Surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.08.0013/09 tanggal 12 Maret 2009 ditujukan kepada Fadlin Avisenna Nasution, SH.;
2. Surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.08.0037/09 tanggal 28 April 2009 ditujukan kepada PT. Universal Pack Industry ;

Bahwa oleh karena Merek Nashua No: IDM 000029370 dan No: IDM 000072059 atas nama Tergugat *in cause* dipergunakan tidak sesuai kelas yang dimohonkan pada sertifikat merek Nashua No: IDM 000029370 dan No. IDM 000072059 *in cause* maka kedua sertifikat merek Nashua Tergugat *in casue* harus dihapuskan dari daftar umum merek oleh kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek ;

Bahwa penghapusan merek Nashua milik Tergugat No: IDM 000029370 dan No. IDM 000072059 *in cause* karena dipergunakan pada kelas barang yang tidak sesuai dengan kelas barang yang dimohonkan, sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 ayat (2) huruf (b) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan "Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

Huruf (b) menyatakan "Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan".

Pasal 63 UU RI No. 15 Tahun 2001 menyatakan: "Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga" ;

Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek menghapus dan mencatat penghapusan merek Sertifikat Merek Nashua No: IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan Sertifikat Merek Nashua No: IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 yang keduanya atas nama AGUSTINUS TONG yang beralamat di Jl. Kebon Kelapa Raya No. 1 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 dari daftar umum merek;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 telah dipergunakan untuk perdagangan barang kelas 16 (enam belas) yakni : pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) yang tidak sesuai dengan kelas barang yang dimohonkan pada Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 keduanya atas nama AGUSTINUS TONG beralamat di Jl. Kebon Kelapa Raya No. 1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 ;
3. Menyatakan Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 keduanya atas nama AGUSTINUS TONG beralamat di Jl. Kebon Kelapa Raya No. 1,

Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 dipergunakan pada kelas barang

yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan dihapuskan sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf (b) UU No. 15 Tahun 2001 ;

4. Memerintahkan kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek menghapus Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28

April 2006 keduanya atas nama Agustinus Tong beralamat di Jl. Kebon Kelapa Raya No.1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 ;

5. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan perkara ini kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek;
6. Memerintahkan kantor Departemen Hukum dan HAM, direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Cq. Direktur Merek untuk mencatat penghapusan Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 atas nama Agustinus Tong beralamat di Jalan Kebon Kelapa Raya No. 1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 dari daftar umum merek;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berbunyi sebagai berikut:

- i. Gugatan Penggugat kabur /*Obscur Libel*;

Penggugat Telah Mencampuradukkan antara Pembatalan Merek dengan Penghapusan Merek.

1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan gugatannya secara cermat dan jelas, sehingga isinya gelap, kabur, dan sulit dimengerti apa maksud dan tuntutan Penggugat. Dalam gugatan tertanggal 15 Januari 2010, Penggugat telah dengan nyata-nyata dan tegas memberi judul pada halaman pertama Gugatan sebagai "Gugatan Pembatalan Merek".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula pada halaman 2 Gugatan, Penggugat kembali menyebutkan:

"Penggugat dengan ini mengajukan gugatan tentang pembatalan:

- (1) Serifikat Merek Nashua No: IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005;
 - (2) Serifikat Merek Nashua No: IDM 000072059 tanggal 28 April 2006;
- keduanya untuk barang kelas 17 (tujuh belas) atas nama Agustinus Tong: beralamat di";

Namun demikian, pada butir 6 halaman 4 Gugatan, Penggugat menyatakan: "maka kedua sertifikat merek Nashua milik Tergugat harus dihapuskan dari daftar umum merek ... " ;

Begitu pula pada butir 7 dan 8 gugatan, Penggugat kembali menyebutkan mengenai penghapusan merek dan bahkan dalam petitumnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara memerintahkan Direktur Jenderal HAKI agar menghapus dan mencatat penghapusan merek yang Penggugat mintakan tersebut;

2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan "Pembatalan Merek" dan "Penghapusan Merek" dalam satu gugatan, padahal pembatalan dan penghapusan merupakan dua hal yang berbeda, baik dari segi pihak yang boleh mengajukan maupun alasan-alasan pengajuannya;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ("UU Merek") secara tegas membedakan pengertian pembatalan dan penghapusan merek. Penghapusan merek diatur dalam Bagian Pertama Bab VIII, yaitu Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Merek. Sementara mengenai pembatalan merek diatur dalam Bagian Kedua Bab VIII, Pasal 68 sampai Pasal 72 UU Merek.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 4, 5, dan 6 UU Merek. Penjelasan pasal 68 UU Merek dengan tegas membatasi siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, yaitu Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis keagamaan. Alasan untuk pembatalan merek terdapatpun sudah ditetapkan secara limitatif dalam UU Merek, yaitu: (i) permohonan pendaftaran diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik; (ii) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, norma kesusilaan, atau ketertiban umum/tidak memiliki daya pembeda/telah



menjadi milik umum/merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran; dan (iii) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain.

4. Bahwa sementara itu, untuk penghapusan merek, menurut pasal 61 ayat (2) UU Merek dapat dilakukan jika: (i) merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau (ii) merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat seharusnya tidak mencampuradukkan antara gugatan pembatalan merek dengan gugatan penghapusan merek sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam gugatan ini karena menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan apakah gugatan ini mengenai pembatalan merek ataukah penghapusan merek. Untuk itu sudah sepantasnya menurut hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak menerima gugatan Penggugat;
Posita dengan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian.
6. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, judul dari gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan Merek dan telah ditekankan kembali dalam halaman 2 gugatannya. Namun dalam petitum Penggugat meminta agar: (i) Merek milik Tergugat dinyatakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan (ii) menghapuskan merek milik Tergugat;
7. Bahwa terdapat perbedaan antara judul gugatan dengan apa yang dimintakan dalam petitum, dimana judul gugatan adalah mengenai pembatalan merek namun dalam petitum dimintakan penghapusan merek, yang notabene berlainan dasar hukumnya, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3 dan 4 diatas. Kesalahan Penggugat bukan saja mengenai pencantuman judul gugatan, namun hal tersebut terlihat pula dalam surat kuasa Penggugat, dimana kuasa yang diberikan adalah untuk mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat, yang berbunyi: "khusus mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat, mengajukan gugatan pembatalan merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006". Oleh karena itu, sesungguhnya menurut hukum, kuasa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan penghapusan



terhadap merek Tergugat;

8. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan ini menyebabkan kaburnya atau tidak jelasnya gugatan dan karenanya sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

ii. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Untuk Menggugat.

9. Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum jika seorang Penggugat dapat menuntut haknya apabila ia benar-benar memiliki kualitas atau legal standing untuk menggugat. Tentunya, ia harus memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh perlindungan hukum sehingga ia mengajukan tuntutan hak. Oleh karena itu, sesuai tertib hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan, disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan (Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 48). Hal ini umum dikenal dengan *point d' interet*, *point d' action*, atau terjemahan bebasnya: yang mempunyai kepentingan yang dapat menggugat;

10. Bahwa terlepas apakah Penggugat hendak mengajukan pembatalan atau penghapusan merek milik Tergugat, namun yang jelas Penggugat harus memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan. Untuk membatalkan merek, pasal 68 ayat (1) UU Merek dengan tegas menyatakan: "Gugatan pembatalan penoetteren merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6." Adapun penjelasan resmi pasal 68 ayat (1) UU Merek adalah: "yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Begitu pula untuk mengajukan gugatan penghapusan merek, meskipun Pasal 63 UU Merek menyatakan gugatan penghapusan dapat diajukan oleh pihak ketiga, namun menurut hukum seseorang haruslah menderita kerugian dan karenanya memiliki kepentingan untuk menuntut haknya di muka pengadilan;

11. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjabarkan kepentingannya dalam perkara ini, bahkan dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian sama sekali. Dalam gugatan, Penggugat hanya menyatakan bahwa ia memproduksi dan memperdagangkan pita-pita perekat dari bahan kertas (kertas perekat atau *masking tape*) dengan merek Subaru, Unipack dan Goldpack,



namun tidak menguraikan lebih lanjut mengapa ia perlu dan berkepentingan untuk mengajukan pembatalan (atau penghapusan) merek Nashua milik Tergugat. Dapat dibayangkan jika setiap orang mengajukan tuntutan tanpa dasar kepentingan, tentu pengadilan akan 'kebanjiran' gugatan yang pada akhirnya akan menghambat kinerja dan 'mengerdilkan' fungsi dan peranan lembaga pengadilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Terlebih lagi, sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata surat kuasa Penggugat adalah "untuk mengajukan gugatan pembatalan", sehingga kuasa Penggugat tidak mempunyai landasan atau kewenangan atau kuasa untuk mengajukan tuntutan atau gugatan penghapusan terhadap merek milik Tergugat, dan oleh karenanya jelaslah Penggugat juga tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

iii. Gugatan Penggugat kurang pihak.

13. Bahwa satu-satunya pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat selaku pemilik merek Nashua, sesuai Sertifikat Merek No: IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan Sertifikat Merek No: IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 tanpa ada pihak lain yang disertakan sebagai Tergugat lainnya maupun turut Tergugat;

14. Bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon agar Pengadilan Niaga memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek untuk menghapus merek Nashua milik Tergugat serta mencatat penghapusan tersebut ke dalam Daftar Umum Merek.

15. Bahwa sesuai hukum acara yang berlaku, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan yang diperintahkan untuk tunduk serta melaksanakan suatu putusan pengadilan adalah pihak yang menjadi Tergugat dalam gugatan, baik sebagai tergugat maupun turut tergugat. Dalam gugatan *a quo*, pihak yang digugat tidak lengkap karena Penggugat tidak menyertakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, padahal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek jelas-jelas bukan saja diperintahkan untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini nantinya, tetapi juga diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu menghapuskan dan mencatat penghapusan (sesuai petitum butir 4 dan 6).

16. Bahwa oleh karenanya, kiranya sudah cukup alasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, mengingat kurangnya pihak dalam perkara ini (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konvensi) adalah pemilik merek Nashua, kelas 17 sesuai Sertifikat Merek No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 yang berlaku hingga 1 Oktober 2012, dengan uraian: "Getah perca, karet elastik, karet gelang, asbes, mika, bahan yang dipakai untuk merapatkan dan menyekat dan pita isolasi yang terbuat dari macam-macam bahan plastik/kertas/kain/aluminium dalam bentuk pita/gulungan dan lembaran pita perekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah, kantong (sampul) karet untuk pengepakan, perekat selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga. bahan-bahan pendempul, lapisan plastik, bukan untuk pembungkus, kain isolasi, bahan isolasi, kertas isolasi, ... dst";

Bahwa berdasarkan Sertifikat Merek No.IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 secara yuridis Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konvensi) adalah pemilik/pemegang merek terdaftar yang sah atas merek "Nashua" kelas 17 di wilayah Republik Indonesia. Selain dari sertifikat tersebut, pengesahan tersebut juga terlihat pada putusan MARI No. 179 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 8 Juni 2009 jo putusan No. 67/Merek/2008/PN.Niaga, Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2009 dimana Mahkamah Agung RI telah menolak gugatan pembatalan yang diajukan oleh Nashua Corporation terhadap merek Nashua milik Tergugat;

Bahwa merek Nashua milik Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konvensi) adalah merek terdaftar yang dilindungi oleh undang-undang dan berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun lamanya. Ketentuan pasal 90 UU Merek memberikan jaminan perlindungan terhadap merek terdaftar seperti merek Nashua milik Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konvensi);

Bahwa Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konvensi) telah memproduksi dan memperdagangkan barang berupa pita perekat, juga dengan merek Nashua ("Merek Nashua Palsu"), dimana Merek Nashua Palsu tersebut sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Penggugat Rekonsensi (Tergugat

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi). Atas hal ini Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) telah melakukan pelaporan pidana terhadap Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) melalui Polda Metro Jaya dengan Laporan Pidana No. 1816/K/IX/2008/SPK UNIT III tanggal 11 Juli 2008. Pelaporan tersebut diikuti dengan dilakukannya penyitaan barang bukti oleh Penyidik di tempat Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) berupa: 20 dus *Masking Tape*/Pita Perekat Merek Nashua, 5 (lima) Roll Core Merek Nashua, 1 (satu) unit mesin potong merek YS, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Agustus 2008. Pada kardus kemasan Merek Nashua palsu yang diproduksi Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), tercantum kata-kata "*Nashua Industrial Tape*", sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pita perekat yang diproduksi oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah barang yang sejenis dengan pita perekat merek Nashua milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) yang khusus untuk keperluan industri (termasuk kelas 17);

Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi maksud Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang menggunakan merek Nashua milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara tanpa hak dan melawan hukum adalah untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan nama baik dan reputasi merek "*Nashua*" yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) di kalangan konsumen penggunaannya. Akibat tindakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menggunakan merek Nashua, produk Nashua asli dan yang palsu bercampur/beredar di pasaran, kondisi ini telah mengakibatkan kebingungan, ketidakpastian, serta ketidakpercayaan konsumen akan merek Nashua;

Bahwa untuk mencegah maraknya pemalsuan merek Nashua milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan semakin meluasnya sirkulasi produk Merek Nashua palsu di pasaran, maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) telah beberapa kali melakukan pemberitahuan dan peringatan melalui media masa, yaitu pada harian Kompas tanggal 26 September 2008 dan harian Jawa Pos, harian Analisa serta harian Kompas pada tanggal 19 Oktober 2009. Pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) memberitahukan kepada khalayak bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan produk bermerek Nashua untuk kelas barang 17 di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) juga memperingatkan agar pihak lain tidak memproduksi, mengedarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan produk dengan menggunakan merek Nashua;

Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) memproduksi dan memperdagangkan barang-barang dengan Merek Nashua palsu sejak tahun 2006, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mengalami kerugian riil berupa merosotnya angka penjualan produk, yang kalau dikalkulasikan kehilangan pendapatan akibat beredarnya barang Merek Nashua palsu adalah sebesar Rp 5.056.267.712,- (lima milyar lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Kerugian materiil tersebut adalah dengan perincian sebagai berikut:

(a) Kerugian akibat produksi pita-pita perekat Merek Nashua palsu oleh

Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

- Kapasitas mesin potong merek YS milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) per jam;

500 roll

- Kapasitas mesin potong milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) per hari:

7 jam x 1500 roll = 10.500 roll

- Kapasitas mesin potong milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) per bulan:

25 hari x 10.500 roll = 262.500 roll

Dengan demikian, maka roll pita perekat Merek Nashua palsu yang dihasilkan mesin potong milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) terhitung sejak tahun 2006 (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai memproduksi) sampai dengan disitanya mesin potong tersebut oleh Polda Metro Jaya (Agustus 2008) adalah:

2 tahun 7 bulan x 262.500 roll = 31 bulan x 262.500 roll = 8.137.500 roll;

Dengan harga jual senilai @ Rp 4.000 per roll pita, maka nilai/omzet penjualan dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk periode Januari 2006 Agustus 2008 adalah sebesar :

Rp 4.000,- x 8.137.500 roll = Rp 32.550.000.000,-

Rata-rata margin keuntungan yang diperoleh penjual adalah 15%, sehingga keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) akibat memproduksi pita perekat Merek Nashua palsu adalah:

15% x Rp 4.000,- x 8.137.500 roll = Rp 32.550.000.000,- = Rp 4.882.500.000,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

(b) Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) agar perbedaan produk asli dan Merek Nashua palsu



dapat dikenali konsumen adalah sebesar Rp 173.767.712,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Dengan demikian, maka kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah sebesar (a) + (b) = Rp 5.056.267.712,- (lima milyar lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

Kerugian tersebut di atas ditambah lagi dengan hilangnya kepercayaan konsumen, reputasi serta kredibilitas yang susah payah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selama bertahun-tahun menjadi rusak, tergerus perlahan tapi pasti karena pemalsuan produk Nashua yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi). Untuk segala kerugian yang timbul sehubungan dengan rusaknya nama baik/reputasi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) (yang notabene sangat berharga dan tak ternilai bagi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam menjalankan bisnis), Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) menuntut Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) membayar kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) seketika dan sekaligus lunas;

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf a UU Merek, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil tersebut kepada Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) seketika dan sekaligus lunas. Selain itu, sudah sepantasnya pula menurut ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf b UU Merek, Tergugat Rekonvensi dihukum agar menghentikan semua/segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek Nashua milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi). Untuk menjamin dilaksanakannya putusan tentang penghentian kegiatan tersebut, maka sepantasnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan tersebut sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dimaksud;

Permohonan Putusan Provisi

Bahwa agar kepentingan ekonomis Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) atas penggunaan yang sah merek Nashua miliknya tidak semakin dirugikan akibat tindakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), maka sesuai Pasal 78 UU Merek, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)



dengan ini mengajukan permohonan agar majelis hakim memeriksa perkara menjatuhkan putusan provisi, yaitu: (i) memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk menghentikan segala tindakan atau kegiatan produksi, distribusi dan perdagangan barang-barang dengan merek Nashua sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dan (ii) menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) lalai melaksanakan isi putusan sampai dengan ditaatinya isi putusan tersebut.

Permohonan Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan ini mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset/harta kekayaan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang perinciannya akan disampaikan kemudian;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan kasasi;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan tindakan atau kegiatan produksi, distribusi dan perdagangan barang-barang dengan merek Nashua sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan

sampai dengan ditaatinya isi putusan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menggunakan merek Nashua milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak dan secara melawan hukum;
3. menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap aset Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp. 5.056.267.712,- (lima milyar lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) seketika dan sekaligus lunas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala tindakan dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Nashua milik Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan tersebut;



9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila ternyata majelis hakim berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No. 04/ Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 telah dipergunakan untuk perdagangan barang kelas 16 (enam belas) yakni pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) yang tidak sesuai dengan kelas barang yang dimohonkan pada sertifikat merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan sertifikat Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 keduanya atas nama Agustinus Tong, beralamat di Jalan Kebon Raya No. 1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120;
- Menyatakan merek Nashua 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006 keduanya atas nama Agustinus Tong, beralamat di Jalan Kebon Kelapa Raya No.1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 dipergunakan pada kelas barang yang tidak sesuai dengan dimohonkan dihapuskan sesuai ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf (b) UU No.15 Tahun 2001 ;
- Memerintahkan kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktur Merek menghapus sertifikat merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan



sertifikat merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006
keduanya

atas nama Agustinus Tong, beralamat di Jalan Kebon Kelapa Raya, No.1
Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 ;

- Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan putusan perkara ini
kepada

kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Republik Indonesia cq. Direktur Merek ;

- Memerintahkan kantor Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal
Hak

Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktur Merek untuk
mencatat

penghapusan sertifikat merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11
Februari 2005 dan sertifikat Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28

April 2006 keduanya atas nama Agustinus Tong, beralamat di Jalan
Kebon

Kelapa Raya No.1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur 13120 dari daftar
umum

merek;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya
perkara sebesar Rp 4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada
tanggal 15 April 2010, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan
kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan permohonan
kasasi secara lisan pada tanggal 4 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte
permohonan kasasi No. 19 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo No. 04/Merek/
2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2010;

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 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Niaga tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, yaitu *Judex Facti* harus mengadili dan/atau mempertimbangkan segala hal disampaikan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung (ex pasal 178 HIR & pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung);

a. Mengenai Surat Kuasa ;

Bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban yang disampaikan pada persidangan di tingkat I, khususnya bagian eksepsi halaman 3 butir 7 dan halaman 4 butir 11 pada pokoknya menguraikan: bahwa gugatan diajukan secara tidak sah, karena surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2010 dari PT Universal Pack Industri yang diwakili oleh Eddy Arifin Layndra selaku Direktur Utama kepada (i) TM. Mangunsong, S.H.; (ii) Robert Manurung, S.H.; (iii) Jovita I.L.Darsono, S.H. dan (iv) Syahrizal Azman, S.H.dari *Law Firm* TM. Mangunsong & *Partners* hanya menyebutkan bahwa kuasa yang diberikan hanyalah untuk mengajukan gugatan "pembatalan merek" (bukan "penghapusan merek") milik Pemohon Kasasi (petikan bunyi surat kuasa dimaksud adalah: "khusus mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat, mengajukan gugatan pembatalan merek Nashua ... dst .. Namun ternyata, dalam surat gugatannya tepatnya pada bagian petitum gugatan, yang diminta oleh Penggugat (*in casu* Termohon Kasasi) adalah agar *Judex Facti*



memutuskan "penghapusan merek" (bukan "pembatalan merek") milik Pemohon Kasasi;

"Penghapusan Merek" (diatur khusus dalam pasal 61 sampai 67 UU Merek) dan "Pembatalan Merek" (diatur khusus dalam pasal 68 sampai 72 UU Merek), adalah 2 (dua) hal yang berbeda satu sama lain, serta masing-masing merupakan upaya hukum berbeda satu sama lain;

Bahwa ternyata, dalam pertimbangan hukurn putusan Pengadilan Niaga, mengenai tersebut di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Padahal apabila dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima;

b. Mengenai Kualitas Penggugat ;

Dalam eksepsi yang diajukan bersama dengan jawaban Tergugat (*in casu* Pemohon Kasasi), tepatnya butir 9 sampai 12 jawaban, diuraikan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat (*in casu* Termohon Kasasi) tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, karena:

- (i) Penggugat (*in casu* Termohon Kasasi) mengajukan gugatan dengan hal: "Gugatan Pembatalan Merek";
- (ii) Surat Kuasa Penggugat juga menyatakan dengan tegas dalam bagian khusus sebagai berikut: "khusus mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat, mengajukan gugatan pembatalan merek Nashua ... dst", yang berarti memang dimaksudkan untuk mengajukan gugatan "Pembatalan Merek" *an sich* (bukan "Penghapusan Merek"), namun petitum yang diminta adalah "penghapusan merek". Hal ini telah diuraikan dalam bagian eksepsi butir 11, namun tidak dipertimbangkan sama sekali;
- (iii) Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) tepatnya pasal 68 sampai 72 yang khusus mengatur mengenai "pembatalan merek", yang boleh mengajukan gugatan "pembatalan merek" diantaranya adalah "pemilik merek yang tidak terdaftar" (vide Pasal 68 ayat 2 UU Merek) dimana Penggugat tidak termasuk kategori ini, karena Termohon Kasasi tidak pernah mendaftarkan merek (baik merek "Gold Pack" "Uni Pack" maupun "Subaru" bukanlah milik Termohon Kasasi. Selain itu, yang boleh mengajukan gugatan "pembatalan



merek" adalah "pihak yang berkepentingan" (vide Pasal 68 ayat 1 UU Merek), dimana menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" terbatas hanya "Jaksa" atau "Yayasan/Lembaga di bidang Konsumen" atau "Majelis/Lembaga Keagamaan", dalam hal ini Penggugat juga sama sekali tidak termasuk kategori ini. Dengan demikian seharusnya terbukti bahwa Penggugat (*in casu* Termohon Kasasi) tidak memiliki kualitas yang ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) UU Merek. Namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusan PN Niaga. Dalam menilai atau mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas, *judex facti* bukannya mengacu pada "bunyi surat kuasa", "perihal gugatan" dan "ketentuan UU Merek yang mengatur mengenai gugatan Pembatalan Merek" (diatur khusus dalam pasal 68 sampai 72 UU Merek), melainkan hanya mengacu pada ketentuan dalam UU Merek yang mengatur mengenai gugatan Penghapusan Merek" (diatur khusus dalam pasal 61 sampai 67 UU Merek) dengan begitu saja (lihat Putusan PN Niaga halaman 37 paragraph kedua);

- c. Gugatan *Obscuur Libel*, karena mencampurkan antara gugatan pembatalan Merek dengan gugatan penghapusan Merek ;

Mengenai campuraduknya gugatan telah diuraikan dalam jawaban tepatnya bagian eksepsi butir 1 sampai 5. Pada pokoknya menyampaikan bahwa judul gugatan adalah "Gugatan Pembatalan Merek", selanjutnya dalam posita gugatan tepatnya halaman 2 (dua) juga menguraikan mengenai "pembatalan merek" (petikan bunyi gugatan pada halaman 2: Penggugat dengan ini mengajukan gugatan tentang pembatalan: 1. Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005; 2. Sertifikat Merek Nasbua No. IDM 000072059 tanggal 28 April 2006;



keduanya untuk kelas barang 17 ... dst"), namun memasuki halaman 4 gugatan, posita berubah menguraikan tentang "penghapusan merek" (bukan pembatalan), juga dalam petitumnya yang diminta bukan "pembatalan merek" melainkan "penghapusan merek". Hal ini nyata-nyata telah membuat isi gugatan menjadi "kabur" (*obscuur libel*). Jika dikaitkan dengan surat kuasa yang dijadikan dasar mengajukan gugatan, maka terlihat dengan tegas bahwa kuasa yang diberikan ialah "mengajukan gugatan pembatalan merek" (bukan "penghapusan merek"). Dengan demikian gugatan menjadi "kabur" (*obscuur libel*);

Bahwa namun, ternyata *judex facti* menolak eksepsi tersebut di atas, dengan alasan yang dengan begitu saja menyatakan "setelah majelis hakim membaca dan mencermati secara teliti dalil posita dan petitum gugatan Penggugat bahwa yang dimintakan dan menjadi dasar gugatann Penggugat adalah pasal 61 ayat 92) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu mengenai penghapusan merek." (lihat putusan PN Niaga halaman 36 paragraph terakhir dan halaman 37 paragraph pertama);

Pertimbangan tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang "tidak cukup dipertimbangkan", jika *judex facti* memberikan pertimbangan yang cukup, dengan juga melihat atau meneliti surat kuasa serta perihal gugatan dan perubahan posita perhalaman dalam gugatan, serta petitum gugatan sudah barang tentu *judex facti* akan menyimpulkan "bahwa gugatan benar-benar kabur dan/atau *obscuur libelum*".

2. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku baik UU Merek dan peraturan pelaksanaannya. Menurut UU Merek yang berwenang (Otoritas) untuk menentukan "kelas barang" ada pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat (Direktur) Merek Cq. Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis/Subdirektorat pemeriksaan, bukan orang di luar lembaga tersebut ;

Judex Facti dalam mengadili perkara ini, khususnya dalam menentukan apakah barang berupa "pita isolasi dari kertas atau pita perekat atau dikenal juga dengan sebutan *masking tape* yang terbuat dari bahan kertas" masuk dalam kelas barang 17 ataukah 16, hanya mendasarkan pada keterangan ahli (seorang akademisi) dan pendapatnya sendiri setelah mendengar keterangan ahli itu, sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Niaga halaman 40 paragraph 5 yang kami kutip berbunyi sebagai berikut: "Menimbang berdasarkan hasil pendapat ahli dan penilaian majelis hakim terhadap produk



barang Tergugat dan Penggugat tersebut terbukti bahwa barang yang diperdagangkan oleh Tergugat merek Nashua adalah barang dalam kelas 16 bukan barang dalam kelas 17" ;

Lebih lanjut, peraturan pelaksanaan dari UU Merek, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia ("Permen Hukum dan HAM No. M-03-PR.07.10/2005"), mengatur lebih detail bahwa yang berwenang sepenuhnya (memiliki otoritas) untuk mengeluarkan sertifikat merek (atau menyetujui suatu permohonan pendaftaran merek), yang notabene berwenang pula menentukan sebuah produk barang dengan menggunakan merek tersebut masuk dalam kategori kelas barang berapa (*in casu* kelas 16 ataukah 17) adalah: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Cq. Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis/Subdirektorat Pemeriksaan (vide Pasal 668, Pasal 726, Pasal 728 dan 732 Permen Hukum dan HAM No. M-03-PR.07.10/2005). Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis dalam pasal 728 Permen Hukum dan HAM No. M-03-PR.07.10/2005, disebutkan mempunyai tugas sebagai berikut: "Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas, pengklasifikasian kelas barang dan/atau jasa, pemberian kode unsur figuratif, pemberian tanggal penerimaan (*filing date*), pemantauan dan pengendalian permohonan merek, perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat, petikan, pencatatan lisensi, pemberian pelayanan kebutuhan teknis operasional pemeriksaan substantif" ;

Sedangkan Subdirektorat Pemeriksaan dalam pasal 732 Permen Hukum dan HAM No. M-03-PR.07.10/2005 disebutkan mempunyai tugas: "melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pemeriksaan substantif, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penentuan usulan pendaftaran atau penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek";

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, yang *notabene* menilai atau menentukan suatu kelas barang (*in casu* kelas 16 ataukah 17) hanya berdasarkan keterangan ahli yang seorang akademisi serta pendapatnya sendiri, adalah bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Seharusnya yang berwenang menilai/menentukan kelas barang (apakah 16 ataukah 17) adalah pihak Direktorat Jenderal HAKI Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Merek Cq. Direktorat Merek Cq. Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Teknis/Subdirektorat Pemeriksaan;

Mengenai kebenaran atas hal tersebut di atas ini, sebenarnya telah ditegaskan sendiri oleh ahli yang diperiksa dalam persidangan perkara *a quo*, tepatnya saat ditanyakan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi mengenai siapakah yang berwenang menentukan kelas barang berdasarkan ketentuan UU Merek, yang lalu dijawab oleh ahli itu dengan tegas sebagai berikut (kami kutip apa adanya kata-perkata yang diucapkan ahli): "Dalam sistem pemerintahan tentu ada otoritas yang diterima oleh semua pihak melalui undang-undang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merekalah otoritas di bidang merek. Di sana yang bekerja bukan hanya, meskipun namanya Kementerian Hukum, ada yang namanya *examiner*/pemeriksa. Jadi ratusan insinyur ada disana dan merekalah, jadi kalau anda tanya tadi siapa yang menentukan, ya merekalah pemeriksa-pemeriksa di sana, otoritas di bidang merek:";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hokum putusan Pengadilan Niaga *a quo* haruslah dibatalkan;

3. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Menurut UU Merek (*in casu* Bab XI, Penyelesaian Sengketa, Bagian Pertama, tentang gugatan atas Pelanggaran Merek, pasal 76 s/d 79 UU Merek) pemegang/pemilik merek diberi hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran mereknya oleh pihak ketiga, tanpa perlu menunggu adanya putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, pada intinya adalah menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.056.267.712,- (lima milyar lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terhadap Termohon Kasasi karena telah menggunakan merek Nashua milik Pemohon Kasasi tanpa hak dan melawan hukum. Namun gugatan rekonvensi itu tidak dikabulkan oleh *judex facti*;

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh *judex facti* untuk menolak gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Niaga halaman 42 paragraph 3 yang kami kutip berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi dinyatakan bersalah melakukan



tindak pidana pemalsuan barang dan memperdagangkan merek Nashua palsu yang berkekuatan hukum tetap maka menurut pendapat majelis hakim tidak terdapat dasar hukum untuk melakukan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi " ;

Pertimbangan hukum tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum. Karena seorang pemegang hak/pemilik merek yang sah, diberi hak oleh UU Merek untuk mengajukan gugatan guna melindungi haknya apabila terjadi pelanggaran atas mereknya oleh pihak ketiga, tanpa perlu menunggu adanya putusan dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (vide UU Merek, Bab XI, Penyelesaian Sengketa, Bagian Pertama, tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek, pasal 76 s/d 79). Oleh karenanya terbukti *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar UU Merek *a quo*. Oleh karenanya putusan Pengadilan Niaga harus dibatalkan.

4. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian terkait akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1875 Jo. 1871 KUHPdata.

Dalam paragraf 3 dan 4 halaman 40 putusan Pengadilan Niaga, pada pokoknya *judex facti* menilai bahwa produk barang milik Tergugat adalah produk barang kelas 16 didasarkan pada faktur-faktur dan nota pembelian (P-12 B, P-12 C, P-12 D dan P-13). Faktur-faktur dan nota pembelian *a quo* adalah akta di bawah tangan yang menurut hukum (vide pasal 1875 J 0.1871 KUHPdata) hanya membuktikan apa yang tertuang/tertulis didalamnya. Dengan demikian dilihat dari isi/tulisan yang ada dalam faktur-faktur dan nota pembelian itu, maka yang terbukti hanyalah terjadinya peristiwa hukum jual-beli, tidak membuktikan bahwa barang diperjualbelikan itu masuk dalam kategori kelas barang berapa (*in casu* kelas 16 ataukah 17);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *judex facti* terbukti secara sah dan meyakinkan telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1875 Jo. 1871 KUHPdata). Oleh karenanya putusan Pengadilan Niaga *a quo* harus dibatalkan;

Permohonan untuk mengadili sendiri :

Bahwa mengingat berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Mahkamah Agung, yang mengatur "Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut; maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama", oleh karenanya kami mohon agar Mahkamah Agung setelah membatalkan putusan Pengadilan Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*, khususnya terkait dengan kelas barang, sebagai berikut:

Jika *judex facti* tidak melanggar ketentuan UU Merek sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tentunya *judex facti* dalam menilai kelas barang akan merujuk pada Sertifikat Merek yang dijadikan bukti dalam persidangan perkara *a quo* dan surat-surat yang secara resmi diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal HAKI Cq. Direktur Merek (selaku otoritas yang berwenang di bidang merek), yaitu sebagai berikut:

(i) Sertifikat Merek "Nashua" nomor IDM. 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan IDM. 000072059 tanggal 28 April 2006 untuk kelas barang 17 (T-1 dan T-2) tegas, jelas dan gamblang menyebutkan pada pokoknya barang yang termasuk dalam kelas-17 ini adalah meliputi barang yang disengketakan dalam perkara *a quo* yaitu: "pita isolasi dari kertas atau pita perekat atau dikenal juga dengan sebutan *masking tape* yang terbuat dari bahan kertas". Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada bunyi sertifikat tersebut, sebagai berikut:

- a. Untuk sertifikat merek Nashua nomor IDM. 000029370 menyebutkan sebagai berikut (perhatikan bagian yang bergaris bawah dan tercetak tebal): "Getah perca, karet elastik, karet gelang, abses, mika, bahan yang dipakai untuk merapatkan dan menyekat dan pita isolasi yang terbuat dari macam-macam bahan plastik/kertas/kain/aluminium dalam bentuk pita-gulungan dan lembaran, pita perekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah, kantong (sampul) karet untuk pengepakan, perekat selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, bahan-bahan pendempul, lapisan plastik, bukan untuk pembungkus, kain isolasi, bahan isolasi, kertas isolasi kertas untuk kapasitor listrik; pembungkus kedap air, perekat selain untuk keperluan alat-alat dan bukan untuk keperluan alat-alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga ... dst";
- b. Untuk sertifikat merek Nashua nomor IDM. 000072059 menyebutkan sebagai berikut (perhatikan bagian yang bergaris bawah dan tercetak tebal): "Getah perca, karet elastik, karet gelang, abses, mika, bahan yang dipakai untuk merapatkan dan menyekat dan pita isolasi yang terbuat dari macam-macam bahan plastik/kertas/kain/aluminium dalam bentuk pita-gulungan dan lembaran.... dst, kertas isolasi, pita perekat selain untuk keperluan alat tulis/medis/rumah tangga, ... dst, kertas isolasi/pita perekat selain untuk keperluan alat tulis/medis/rumah tangga";



(ii) Bukti-bukti foto-foto barang "isolasi atau disebut juga pita perekat atau dikenal juga dengan sebutan *masking tape* yang terbuat dari bahan kertas" baik yang diajukan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi semuanya berbentuk pita gulungan dan terbuat dari bahan kertas. Hal mana termasuk kelas barang 17 sebagaimana tercantum secara tegas dan gamblang dalam sertifikat merek Nashua kelas 17 (vide uraian barang di atas). Sedangkan untuk sertifikat merek "Gold Pack" "Uni Pack" maupun "Subaru" (yang notabene bukan milik Termohon Kasasi) tidak menyebutkan uraian barang yang terkait isolasi atau disebut juga pita perekat atau dikenal juga dengan sebutan *masking tape* yang terbuat dari bahan kertas, dan berbentuk pita gulungan" secara jelas dan gamblang seperti Sertifikat Merek Pemohon Kasasi (lihat bukti P-3, P-10 dan P-11);

(iii) Surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HAKI Cq. Direktur Merek terkait barang "isolasi atau disebut juga pita perekat atau dikenal juga dengan sebutan *masking tape* yang terbuat dari bahan kertas" yang diproduksi Pemohon Kasasi masuk dalam kelas 17. Surat dimaksud adalah:

- a. Surat nomor HKIA.HL06.06.08.084/09 tanggal 24 JOO 2009 perihal Permohonan Pemeriksaan Merek (f-12);
- b. Surat nomor HKIA.HL06.06.08.088/09 tanggal 29 JOO 2009 perihal Permohonan Pemeriksaan Merek (T-14);
- c. Surat nomor HKIA.HL06.06.13S/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Klarifikasi Merek Nashua (f-15).

Surat-surat resmi dari Direktorat Jenderal HAKI Cq. Direktur Merek tersebut di atas, yang dirangkum secara tegas dan jelas dalam surat butir c (f-15) menyebutkan dengan jelas dan tegas, kami kutip sebagai berikut:

- "1. Bahwa permasalahan sebagaimana dimaksud dalam surat saudara adalah permasalahan tentang klasifikasi barang pada merek Nashua khususnya untuk jenis barang pita-pita perekat yang terbuat dari kertas;
- "2. Bahwa sesuai dengan klasifikasi *Nice* edisi 9 disebutkan bahwa jenis barang: pita-pita perekat untuk keperluan tulis-menulis dan rumah tangga termasuk dalam kelas 16; Sedangkan jenis barang: pita-pita perekat selain untuk keperluan tulis menulis, medis, dan rumah tangga termasuk dalam kelas 17;

Bahwa kemudian setelah dilakukan klarifikasi kembali bahwa jenis barang: pita-pita perekat dari kertas tersebut ternyata digunakan selain untuk keperluan tulis menulis, medis dan rumah tangga, maka sesuai dengan Surat Direktur Merek No. HKI.4.HI.06.06.08.084/09 dan No. HKI.4.HI.06.06.08.088/



09, serta keterangan ahli Sdr. Ignatius Silalahi, pada intinya menyatakan bahwa jenis barang: pita-pitas perekat dari kertas untuk keperluan industri (selain untuk keperluan tulis menulis, medis dan rumah tangga) termasuk dalam kelas 17. "

Bahwa dengan demikian sesungguhnya otoritas yang berwenang di bidang Merek telah memberikan penjelasan yang sangat tegas dan gamblang bahwa barang produksi Pemohon Kasasi (*in casu* barang yang disengketakan kelasnya dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini) adalah barang Kelas 17 (bukan 16).

- (iv) Berdasarkan uraian di atas, maka barang berupa "pita isolasi dari kertas atau pita perekat atau dikenal juga dengan sebutan *masking tape* yang terbuat dari baban kertas" penggunaannya adalah untuk keperluan industri (misalnya adalah untuk "industri pengecatan barang" dan biasa digunakan oleh kalangan industri pengecatan mobil dan lain sebagainya) adalah masuk dalam kelas 17 (bukan 16, kalau kelas 16 adalah untuk medis, alat tulis dan rumah tangga). Oleh karenanya yang terbukti memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kelas barang yang dimohonkan pada sertifikat merek adalah: Termohon Kasasi (bukan Pemohon Kasasi). Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri, yaitu berupa contoh penggunaan barang *masking tape* terbuat dari kertas yang diproduksi/diperdagangkan Termohon Kasasi yang nyata dan gamblang adalah untuk pengecatan barang dan mobil (lihat bukti P-22.A, P-22.B, dan P-22.C) bukan untuk keperluan medis. Jelas tidak mungkin barang yang diperuntukkan bagi industri (pengecatan) lalu digunakan juga bagi keperluan medis, karena zat kimia pada perekat di *masking tape* untuk industri mempunyai kandungan yang berbeda/berbahaya jika digunakan untuk keperluan medis (misal ditempel pada luka bekas infus atau transfusi darah);

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

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) berdasarkan Sertifikat Merek Uni Pack No. IDM 000145592 tanggal 29 Agustus 2009 dan Sertifikat Merek Gold Pack No. IDM 000161374, memproduksi pita-pita perekat dari bahan kertas (plakban kertas atau *masking tape*) dengan merek *Subaru*, *Uni Pack* dan *Gold Pack* termasuk kelas barang 16 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) berdasarkan Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000029370 tanggal 11 Februari 2005 dan Sertifikat Merek Nashua No. IDM 000072059 tanggal 28 Februari 2006 memproduksi pita-pita perekat dari kertas dengan merek Nashua untuk industri, termasuk kelas barang 17 ;
- bahwa berdasarkan Surat Dirjen HaKI tanggal 29 Juli 2009, No. HKI 4.Hi.06.06.08.088/09 dan surat Dirjen HaKI tanggal 27 Agustus 2009 No. 04 Hi.06.06.135/2009 bahwa yang membedakan jenis barang, pita-pita perekat dalam kedua kelas barang (Kelas 16 dan Kelas 17) sebagaimana tersebut diatas adalah tujuan penggunaan barangnya. Apabila pita-pita perekat tersebut digunakan untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga, termasuk Kelas 16. Tetapi apabila pita-pita perekat tersebut digunakan selain untuk tulis menulis, medis dan rumah tangga, termasuk Kelas 17 ;
- bahwa sungguhpun Tergugat (Pemohon Kasasi) memproduksi pita-pita perekat dari kertas dengan merek Nashua, akan tetapi digunakan untuk industri, maka termasuk Kelas 17 ;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis, nama: Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL selaku Pembaca III berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan dua orang hakim anggota, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- bahwa dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Februari 2010 No. 536 K/Pdt.Sus/2009 dengan ketua majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, permohonan kasasi dari Nashua Corporation selaku Tergugat I dalam perkara tersebut telah dikabulkan ;
- bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi tersebut berarti gugatan Agustinus Tong dalam perkara tersebut telah ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa merek Nashua terbukti sebagai milik dari Nashua Corporation (Tergugat I) yang telah didaftarkan di manca negara (seperti pula ditegaskan dalam perkara antara Nashua dan H Surya Joe No. 37/Merek/2002/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Oktober 2002, bahwa Agustinus Tong sebagai pengusaha adalah dahulu karyawan dari salah satu distributor dari merek Nashua Corporation, sehingga pendaftaran merek atas nama Agustinus Tong tanggal 11 Februari 2005 adalah bersifat “tidak dengan itikad baik” ;
- bahwa adapun dalam perkara *a quo* yang telah diperkarakan antara PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universal Pack Industry dan Agustinus Tong, dengan telah ditetapkan status hukum merek Agustinus Tong di atas dalam perkara No. 536 K/Pdt.Sus/2009 yang diputuskan pada tanggal 11 Februari 2010 sebagai merek yang harus dihapuskan/dibatalkan menurut pasal 61 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, maka permohonan kasasi dari Agustinus Tong dalam perkara *a quo* harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Ketua Majelis selaku Pembaca III dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Ketua dan Anggota Majelis Hakim, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat (3) UU No. 5 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, majelis hakim setelah bermusyawarah, lalu diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: AGUSTINUS TONG tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Merek/2010/PN.Jkt.Psat. tanggal 15 April 2010 tersebut serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AGUSTINUS TONG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04 Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at 13 Agustus 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M dan H. Muhammad Taufik, SH, MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

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

Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH, MH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

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

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

3. Administrasi kasasi.....Rp. 4.993.000,-

JumlahRp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera,



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

H. SUHADI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

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)



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)