



P U T U S A N

Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual/Merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISHAK SUMARNO, bertempat tinggal di Jalan Petemon Timur 114 RT.003 RW.001 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Feriyanto, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat dan Konsultan HKI pada Law Office Feriyanto & Partners, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

melawan

THIO KENG PENG, bertempat tinggal di Jalan Kartini V Dalam Nomor 5 D Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selaku Direktur PT. Megah Pita Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius Susanto Cung, S.H., dan kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "Yulius Susanto Cung, S.H., & Partners", yang beralamat di Jalan Biak Nomor 7 C/Cideng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat (PT. Megah Pita Indonesia) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Nomor 158 tanggal 10 April 1997, dibuat dihadapan Budiarti Karnadi, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-1), yang telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6490. HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 10-07-1997 (Bukti P-2) dan telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 06, tanggal 13-01-2009 yang dibuat oleh Nathalia Alvina Jinata, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-3), dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-20104.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 12-05-2009 (Bukti P-4), dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Heriati Zuraida.S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-5) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0001428.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 (Bukti P-6);

2. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama dan pemegang hak khusus atas merek Megah Tape Reliable Tape dengan logo  yang telah terdaftar sejak tanggal 4 September 1993 dibawah pendaftaran Nomor 318171 (Bukti P-7) untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu "Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengepakan, tulis menulis dan menjilid buku" yang mana pendaftaran tersebut telah diperpanjang dengan Nomor 541185 tertanggal 30 Juni 2003 (Bukti P-8);
3. Bahwa Penggugat adalah penerus hak dari Hong Tjai Kheng, Inge, Martin, Nancy dan Stephen berdasarkan Akte Pengalihan Hak Nomor 13 tertanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Heriati Zuraida, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-9) dan pengalihan hak atas merek tersebut telah dicatatkan pada Direktorat Merek dibawah Nomor 541185 dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 10 Januari 2012 (Bukti P-10);
4. Bahwa terdaptarnya merek dagang Megah Tape Reliable Tape dengan logo  dalam Daftar Umum Merek menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek), Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak eksklusif yang diberikan Negara untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
5. Bahwa karenanya menurut hukum, Penggugat haruslah dilindungi dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap adanya pihak-

Hal. 2 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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

pihak lain yang mendaftarkan dan atau menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang yang sejenis;




6. Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, (Pasal 1 point 1 Undang-Undang Merek), dari uraian tersebut dapat disimpulkan kegunaan dari suatu merek adalah untuk membedakan merek yang satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa merek milik Penggugat khususnya logo  sengaja diciptakan oleh Penggugat untuk membedakan hasil produk-produk Penggugat dengan hasil produk perusahaan lain;
8. Bahwa kemasan hasil produksi Penggugat selalu mencantumkan logo  dan kata-kata Sarana Kemas Sejati. (Bukti P-11) dan dimana kemasan tersebut yang terdapat logo  dan kata-kata Sarana Kemas Sejati dicetak oleh PT. Asia Papercon Internusa yang berkedudukan di Jalan Rawa Bamban, Kelurahan Juru mudi Baru RT.005, RW.03, Kecamatan Benda, Tangerang – Banten yang mana bukti-bukti tersebut sebagai berikut:
 - a. *Purchase Order* (PO) order Nomor 263 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 05 mei 2006 (Bukti P-12);
 - b. Lembaran persetujuan (approval) cetakan kemasan tertanggal 18-06-2006 yang telah ditandatangani oleh PT. Asia Papercon Internusa (Bukti P-13);
 - c. Lembaran persetujuan (approval) cetakan kemasan tertanggal 21-06-2006 yang telah ditandatangani oleh PT. Asia Papercon Internusa (Bukti P-14);
 - d. *Purchase Order* (PO) order Nomor 304 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 11 Agustus 2006 (Bukti P-15);
 - e. *Purchase Order* (PO) order Nomor 310 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 01 September 2006 (Bukti P-16);
 - f. *Purchase Order* (PO) order Nomor 328 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 08 November 2006 (Bukti P-17);
9. Bahwa ternyata di pasaran Penggugat telah menemukan produk-produk yang mirip dengan produk-produk milik Penggugat dengan memakai Merek

Hal. 3 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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)




Dagang dan logo  yang mana logo yang digunakan tersebut merupakan logo yang sama pada pokoknya dengan logo dan tulisan pada kemasan hasil produk Penggugat dan logo  milik Penggugat (Bukti P-18), kemudian Penggugat melakukan pengecekan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dan ternyata merek dengan Logo tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat pada tanggal 09 Desember 2011 Nomor IDM000320557 dengan merek kata "Sarana Kemas Sejati" dan logo  untuk kelas 16 dengan jenis barang "pita perekat, adhesive tape, kertas isolasi" (Bukti P-19);

PERSAMAAN PADA POKOKNYA

10. Bahwa Penggugat secara tegas sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut diatas karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dan sama-sama melindungi jenis barang yang sama dalam satu kelas yaitu 16 dengan merek Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu;
11. Bahwa merek Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat karena sama-sama menggunakan logo yang tertulis serta terbaca dengan bunyi "SKS" serta untuk melindungi jenis barang yang sama, sehingga dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan mempunyai hubungan yang erat dalam perdagangan dengan Penggugat, hal tersebut sangat merugikan serta merusak reputasi Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Merek;
12. Bahwa merek Tergugat tersebut didaftarkan pada Direktorat Merek dengan meniru merek Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu, dimana merek tersebut sangat identik baik bunyi maupun huruf dari SKS tersebut serta mengandung kemiripan yang sangat dekat dengan merek milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu dan tindakan Tergugat mendaftarkan mereknya tersebut merupakan tindakan pengacauan dan penyesatan serta persaingan curang dengan membonceng merek Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu;
13. Bahwa banyak merek atau tanda atau logo yang dapat dipergunakan Tergugat untuk dipakai sebagai merek hasil produksinya, akan tetapi



Tergugat justru memilih merek dengan logo , yang telah dipergunakan oleh Penggugat puluhan Tahun dan telah terkenal karena mutu dan kualitasnya. Jawabannya tidaklah sulit, karena Tergugat dapat menikmati keterkenalan merek tersebut tanpa bersusah payah untuk mempromosikannya;

14. Bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Merek tentang persamaan pada pokoknya dijelaskan:



“Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

Bahwa yang dimaksud dari Persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah:

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

15. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dalam point 13, maka antara logo merek milik Penggugat dengan logo merek milik Tergugat dapat diperbandingkan sebagai berikut:









a.

 Milik Penggugat	 Milik Tergugat
Karakter mereknya dengan unsur - unsur: <ul style="list-style-type: none">- Terdapat 3 huruf yaitu Huruf SKS di dalam enam sudut- Warna huruf SKS berwarna putih- Terdapat enam sudut- Terdaftar dalam kelas 16- Jenis barang berupa segala macam jenis pita perekat	Karakter merek dan logonya dengan bentuk unsur yang mempunyai Persamaan pada pokoknya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- terdapat 3 huruf yaitu huruf SKS dengan enam sudut;- warna huruf SKS berwarna putih- terdapat enam sudut- terdaftar dalam kelas 16- jenis barang berupa pita perekat



--	--

b. Setelah membandingkan kedua merek tersebut diatas maka dapat disimpulkan:

- Dari segi bentuk, cara penempatan dan unsur-unsurnya: merek Penggugat dengan logo  dan merek milik Tergugat dengan logo  dari segi karakter, kedua merek tersebut mempunyai persamaan satu sama lainnya serta unsur-unsur dari merek yang bersangkutan mempunyai image yang sama sehingga masing-masing tidak mempunyai daya pembeda yang sangat dominan satu sama lainnya;
- Elemen merek  mempunyai karakter yang sama dengan elemen yang terdapat pada merek , sehingga keduanya mempunyai karakter dominan yang sama;
- Dari segi image merek milik Tergugat dengan logo  dengan merek Penggugat dengan logo  mempunyai image yang sama satu sama lain sehingga keduanya mempunyai unsur-unsur yang sama;
- Dari segi ucapan antara merek  dan  mempunyai persamaan dalam lafal penyebutannya secara keseluruhan sehingga konsumen tidak dapat membedakan secara nyata;
- Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Terbukti bahwa antara kedua Merek tersebut diatas terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya karena secara nyata kedua merek tersebut sama dari segi bentuk, penempatan, unsur-unsur yang terdapat pada merek tersebut serta image atau kesan yang sama dari kedua merek tersebut;


c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, kedua merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya;

16. Bahwa dengan ini Penggugat secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merek Nomor IDM000320557 tertanggal 09 September 2011 yang didaftarkan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-19), karena merek yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang dengan logo  dari Penggugat, yang telah terlebih dahulu mendapat perlindungan hukum dari Negara RI yaitu sejak Tahun 1993;




17. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, bahwa merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik dan merek yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis, tidak dapat didaftarkan secara

berdampingan. Bahwa terdaftarnya merek Tergugat dengan logo  telah membuktikan Tergugat secara nyata berkeinginan untuk menjiplak, memboncong, dan mendompleng keterkenalan merek Penggugat dengan logo  yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat demi kepentingan usahanya;

18. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Tancho, menyatakan sebagai berikut:

Siapa yang berhak atas suatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia dengan itikad baik, maka akan diberikan perlindungan hukum, tetapi jika pendaftarannya dengan itikad buruk, maka tidak akan diberikan perlindungan hukum.

19. Berdasarkan atas fakta yang ada telah menunjukkan bahwa Merek dengan logo  yang didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor IDM000320557 tertanggal 09 September 2011 (*vide* Bukti P-19) secara nyata mengandung persamaan pada pokoknya, baik dari kesan yang tampak ataupun bunyi pengucapannya dengan Merek Dagang dengan logo

 dan akibat dengan adanya persamaan tersebut maka Pendomplengan yang dilakukan Tergugat terhadap Merek Dagang dengan logo  sudah sangat merugikan Penggugat dan sangat menyesatkan konsumen Penggugat dalam membeli produk-produk merek dagang dengan logo , hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 127K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa Merek YKK, yang antara lain menegaskan:

“Bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau lebih menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan

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

masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat”;

ITIKAD TIDAK BAIK

20. Bahwa akan tetapi, cara sebagaimana dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata merupakan cermin itikad tidak baik yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang. Untuk itu Penggugat hendak menunjuk ketentuan pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

21. Bahwa secara factual, bukti itikad tidak baik Tergugat adalah Tergugat merupakan salah satu agen yang memasarkan produk-produk milik Penggugat di wilayah Surabaya dengan menggunakan nama UD. Lita yang beralamat di Jalan Petemon Timur 118/114 Surabaya terhitung sejak Tahun 1997 telah menjadi salah satu agen untuk produk barang - barang dengan seni logo  sebagaimana yang tertuang dalam masing-masing:

- a. Faktur Nomor 003262 tertanggal 11 April 1997 sampai dengan faktur Nomor 004114 tertanggal 13 Oktober 1997 (terlampir) (Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-36);
- b. Faktur Nomor 19463 tertanggal 18 Desember 2002 sampai dengan faktur Nomor 004114 tertanggal 30 Desember 2002 (terlampir) (Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-40);
- c. Faktur Nomor 0019582 tertanggal 2 Januari 2003 sampai dengan faktur Nomor T03-004502 tertanggal 31 Desember 2003 (terlampir) (Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-225);
- d. Faktur Nomor T04-004469 tertanggal 05 Januari 2004 sampai dengan faktur Nomor T04-000687 tertanggal 24 Pebruari 2004 (terlampir) (Bukti P-226 sampai dengan Bukti P-291);
- e. Faktur Nomor 8218 tertanggal 27 November 2006 (terlampir) (Bukti P-292);
- f. Faktur Nomor 9056 tertanggal 25 Januari 2007 sampai dengan faktur Nomor 10723 tertanggal 14 Mei 2007 (terlampir) (Bukti P-293 sampai dengan Bukti P-344);
- g. Faktur Nomor 18059 tertanggal 29 Oktober 2008 sampai dengan faktur Nomor 18742 tertanggal 24 Desember 2008 (terlampir) (Bukti P-345 sampai dengan Bukti P-383);

Hal. 8 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013


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

- h. Faktur Nomor 18751 tertanggal 05 Januari 2009 sampai dengan faktur Nomor 22849 tertanggal 23 Desember 2009 (terlampir) (Bukti P-384 sampai dengan Bukti P-631);
- i. Faktur Nomor 22882 tertanggal 01 Januari 2016 sampai dengan faktur Nomor 27492 tertanggal 22 Desember 2010 (terlampir) (Bukti P-632 sampai dengan Bukti P-787);
- j. Faktur Nomor 28786 tertanggal 08 April 2011 sampai dengan faktur Nomor 29026 tertanggal 28 April 2011 (terlampir) (Bukti P-788 sampai dengan Bukti P-792);
22. Bahwa pada medio April 2011 Tergugat masih membeli produk-produk merek dagang dan seni logo  milik Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam masing-masing:
- a. Invoice Nomor 28786 tertanggal 08 April 2011 berupa (Bukti P-793);
- a.1. masking tape T:121 SKS ukuran 24 mm X 10 m sebanyak 61,056.00 roll;
- a.2. duct tape berry silver 48 mm X 25 m sebanyak 1,584.00 roll dengan total harga berjumlah \$11,485.68;
- b. Invoice Nomor 27621 tertanggal 08 April 2011 berupa (Bukti P -794);
- b.1. masking tape T:121 SKS ukuran 17 mm X 8 m sebanyak 4800.00 roll;
- b.2. electrical tape SKS hitam ukuran 16 mm X 15 m sebanyak 1,200.00 roll dengan total harga berjumlah \$642.92;
- c. Invoice Nomor 27634 berupa (Bukti P-795);
- c.1. masking tape T:121 SKS ukuran 17 mm X 8 m sebanyak 7,800 roll dengan total harga berjumlah \$567,06;
- d. Invoice Nomor 27399 berupa (Bukti P-796);
- d.1. masking tape T:121 SKS ukuran 17 mm X 8 m sebanyak 1,200.00 roll;
- d.2. electrical 16 mm X 15 m sebanyak 960 roll dengan total harga berjumlah \$322,41;
- e. Invoice Nomor 29026 tertanggal 28 April 2011 berupa (Bukti P-797);
- e.1. masking tape T:121 SKS ukuran 24 mm X 10 m sebanyak 84,964.00 roll;
- e.2. PE foam T: 3005 sekisui hitam 24 mm X 5 m sebanyak 500.00 roll Pakai double tape SKS T: 574 satu sisi dengan total harga berjumlah \$11,807.75;

Hal. 9 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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

23. Bahwa untuk menguatkan bukti Tergugat sebagai agen dari Penggugat adalah didalam setiap promosi yang dilakukan oleh Penggugat dalam iklannya Tergugat selalu diikut sertakan melalui media iklan layanan masyarakat antara lain terdapat dalam:
- a. Panduan Informasi Bisnis - Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei 2001 – 2002 halaman 1090 yang diterbitkan oleh Telkom (Bukti P-798);
 - b. Panduan Informasi Bisnis - Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei 2003 – 2004 halaman 1104 yang diterbitkan oleh Telkom (Bukti P-799);
 - c. Panduan Informasi Bisnis - Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei 2007 – 2008 halaman 924 yang diterbitkan oleh Telkom (Bukti P-800);
 - d. Panduan Informasi Bisnis - Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei 2008 – 2009 halaman 864 yang diterbitkan oleh Telkom (Bukti P-801);
23. Bahwa Tergugat bersama-sama dengan Tuan Thio Keng Peng selaku pemegang saham dan Komisaris PT. Megah Pita Indonesia (*Vide* Bukti P-1) yang saat ini sebagai Direktur PT. Megah Pita Indonesia (*Vide* Bukti P-5), berikut Ny. Thio Weng selaku Direktur PT. Megah Pita Indonesia (*Vide* Bukti P-3) dan sekarang sebagai Komisaris PT. Megah Pita Indonesia, pada Tahun 2008 bersepakat bekerja sama mendirikan Perseroan untuk mendistribusikan barang-barang hasil produksi Penggugat;
24. Bahwa kesepakatan tersebut pada angka 23 direalisasikan pada Tahun 2008 yakni dengan mendirikan perseroan dengan nama PT. Mega Pita Indonesia dibawah akta pendirian Nomor 58 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan R. Johannes Sarwono, S.H., notaris di Jakarta; (Bukti P-802) dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0114295.AH.01.09 Tahun 2008, tanggal 26 November 2008 (Bukti P-803);
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut pada angka 20, 21, 22, 23 dan 24 diatas Tergugat dapat dikatakan telah melakukan tindakan itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;
26. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut: "Merek tidak dapat didaftar atas

Hal. 10 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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)



dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

- Yang dimaksud Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, Contohnya Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut (penjelasan pasal 4 Undang-Undang Merek);
- Adapun Aspek-aspek Itikad tidak baik yaitu:
 - Meniru, mencontoh, mereproduksi, meng-copy yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar;
 - Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar;
 - Penyesatan atau Penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan mengeruk keuntungan secara tidak jujur;
 - Peniruan atau memproduksi merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan dan mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang, dianggap perbuatan melanggar ketertiban umum;
 - Setiap peniruan merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar, yang mengandung persaingan curang dan merusak tatanan perdagangan bebas yang sehat, secara inklusif dianggap mengandung itikad tidak baik;
 - Masalah itikad tidak baik merupakan masalah hukum yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dalam proses persidangan pada tahap pemeriksaan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disimpulkan dari Putusan Mahkamah Agung RI.: Putusan Nomor 3043 K/Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 “merek Sugus” Putusan Nomor 682/1974.G tanggal 28 Juli 1975 Jo Putusan Nomor 2854 K/SIP/1981 tanggal 19 April 1982 “Merek Yamaha” Putusan Nomor 341 PK/Pdt/1968 2854 K/SIP/1981 tanggal 19 April 1982 “Merek Ratu Ayu” (Dikutip dari: M.Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 1996, hal 590-591);

27. Bahwa usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dan bukannya sebagai negara pelindung para pembajak hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Lembaga Peradilan sebagai “Pembentuk Hukum” juga bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaedah hukum secara kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan;
28. Seiring uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat berharap bahwa Lembaga Peradilan sebagai “Pembentuk Hukum” kiranya akan tanggap atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:
 - a. Memberi perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
 - b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad buruk dan bersaing secara curang;
 - c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
 - d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor perdagangan;
29. Bahwa Penggugat sangat mengharapkan Lembaga Peradilan agar dapat mewujudkan hubungan ke seimbangan dan independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa secara seksama yang didasari nilai-nilai ketulusan dan kejujuran sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut;

Fiat Justitia Et Pereat Mundus;

Hal. 12 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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

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

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang Hak Eksklusif atas merek dagang Megah Tape Reliable Tape dengan logo  yang telah terdaftar sejak tanggal 4 September 1993 dibawah pendaftaran Nomor 318171 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu "Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengepakan, tulis menulis dan menjilid buku" yang mana pendaftaran tersebut telah diperpanjang dengan Nomor 541185 tertanggal 30 Juni 2003;
3. Menyatakan Merek dengan logo  Milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan logo  milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Sarana Kemas Sejati" dengan logo  yang kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah Nomor pendaftaran IDM000320557;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan Batal Merek Sarana Kemas Sejati" dengan logo  Nomor pendaftaran IDM000320557 tertanggal 09 September 2011 atas Nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

A. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat dan Sebagai Penggugat (*disqualificatoire exceptie*);

1. Bahwa Penggugat telah salah memformulasikan secara jelas penyebutan secara pasti subjek hukum yang berperkara selaku Penggugat dalam surat gugatannya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku;

Hal. 13 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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

Penggugat tidak jelas menyebutkan siapa sebagai pihak Penggugat, apakah Penggugat disini selaku subjek hukum pribadi (Thio Keng Peng) atau sebagai subjek badan hukum (PT. Megah Pita Indonesia);

2. Bahwa sebagaimana yang tertulis pada Alinea-2 halaman 1 dan point Nomor (1) dalam surat gugatannya disebutkan bahwa Penggugat adalah Thio Keng Peng yang juga sebagai Direktur dari PT. Megah Pita Indonesia, jadi jelas yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Thio Keng Peng dan bukan PT. Megah Pita Indonesia karena apabila PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat maka surat gugatan tersebut akan dengan jelas menyebutkan PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat dan bukan Thio Keng Peng atau Thio Keng Peng bertindak untuk dan atas nama PT. Megah Pita Indonesia yang dalam hal ini tidak disebutkan sama sekali sehingga subjek hukum menjadi tidak jelas;

3. Bahwa Tergugat memohon dengan sangat kepada Yth. Majelis Hakim agar dapat dengan teliti memeriksa surat gugatan pihak Penggugat, dimana dalam surat gugatan tersebut jelas dinyatakan bahwa (kutipan) ".....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Thio Keng Peng.." dengan menyebutkan Nomor KTP dan selaku Direktur PT. Megah Pita Indonesia....selanjutnya disebut Penggugat;

Formulasi subjek hukum tersebut sangat rancu dan membingungkan karena tidak secara jelas menyebutkan siapa Penggugatnya, apakah Thio Keng Peng sebagai Pribadi?, apakah Thio Keng Peng sebagai Direktur?, apakah PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Hal ini juga dapat dilihat dari Relas Panggilan Nomor 01 dan 02/HAKIM/2012/PN.Niaga.Sby. yang menyebutkan Thio Keng Peng sebagai Penggugat;

Namun, dalam surat gugatannya, disebutkan sebagai Penggugatnya adalah PT. Megah Pita Indonesia (lihat point Nomor 1 surat gugatan Penggugat);

4. Bahwa Thio Keng Peng adalah bukan dan tidak tercatat sebagai Pemilik Merek dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM R.I. untuk merek dagang



sertifikat merek Nomor 541185 karena berdasarkan copy bukti Pencatatan Pengalihan Hak Nomor HKI.4.01.04.1731/11

Hal. 14 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8-Januari-2012 untuk merek daftar Nomor 541185 tersebut dialihkan kepada PT. Megah Pita Indonesia tanpa menyebutkan Thio Keng Peng;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara jelas disebutkan bahwa "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut maka jelaslah bahwa Thio Keng Peng tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dan untuk bertindak sebagai Penggugat (*disqualificatoire exceptie*) dalam perkara Rol. Nomor 01/HKI.Merek/2012/PN.Mega.Sby;
7. Bahwa dalil serta alasan hukum tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yaitu:

"Tampilnya seseorang sebagai Penggugat atas suatu gugatan di pengadilan yang mempermasalahkan kepemilikan suatu benda padahal ia bukan pemilik, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam *diskualifikasi in person*";

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan Eksepsi ini dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

8. Bahwa Fundamentum Petendi dari gugatan Penggugat tidak jelas mengungkapkan pertalian/hubungan kualitas kepemilikan hak atas



merek dagang sertifikat merek Nomor 541185 apakah kepemilikan secara pribadi ataupun dimiliki oleh badan hukum;

9. Ketidakjelasan penyebutan kepemilikan hak atas merek dagang yang dipersengketakan dalam surat gugatan Penggugat apakah sebagai milik pribadi atau badan hukum akan menyebabkan gugatan pembatalan hak atas merek dagang menjadi tidak jelas dan kabur karena hal itu akan

Hal. 15 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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)



mempengaruhi kepastian hukum atas subjek hukum yang memiliki hak



atas merek dagang sertifikat merek Nomor 541185;

10. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan Eksepsi ini dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), namun apabila Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* tidak sependapat maka bersama ini Tergugat akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 01/HKI/Merek/2012/PN.Niaga.Sby, tanggal 24 April 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pemegang Hak Eksklusif atas merek dagang Megah Tape Reliable Tape dengan logo SKS yang telah terdaftar sejak tanggal 4 September 1993 dibawah pendaftaran Nomor 318171 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu "Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengepakan, tulis menulis dan menjilid buku" yang mana pendaftaran tersebut telah diperpanjang dengan Nomor 541185 tertanggal 30 Juni 2003;
3. Menyatakan Merek dengan logo SKS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan logo SKS milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek Sarana Kemas Sejati dengan logo S.K.S yang kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek dibawah Nomor pendaftaran IDM000320557;
5. Membatalkan Merek Sarana Kemas Sejati dengan logo S.K.S Nomor pendaftaran IDM000320557 tertanggal 09 September 2011 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak

Hal. 16 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013



Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM RI, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri/Niaga ini dengan melakukan pencatatan pembatalan Merek Sarana Kemas Sejati dengan logo S.K.S terdaftar dibawah Nomor pendaftaran IDM000320557 tertanggal 09 September 2011 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ISHAK SUMARNO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 6 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantara kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor ../PK/HaKI/2013/PN.Niaga Surabaya Jo. Nomor 667 K/PDT.SUS/2012 Jo. Nomor 01/HKI.Merek/2012/PN.Niaga Surabaya tanggal 28 Mei 2013, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 28 Mei 2013;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali telah diberitahukan pada tanggal 18 Juni 2013, kemudian Termohon Peninjauan Kembali, mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juli 2013;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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

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

A. Dalam Putusan Pengadilan *A quo* terdapat suatu Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim yang nyata yaitu:

1. Bahwa putusan tingkat pertama yang kemudian dikuatkan dalam tingkat Kasasi dalam pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pemilik/pemegang dari merek Megah Tape Reliable Tape dengan logo "SKS" merupakan suatu kecerobohan atau kekhilafan dan kekeliruan nyata, karena:
Bahwa Merek Termohon Peninjauan Kembali adalah SKS dibawahnya tertulis Megah Tape Reliable Tape sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Nomor 318 171 dan diperpanjang dengan Nomor 541 185 tertanggal 30 Juni 2003 untuk jenis barang dalam kelas 16 dalam putusan Majelis Hakim menyatakan merek Termohon Peninjauan Kembali adalah Megah Tape Reliable Tape dan Logo " SKS " Sedangkan dalam permohonan yang diajukan pertama kali oleh Thio Tjouw Peng bon " Megah Tape Indonesia " adalah SKS Megah Tape dibawahnya tertulis Reliable Tape merupakan Etiket Mereknya serta kata-kata logo dalam etiketnya tidak ada sedangkan untuk Warna yang terdapat pada permohonannya adalah hitam dan putih, untuk kolom arti dari Etiket mereknya adalah tidak mempunyai arti dan oleh Negara memberikan Hak kepada Pemilik Merek sebatas yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak lebih dan tidak kurang, hanya sebatas yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali hal tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berbunyi: Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Artinya bahwa Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 18 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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

diberikan hak oleh Negara hanya sebatas yang terdaftar yaitu SKS Megah Tape Reliable Tape untuk kelas 16 bukan Mega Tape Reliable Tape dengan Logo SKS dan karenanya putusan Hakim telah melebihi apa yang didaftar dalam Daftar Umum Merek);

Bahwa yang dimaksud dengan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi:

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

Sedangkan logo “SKS” bukan Merek karena kata Logo tidak termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Merek sebagaimana tersebut diatas;

Dengan demikian setiap orang dapat menggunakan kata “SKS” sebagai merek karena kata “SKS” bukan milik Termohon Peninjauan Kembali, jadi begitu juga dengan Merek “S.K.S.” merupakan kependekan dari kata Sarana Kemas Sejati dengan uraian warna merah dan putih milik Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga merek S.K.S Sarana Kemas Sejati tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SKS Megah Tape Reliable Tape dengan uraian warna hitam dan putih tidak ada kata logo “SKS” milik Termohon Peninjauan Kembali;

Dan ini merupakan kekhilafan dan kekeliruan Hakim tingkat pertama maupun Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, jika saja Majelis tingkat pertama dan kasasi memberikan analisa dan pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, hal mana tentunya putusan tingkat pertama dan kasasi tersebut akan berbeda dengan yang telah diputuskan tersebut;

2. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka kata “SKS” Tidak bisa dimonopoli oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri karena kata “ SKS “ bukan sebagai merek Terkenal (Wellnow Mark) dan Direktorat merek mendaftarkan atau mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek ” SKS ” Sarana Kemas Sejati atas nama Pemohon Peninjauan Kembali adanya kata Sarana Kemas Sejati yang menjadi daya pembeda dalam Permohonan tersebut dengan merek Termohon Peninjauan Kembali yaitu Megah Tape Reliable Tape bukan kata ” SKS ” sebab kata ” SKS ” adalah terdiri dari huruf Kapital yang mempunyai sifat umum (*Common*) yang sudah diketahui oleh masyarakat mulai dari tingkat Sekolah Dasar Sampai pada tingkat Perguruan Tinggi dalam bentuk

Hal. 19 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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)



abjad dan kata " SKS " tidak dapat dimonopoli oleh Termohon Peninjauan Kembali dan perlu juga dimengerti oleh Majelis Hakim Yang Mulia apa yang dimaksud dengan Merek Dagang dalam Pasal 1 huruf 2 adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Untuk tidak terjadi saling memproduksi atau saling mempergunakan merek tersebut untuk jenis barang lainnya maka diperlukan pengaturannya dengan klasifikasi (kelas barang) yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 45, ini tujuan adanya undang-undang merek;

3. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis tingkat pertama maupun Kasasi yang dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya melihat Merek pada kata " SKS " yang mempunyai persamaan pada pokoknya tidak melihat apa yang terdapat dalam etiket merek yang terdaftar dan secara keseluruhannya SKS Megah Tape dibawahnya tertulis Reliable Tape dengan warna hitam dan putih untuk arti katanya tidak mempunyai arti sedangkan untuk merek Pemohon Peninjauan Kembali adalah SKS Sarana Kemas Sejati artinya SKS kependekan dari Sarana Kemas Sejati dengan uraian warna merah dan putih dalam hal ini saja sudah terdapat perbedaannya akan tetapi unsur-unsur tersebut tidak dilihat atau dipertimbangkan baik oleh Hakim pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dengan tidak lagi memperhatikan:

- a. Tidak melihat merek tersebut secara keseluruhannya. Dimana merek Termohon Peninjauan Kembali yaitu SKS Megah Tape Reliable Tape (merupakan satu kesatuan yang tidak boleh di pisah-pisahkan) sesuai dengan etiket merek (lihat Sertifikatnya) yang dimohonkan ke Kantor Direktorat Merek. Begitu pula Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Kantor Direktorat Merek adalah SKS Sarana Kemas Sejati (merupakan satu kesatuan) sesuai dengan etiket yang dimohonkan (lihat Sertifikat nya);
- b. Bila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:
 - a). 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 dari masing-masing (etiket merek) sangat berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara penempatan dari kata-katanya dalam etiket merek juga berbeda;
 - Cara penulisan dari kata-kata etiket mereknya juga berbeda;
 - Kombinasi penulisannya jelas berbeda menggunakan warna Merah dan putih dibawah kata SKS terdapat artinya Sarana Kemas Sejati;
 - Ucapan dari atau persamaan bunyi antara merek Termohon Peninjauan Kembali dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat persamaannya;
- b). Dari sekian banyak unsur –unsur yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang terbukti antara merek Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya walaupun barang yang dilindunginya sejenis
- c). Bahwa untuk dapatnya suatu merek didaftar dalam daftar umum merek melalui berbagai pemeriksaan baik itu administrasi maupun kelengkapan persyaratan setelah hal tersebut terpenuhi baru dilakukan oleh para pemeriksa dalam ketentuan pada Bab IV untuk mendaftarkan merek dalam daftar umum merek tentu dilakukan dengan Pemeriksaan Substantif dalam Pasal 18 dari Ayat 1, 2 dan 3 sedangkan pada Pasal 19 ayat (1) Pemeriksaan Substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal. Pada ayat (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu. Pada ayat (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan Fungsional disamping hak lainnya.
- c. Berdasarkan dari ketentuan tersebut diatas dengan keahlian yang ada pada pemeriksa merek sudah barang tentu antara merek Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek Termohon Peninjauan Kembali ditolak dan tidak dapat didaftarkan dalam daftar umum merek sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 ayat 2, karena antara merek Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya oleh Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya dapat disetujui

Hal. 21 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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)



untuk didaftar atas dasar persetujuan Direktur Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek dalam Pasal 20 ayat (1);

3.1. Merek SKS Megah Tape Reliable Tape milik Termohon Peninjauan Kembali adalah untuk jenis barang kelas 16 yaitu:

“ Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengepakan, tulis menulis dan menjilid buku”;

3.2. Merek S.K.S Sarana Kemas Sejati sedangkan kata SKS merupakan kependekan dari kata Sarana Kemas Sejati milik Peninjauan Kembali adalah untuk jenis barang kelas 16 yaitu:

“ Pita perekat, Adhesive dan kertas isolasi ”

Dari kedua jenis barang yang dilindungi oleh masing-masing merek terdaftar sudah jelas berbeda walaupun dilindungi sama-sama dalam kelas 16 dari segi bentuk etiket mereknya juga berbeda sebagaimana terlihat dibawah ini;



Milik Pemohon Peninjauan Kembali

Milik Termohon Peninjauan Kembali

Ini bentuk masing-masing merek yang diajukan atau dimohonkan ke Direktorat Merek untuk didaftarkan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan atau dipotong-potong.

Dengan demikian sudah sangat jelas bagi Majelis Hakim untuk membedakan antara merek Pemohon Peninjauan Kembali dengan merek Termohon Peninjauan Kembali untuk kelas 16;

4. Bahwa selain merek sebagai daya pembeda seharusnya dipandang secara lebih luas tidak hanya sebagai merek semata, namun juga harus dipandang sebagai faktor pembeda dari yang nyata termasuk dalam klasifikasi sebagaimana tersebut diatas, dan ini terjadi dalam perkara *a quo* yang seharusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim ditingkat pertama maupun Majelis Hakim di tingkat kasasi bahwa merek Pemohon Peninjauan Kembali dan merek Termohon Peninjauan Kembali juga terdapat perbedaan yang nyata baik bentuk penulisan maupun artinya;



5. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan terbesar Majelis tingkat pertama dan kasasi yang dalam putusannya menyatakan batal merek milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang kuat dan sah yaitu bagaimana mungkin Termohon Peninjauan Kembali yang notabene dimana merek yang dimohonkan juga sama telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek serta dilindungi oleh Negara dengan dikeluarkannya Sertifikat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (terlampir);
6. Bahwa apabila Majelis tingkat pertama dan Kasasi memberikan pertimbangan dan analisa yuridis tentang hal tersebut diatas, yaitu ternyata antara kedua merek tersebut tidak sama baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dimana merek juga berbeda sebagaimana tersebut diatas, tentunya putusan Majelis tingkat pertama dan Kasasi akan menolak Gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut, dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah Pemilik Merek SKS Sarana Kemas Sejati dengan Nomor pendaftaran IDM000320557 tertanggal 09 September 2011;
7. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis tingkat Kasasi dalam memberikan putusannya dalam perkara ini karena lebih mengutamakan peraturan hukumnya daripada fakta hukum atau peristiwa konkrit yang terjadi padahal untuk menemukan hukumnya terlebih dahulu haruslah dapat menentukan peristiwa konkrit atau fakta yang sebenarnya, adapun fakta-faktanya sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas;
8. Bahwa disamping kesalahan dalam menilai peristiwa konkrit, Majelis tingkat kasasi dalam memeriksa kembali perkara ini ditingkat Kasasi telah pula lalai dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum melainkan hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama yang jelas-jelas melanggar hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Kasasi tanpa sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi telah terbukti khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata;

Hal. 23 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013



9. Bahwa karena pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal, dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali;
10. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Putusan Tingkat Kasasi ini ternyata berdasarkan pada penerapan hukum yang salah, karena tidak memberikan pertimbangan hukum dan dalam putusannya tersebut serta tidak memberikan analisa-analisa yang bersifat yuridis;

B. ADANYA BUKTI BARU (*NOVUM*)

11. Bahwa selain karena alasan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diuraikan diatas, maka Permohonan Peninjauan Kembali inipun diajukan karena adanya bukti baru (*novum*) yang pada waktu persidangan perkara *a quo* ditingkat pertama maupun tingkat kasasi belum/tidak pernah diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali;
12. Bahwa bukti baru (*novum*) *a quo* baru dapat diperoleh Pemohon Peninjauan kembali setelah putusan perkara Kasasi dalam perkara *a quo* diberitahukan oleh Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pada tanggal 08 Mei 2013 dengan demikian bukti baru (*novum*) *a quo* telah memenuhi syarat sebagai bukti;
13. Bahwa adapun bukti-bukti baru yang dimaksud dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Bahwa untuk kata SKS selain dari nama Termohon Peninjauan Kembali juga terdaftar di Direktorat Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama pihak lain setelah Pemohon Peninjauan Kembali mencoba membuka website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu www.dgip.go.id pada penelusuran merek terdaftar Indonesia;

Bahwa dalam Daftar Umum Resmi Merek, tercatat bahwa merek-merek SKS atas nama pihak – pihak lain sebagai berikut:

1. Bukti PPK -1:

Merek SKS atas nama Tie Lobieng Agenda: D00. 2004 017220 status terdaftar untuk kelas 12 dengan IDM. 000 062 365.

2. Bukti PPK -2:

Merek SKS atas nama Erni Hutomo Agenda: D00. 2007 036635 dengan status terdaftar untuk kelas 9 dengan IDM 000206650



3. Bukti PPK – 3:

Merek Soto Kwali Solo / SKS atas nama Puguh Dwiyanto
Agenda: D99 2004 018340 dengan status didaftar untuk kelas 43
dengan IDM. 000 064 133.

4. Bukti PPK – 4:

Merek SKS Super King Saw atas nama Henry Halim Agenda: R
99 2002 008818 status Perpanjangan didaftar untuk kelas 6
dengan IDM. 000 005 821.

5. Bukti PPK – 5:

Bukti PK -5 Merek SKS – BYREU atas nama Ng Seng Tiong Ai
Setiong dengan status didaftar untuk kelas 7. dengan IDM. 000
215 924.

6. Bukti PPK – 6:

Merek SKS Zipper atas nama Diana Tjahja Agenda: D00. 2011
012452 status didaftar untuk kelas 26. dengan IDM. 000 381 044.

7. Bukti PPK – 7:

Merek Tasks atas nama Blissful Centamy International Limited
Agenda: D00 2004 017 350 dengan status didaftar untuk kelas 5
dengan IDM. 000 141 362.

8. Bukti PPK – 8:

Merek HSKS atas nama Vetco International Limited Agenda:
R00. 2003 002 164 dengan status didaftar untuk kelas 29 dengan
IDM. 000 058 674.

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali bukan satu-satunya
pemilik merek kata SKS, sehingga untuk itu Termohon Peninjauan
Kembali harus juga mengajukan gugatan pembatalan terhadap
merek yang mempergunakan kata “SKS” tidak hanya kepada
Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat seorang,
melainkan harus mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak lain yang
mempunyai/pemilik merek yang mencantumkan kata “SKS” tersebut;

14. Bahwa disamping itu juga ada pihak lain yang menggunakan merek
pada etiketnya dengan barang dalam kelas yang sama akan tetapi
juga terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual seperti: Merek Polo

1). Bukti PPK – 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Polo dan Lauren atas nama The Polo/Lauren Company L.P, USA Agenda: R00 2003 003 258 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.103 658.

2). Bukti PPK – 2:

Merek Polo by Ralph Lauren atas nama The Polo/Lauren Company L.P, USA Agenda: R00 2003 003 260 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.105 026.

3). Bukti PPK – 3:

Merek Polo & Co atas nama PT. Primajaya Panties Garment Agenda: R00 2006 001 364 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.031 866.

4). Bukti PPK – 4:

Merek Santpolo atas nama Hadi Darsono Agenda: R00 2006 003 654 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.087 180.

5). Bukti PPK – 5:

Merek Beverly Hills Polo Club atas nama PT. Kawassindo Tunggal Perkasa Agenda: R00 2003 005 034 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.005 933.

6). Bukti PPK – 6:

Merek Propolo atas nama Fong Felix Agenda: R00 2006 011 959 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.116 054.

7). Bukti PPK – 7:

Merek Polo Hunter atas nama Ng Wi Kok Agenda: R00 2006 002 140 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.135 744.

8). Bukti PPK – 8:

Merek The Dry Polo atas nama Walton International Limited Agenda: D99 2005 005 308 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.096 023.

9). Bukti PPK – 9:

Merek Poloone atas nama Hendra Agenda: D00 2006 016 558 dengan status terdaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.147 184.

10). Bukti PPK – 10:

Hal. 26 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Poloair atas nama Futarjo Fujiana Agenda: D00 2003 021 818 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.026 512;

11. Bukti PPK – 11:

Merek Polosun atas nama Tjan Siai Moi Agenda: R00 2003 034 341 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.069 170;

15. Bahwa disamping itu juga ada pihak lain yang menggunakan merek pada etiketnya dengan barang dalam kelas yang sama akan tetapi juga terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seperti: Merek Boss

1). Bukti PPK – 1:

Merek BossBody Boss atas nama Henrywo Yuwijoyo Wong Agenda: D00 2005 006 984 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.147 889.

2). Bukti PPK – 2:

Merek Big Big Boss atas nama Hartafadja mulia Agenda: D00 2006 000 892 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.082 726

3). Bukti PPK – 3:

Merek JohnBoss atas nama Bong Tjhoi Kong Agenda: R00 2006 007 322 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.092 442.

4). Bukti PPK – 4:

Merek Boss atas nama Liana Kumala Cs Agenda: R00 2005 002 357 dengan status didaftar untuk kelas 25 (Pakaian) IDM. 000.045 223

B. Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/376/X/2011/BARESKRIM atas nama Deddy Wirawardhana, SH.,MH selaku Kuasa Hukum Ishak Sumarno (Pemohon Peninjauan Kembali) di Mabes Polri tertanggal 3 Oktober 2011 selaku Pelapor terhadap perkara Pelanggaran Merk atas Merek S.K.S (Sarana Kemas Sejati) dengan Terlapor Sdr. Thio Keng Peng Als Akeng dkk.

Bukti ini merupakan fakta tak terbantahkan dan menjelaskan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan ke pihak Kepolisian tentang telah terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek atas merek S.K.S (Sarana Kemas Sejati) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 27 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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

90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa ternyata setelah Laporan Polisi tersebut kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melakukan tindakan-tindakan baru yaitu mengajukan Gugatan Pembatalan Merek S.K.S (Sarana Kemas Sejati) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 01/HKI/Merek/2012 /PN.Niaga.Sby tertanggal 31 Januari 2012;

Adanya Gugatan Pembatalan Merek S.K.S. (Sarana Kemas Sejati) yaitu perkara *a quo* tersebut menunjukkan itikad tidak baik dan perlawanan dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut, karena begitu dilaporkan ke Kepolisian kemudian baru mengajukan Gugatan Pembatalan Merek;

Karena Jika Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang benar dan beritikad baik tentunya melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kepolisian dengan dugaan pelanggaran atas merek, karena Termohon Peninjauan Kembali merasa sebagai pihak pemegang/pemilik atas merek SKS sejak Tahun 1993, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali lah yang melaporkan Termohon Peninjauan Kembali atas dugaan pelanggaran merek;

16. Bahwa bukti baru tersebut sifatnya sangat menentukan, bukti mana seandainya diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan *a quo* ditingkat pertama maupun kasasi, maka Pengadilan kelak akan memutuskan yang sebaliknya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

17. Bahwa kekeliruan tersebut diatas adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, oleh karenanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya jo Putusan Kasasi tersebut dalam permohonan Peninjauan Kembali ini haruslah di batalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI agar terjamin prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya pula kami memohon agar Majelis Peninjauan Kembali untuk memeriksa ulang seluruh berkas-berkas perkara termasuk dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohonan Kasasi/Tergugat yang didukung dengan bukti-bukti nyata;

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

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori PK tanggal 27 Mei 2013

Hal. 28 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bukti baru yaitu PPK 1 s/d PPK 24 dan Kontra Memori PK tanggal 10 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat dalam kelas yang sama yaitu kelas 16;

Bahwa meneliti bukti-bukti baru yaitu PPK 1 s/d PPK 24 tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dan telah pernah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama seperti PPK 2 sama dengan T 14 dan PPK 24 sama dengan T 5, oleh karenanya adalah *irrelevant* untuk diperimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ishak Sumarno** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

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

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

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ISHAK SUMARNO** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai

Hal. 29 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp 9.989.000,00
Jumlah.....	Rp10.000.000,00

Hal. 30 dari 30 hal.Put.Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

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)