



P U T U S A N

NO. 183 PK/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. JOKO D. KUSUMA TJIAM
2. LIONG HENG GIP

Keduanya bertempat tinggal di Jalan H. Jamhari I No.22 Rt.015/01 Angke Tambora Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIANO SITORUS, BA,SH,MM dan kawan-kawan, Advokat berkantor di ITC Cempaka mas Lt.9 No.16A, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat ;

melawan :

HARBY'S CORPORATION NV, suatu badan hukum Netherlands Antilies, dalam hal ini dikuasakan pada Kantor "Lubis, Santosa dan Maulana Patent & Law Offices, berkedudukan di Wisma Bank Dharmala, Lt.5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat;

Dan :

DEPARTEMEN KEHAKIMAN dan HAK AZASI MANUSIA R.I. qq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL qq. DIREKTORAT MEREK, berkantor di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 411 K/PDT/2002 tanggal 26 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ;

dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek dagang terkenal "Musk by Alyssa Ashley + Logo" (selanjutnya disebut sebagai "merek") khususnya untuk jenis-jenis barang (selanjutnya disebut sebagai "produk") yang termasuk dalam kelas barang 03, dan telah mengajukan permintaan pendaftaran atas "merek" tersebut di Indonesia pada tanggal 3 September 1999, dengan Nomor Agenda D99-15692 (bukti P-3) ;

bahwa nama "musk by Alyssa Ashley" pertama kali digunakan oleh Houbigant Inc., pada tahun 1960 dan selanjutnya digunakan sebagai merek untuk "produk" yang termasuk dalam kelas barang 03 ;

bahwa pada tahun 1992 Houbigant Inc. telah mengalihkan hak atas merek diatas kepada Harby's Corporation (Penggugat), dan selanjutnya Penggugat sebagai pemilik merek barang tersebut sampai dengan saat ini (bukti P-4);

bahwa Penggugat telah menggunakan dan memasarkan "merek" untuk "produk" yang termasuk dalam kelas barang 03 di Indonesia sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dari data penjualan 7 (tujuh) tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun	Total Penjualan (dalam Poundsterling)
1999	750.000
1998	518.000
1997	1.112.000
1996	1.112.000
1995	1.112.000
1994	926.000
1993	232.000

Bahwa selain didaftarkan di Indonesia, "merek" juga telah didaftarkan Penggugat di berbagai negara untuk "produk" yang termasuk dalam kelas barang 03, yaitu : Argentina, Australia, Bahrain, Benelux Brasil, Kanada, Chile, Costa Rica, Denmark, Paraguay, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Korea, Mexico, Selandia baru, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, Inggris , Amerika Serikat, Equador (bukti P-5 s/d P-32);

Bahwa selain itu Penggugat secara gencar dan terus menerus mempromosikan "merek" di berbagai media cetak di berbagai negara sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan iklan produk Penggugat di majalah-majalah Internasional (bukti P-33);

Dengan didaftarkannya merek di berbagai negara, bukti promosi secara terus menerus diberbagai media cetak, sudah selayaknya "merek" Penggugat tersebut dikategorikan sebagai merek dagang terkenal;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan didukung bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan merek terkenal di Kantor Merek Indonesia (Direktorat Merek, Dirjen Haki) pada tanggal 7 September 1999 (bukti P-34);

Bahwa dengan alasan-alasan di atas adalah hal yang patut apabila Penggugat merupakan pemilik merek terkenal Musk by Alyssa Ashley dan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 jo Pasal 6 jo Pasal 56 ayat 1 jo Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 jo Pasal 6 bis Konvensi Paris sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1997 mengatur tentang : “Merek hanya dapat didaftar atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik” ;

Bahwa Pasal 5 mengatur tentang “merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda ;
- c. tidak menjadi milik umum, atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran ;

bahwa Pasal 6 ayat (3) mengatur tentang “Kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis” ;

Bahwa Pasal 56 ayat (1) mengatur tentang “Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6” ;

Bahwa Pasal 56 ayat (3) mengatur tentang “pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek” ; Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris mengatur tentang “Negara-negara Uni melakukan ex officio jika perundang-undangan mereka mengizinkan demikian, atau atas permintaan suatu pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran tersebut, dan melarang penggunaan atas suatu merek dagang yang merupakan suatu pembuatan ulang, suatu tiruan atau suatu terjemahan, yang dapat menyesatkan, atau suatu merek yang dianggap oleh pihak berwenang negara pendaftaran atau menggunakan untuk menjadi terkenal dalam negara itu sebagaimana merek seseorang yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang yang sama dan serupa.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku ketika bagian penting dari merek tersebut merupakan satu pembuatan ulang merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menyesatkan” ;

Bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 secara tegas-tegas menyatakan “Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik” ;

Bahwa pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, daftar No. 430132 dan Alyssaashley daftar No. 396426, oleh para Tergugat dilakukan dengan itikad buruk, hal ini Penggugat buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo milik Penggugat merupakan merek terkenal, terbukti dari pendaftaran merek tersebut serta promosi yang secara gencar dilakukan Penggugat di berbagai negara (vide P-5 s/d P-33). Dengan bukti-bukti keterkenalan merek dagang Musk by Alyssa Ashley milik Penggugat (vide P-5 s/d P-33) diketahui Para Tergugat dan Para Tergugat seharusnya tidak mendaftarkan merek Musk by Alyssa Ashley & Logo daftar No. 430132 dan merek Alyssaashley” daftar No. 396426 atau mengajukan perpanjangan karena merek itu sama/serupa dengan merek terkenal Penggugat;
2. Itikad buruk para Tergugat juga dapat diketahui dari pencantuman Bar Code No. 3 434730 737030 pada botol dari “produk” dengan merek Musk by Alyssa Ashley (bukti P-35) yang sama persis dengan bar code Penggugat (bukti P-36). Hal ini menunjukkan adanya itikad buruk para Tergugat yang bermaksud mengecohkan para konsumen Penggugat, yang mengira produk Para Tergugat dengan merek Musk by Alyssa Ashley + Logo adalah berasal dari Penggugat. Perlu diketahui Bar Code tersebut milik Penggugat yang merupakan Kode/Tanda yang dikeluarkan/diproduksi dari Perancis ;
3. Selain itu pada botol produk para tergugat dicantumkan pula nama kota Paris, London, New York (vide P-37) padahal produk itu diproduksi di Jakarta atau tempat lain yang bukan berasal dari Paris, London atau New York. Dengan pencantuman ini juga membuktikan adanya itikad buruk para Tergugat untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dengan cara mengelabui para konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari negeri (bukti Ad-informandum-1 / kasus Tancho, dimana Wong A Kiong menggunakan merek Tancho dengan mencantumkan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



kata-kata Firma Tancho Osaka Company pada produknya, padahal buatan Kebon Jeruk);

4. Selain pencantuman nama kota-kota besar di luar negeri, pada botol tersebut mencantumkan "Produced by : Alyssa Ashley" dibawah nomor pendaftaran merek 430132 milik para Tergugat. Hal ini juga patut dipertanyakan mengapa para Tergugat hanya mencantumkan nomor pendaftaran mereknya saja dan tidak mencantumkan nama para Tergugat seperti yang tercantum dalam pendaftaran merek tersebut ? Dari pencantuman inipun menunjukkan itikad tidak baik para Tergugat ;

5. Dari tindakan-tindakan tersebut diatas, para Tergugat tidak hanya beritikad buruk tetapi juga melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;

Bahwa turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah semata-mata untuk memenuhi Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang No.14 Tahun 1997 yaitu melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + logo, daftar No. 430132 dan Alyssaashley daftar No. 396426 milik para Tergugat, kemudian mencoret merek-merek tersebut pada Daftar Umum Merek dan mengumumkan pembatalan merek-merek tersebut dalam Berita Resmi Merek ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang dialami masyarakat termasuk Penggugat (bukti P-38), maka dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan para Tergugat menghentikan penjualan, peredaran produk dengan menggunakan merek-merek Musk by Alyssa Ashley + Logo dan Alyssaashley yang sama/serupa dengan merek Musk by Alyssa Ashley + Logo milik Penggugat ;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari kepada Penggugat dalam hal para Tergugat melanggar atau lalai mentaati perintah tersebut di atas ;
3. Penggugat mohon agar putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No.Agenda D99-15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat sebagai merek terkenal ;
3. Menerima permintaan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda : D99-15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat ;
4. Memerintahkan turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo atas nama Penggugat serta mendaftarkannya dalam Daftar Umum Merek ;
5. Menyatakan para Tergugat beritikad buruk dalam mendaftarkan merek Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan merek Alyssaashley Daftar No. 396426
6. Membatalkan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo Daftar No. 430132 dan Alyssaashley Daftar No. 396426 atas nama para Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan turut Tergugat mencatat pembatalan dan mencoret merek Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan Alyssaashley, Daftar No. 396426 para Tergugat dalam Berita Resmi Merek turut Tergugat ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

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

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2001 adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 411 K/PDT/2002 tanggal 26 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HARBY'S CORPORATION NV** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya T. Mulya Lubis, Lelyana Y. Santosa Penasehat hukum tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2001 No. 478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda D99-15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat sebagai merek terkenal ;
- Menerima permintaan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda D99-15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat ;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo atas nama Penggugat serta mendaftarkannya dalam Daftar Umum Merek ;
- Menyatakan para Tergugat beritikad buruk dalam mendaftarkan merek Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 ;
- Membatalkan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 atas nama para Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan turut Tergugat mencatat pembatalan dan mencoret merek Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan Alyssaashley, Daftar No. 396426 para Tergugat dalam Berita Resmi Merek turut Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 411 K/PDT/2002 tanggal 26 Juli 2005 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat pada tanggal 19 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

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

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai berikut :

I. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM KASASI DAPAT DILIHAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA ANTARA LAIN :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam putusannya No. 411 K/PDT/2002 tanggal 26 Juli 2005, pada pertimbangannya halaman 12 dan 13 mengenai keberatan ad.II yang menyebutkan : "Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan sebab pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley yang dilakukan oleh para tergugat atas itikad buruk karena kedua merek dagang dimaksud (Musk by Alyssa Ashley + Logo daftar No. 430132 milik Penggugat dan Alyssaashley No. 396426 milik para Tergugat), adalah sama pada keseluruhannya, sehingga tidak memiliki daya pembeda meskipun para Tergugat yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Indonesia" ;
2. Bahwa didalam gugatan Penggugat merek dagang ALYSSA ASHLEY disebutkan adalah telah terdaftar atas nama para Tergugat pda Direktorat Umum Merek (Turut Tergugat), namun dengan begitu saja Majelis Hakim Kasasi menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat telah melakukan pendaftaran merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo daftar No. 340132, dan Alyssaashley daftar No. 396426 atas dasar itikad buruk, tanpa memberikan pertimbangan/logika hukum yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan maupun telah dituangkan dalam amar putusan MA No. 411 K/PDT/2002 yang mengatakan "Para Tergugat atas itikad buruk karena kedua merek

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006

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 (Musk by Alyssa Ashley + Logo daftar No. 340132 milik Penggugat dan Alyssaashley daftar No. 396426 milik Para Tergugat), adalah sama pada keseluruhannya, sehingga tidak memiliki daya pembeda meskipun para Tergugat yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Indonesia” ;

Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan karena pemilik merek Alyssaashley dengan No. Pendaftaran No. 232828 dan Perpanjangan No. 396426 terdaftar bukan atas nama para Tergugat, tetapi tercatat atas nama HARRY SUDJONO beralamat di Jalan Kramat 11 No. 2B, Jakarta Pusat (T-3);

Pendaftaran merek merupakan dasar timbulnya hak atas merek (First to fice), Pemohon Peninjauan kembali telah menggunakan merek Musk by Alyssa Ashley dan Alyssaashley sejak tanggal 7 Maret 1990 Nomor : 2586.39 dan diperbaharui pada tanggal 15 Juli 1999 daftar No. 430132 dan telah memenuhi prosedur penggunaan (Publikasi) jauh sebelum merek Termohon Peninjauan kembali/Penggugat didaftarkan;

Dan sejak saat itulah Pemohon Peninjauan Kembali membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada usaha merek melalui merek yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat ;

3. Sebagai obyek dari hukum merek, hak atas merek merupakan bagian dari kelompok hak-hak yang dinamakan hak atas kekayaan (milik) perindustrian (industriële eigendom/industrial property) yang terdiri dari hak-hak merek dagang (handelsmerk/trade mark, nama perniagaan (handelsnaam/trade name) indikasi asal (appellation of origin), paten (patent), model (utility model), dan desain produk industri (industrial design), dan yang bersama-sama dengan hak cipta (auteursrecht/copyright) membentuk hak atas kekayaan intelektual (intellectuele eigendom/intellectual property rights) ;
4. Hak atas merek merupakan suatu hak yang tidak langsung mengenai merek dagang itu sendiri sebagai benda, melainkan merupakan hak untuk menggunakannya dalam lalu lintas perdagangan. Dengan demikian hak atas merek itu merupakan hak atas benda yang tak berwujud (immaterial gutterecht) ;
5. Merek dan tanda-tanda lainnya yang digunakan dalam usaha-usaha perindustrian dan perdagangan barang maupun jasa, merupakan sarana untuk memajukan hubungan perdagangan. Tanda-tanda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melindungi, memelihara dan memajukan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat pada umumnya. Merek dan tanda-tanda dagang lainnya itu tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perdagangan dan barang yang dibubuhi tanda-tanda tersebut. Merek itu sendiri sebagai benda tidak mempunyai nilai instrinsik apapun, nilai ekonomis merek dagang itu timbul dari pemakaiannya dalam kegiatan perdagangan;

Bahwa produk Musk by Alyssa Ashley telah diproduksi oleh para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali ± 15 tahun melalui berbagai event antara lain :

- Telah menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan olahraga (renang)
- Menjadi sponsor dalam Malioboro Hash House Harries Yogyakarta
- Iklan di beberapa surat kabar
- Iklan di majalah layanan konsumen : 566608
- Iklan pada pusat perbelanjaan ramai Yogyakarta
- Promosi produk dengan pihak Sami Luwes Surakarta
- Partisipasi Grand Opening ADA Bogor
- Kerjasama promosi Hand Body Musk Alyssa Group di Luwes Ungaran
- Iklan produk Musk By Alyssa pada Film Sinetron Meniti Jejak Bisu, TVRI 3 Januari 2000;

6. Bahwa seharusnya Hakim Kasasi untuk menyatakan merek Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sama pada keseluruhannya, sehingga tidak memiliki daya pembeda dengan merek Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya dapat menjelaskan lebih rinci, tanda-tanda apa saja yang dapat dikatakan suatu merek itu sama;

II. KEKHLAFAN DAN KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM KASASI DAPAT DILIHAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUM LAINNYA YAITU :

Pertimbangan tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 411 K/PDT/2002, yang menyatakan :

"Bahwa selanjutnya Judex Factie tidak mempertimbangkan secara tepat kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik Merek Terkenal yang sudah didaftarkan di banyak negara yang secara formil harus dilindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia".

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

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan/keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dimana Pemohon Peninjauan kembali yang mendasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf f yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, namun tidak ditemukan adanya kekhilafan yang nyata dari Hakim majelis kasasi tersebut justru pertimbangan hukum dari Majelis Kasasi tersebut sudah tepat dan benar, karena majelis hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan kembali semula Tergugat mendaftarkan merek yang menjadi sengketa dengan itikad tidak baik, yaitu dengan meniru merek terkenal yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: JOKO D. KUSUMA TJIAM dan LIONG HENG GIP tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. JOKO D. KUSUMA TJIAM, 2. LIONG HENG GIP, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Nopember 2006** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH** dan **H. Abbas Said, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tuty Haryati, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Arbijoto, SH

ttd.

H. Abbas Said, SH

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Biaya kasasi :

1. M a t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.2.493.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Tuty Haryati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH.DAMING SUNUSI, SH, MH.
NIP. 040030169