



PUTUSAN

Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CIPTA KREASINDO GRACIA, yang diwakili oleh Direktur Harmen, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 18, Komplek Semanan Megah, Kavling 36, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Komplek Niaga Cibodas Blok D Nomor 26, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

INDRA NUSANTARA, beralamat di Mediterania Blok Z II/5, RT 001 RW 001, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Widjaya, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di The Bellezza Office Tower 19th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 12 Juni 2000 dengan Akta Nomor 4 yang dibuat di hadapan Notaris Ninik Sukadarwati di Bekasi dengan SK Nomor C-19173.HT.01.01.TH.2000, tertanggal 30 Agustus 2000 kemudian dirubah dengan Akta Nomor 45, tertanggal 31 Agustus 2006 dibuat di hadapan Notaris Kasir di Jakarta dengan SK Nomor W7-HT.01.04-3646, tertanggal 20 November 2006 kemudian dirubah dengan Akta Nomor 53, tanggal 04 November 2010 dibuat



di hadapan Notaris Sri Buena Brahmana dengan SK Nomor AHU-01475.AH. 01.02, Tahun 2011, tertanggal 11 Januari 2011 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 123 tanggal 18 Oktober 2011 dan akte tersebut telah dilaporkan kembali ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cipta Kresindo Gracia, tanggal 25 Oktober 2011 (Bukti P-1);

2. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha perdagangan: bantal, guling, kasur, spring bed dan tempat tidur yang seluruh bahannya dari Micro Fiber;
3. Bahwa Penggugat memiliki izin usaha berupa:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 01873-03/PK/1.824.271;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.02.1.46.21210;
 - c. NPWP Perusahaan Nomor 01.871.015.2-038.000 (Bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Merek "The Luxe" kelas 20 terdaftar dibawah Nomor IDM000146562 (Bukti P-3);
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "The Luxe" dibawah Agenda Nomor D00.2014.060799 Kelas 20 untuk jenis barang: bantal yang terbuat dan Micro Fiber, Guling yang terbuat dan Micro Fiber, Kasur yang terbuat dan Micro Fiber, Spring Bed yang terbuat dari Micro Fiber, Tempat Tidur yang terbuat dari Micro Fiber (Bukti P-4);
6. Bahwa didalam Pasal 68 ayat (1) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6";
7. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan *a quo* karena Penggugat merasa sangat dirugikan dengan surat somasi oleh Tergugat yang isinya melarang Penggugat menjual barang sejenis dengan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Micro Fiber" milik Tergugat (vide Pasal 68 ayat (1) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001);
8. Bahwa Penggugat menggunakan Merek "The Luxe" untuk memperdagangkan produk berupa Kasur, Tilam dan lain-lain yang bahannya terdiri dari Micro Fiber sejak tahun 2005 (Bukti P-5);
9. Bahwa Tergugat dengan sengaja dan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek "Micro Fiber" yang ianya mengetahui dan menyadari bahwa kata "Micro Fiber" adalah kata keterangan yang berkaitan dengan produk barang



yang dimohon pendaftarannya vide Pasal 5 huruf (D) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

10. Bahwa terbukti Tergugat dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik mendaftarkan lagi merek "Micro Fiber" kelas 24 dan kelas 20, masing-masing didaftar dibawah Agenda Nomor D00.2015.002966 penerimaan pengajuan tertanggal 26 Januari 2015 (Bukti P-6) dan Agenda Nomor D00.2015.002964 penerimaan pengajuan tertanggal 26 Januari 2015 (Bukti P-7), kedua permohonan pengajuan merek tersebut dibuat atas nama Tergugat;
11. Bahwa maksud Tergugat mendaftarkan lagi merek yang tersebut di atas agar merek "Micro Fiber" milik Tergugat tetap exist, seandainya terjadi Gugatan Pembatalan Merek *a quo* dari pihak lain;
12. Bahwa Penggugat sangat keberatan kata "Micro Fiber" didaftarkan sebagai merek dagang oleh Tergugat untuk kelas 20 dan 24;
13. Bahwa berdasarkan Petikan resmi Tergugat telah mendaftarkan Merek "Micro Fiber" yang tersebut di bawah ini:
 - Merek "Micro Fiber" Kelas 20, Sertifikat Nomor IDM000201014 (Bukti P-8);
 - Merek "Micro Fiber" Kelas 24, Sertifikat Nomor IDM000201015 (Bukti P-9);
 - Merek "Micro Fiber + Logo" Kelas 20, Sertifikat Nomor IDM000393876 (Bukti P-10);
 - Merek "Micro Fiber + Logo" Kelas 24, Sertifikat Nomor IDM000392660 (Bukti P-11);
14. Bahwa berdasarkan UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 5 menyatakan:
"Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
Point (b) : Tidak memiliki daya pembeda;
Point (d) : Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya";

Terkait dengan ketentuan hukum yang tersebut di atas, maka kata "Micro Fiber" yang didaftarkan sebagai merek oleh Tergugat telah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh UU Merek dan dilandasi dengan itikad tidak baik dan jelas bahwa kata "Micro Fiber" yang mempunyai makna "terminology yang digunakan untuk menjelaskan serat yang diproduksi secara sangat halus dan nama teknologi untuk pengembangan serat ini atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan untuk membuat serat ekstra halus ini menyediakan sebuah pemberian yang superior, dan kehalusan yang luar biasa yang muncul didalam setiap kain, selimut, bed cover dan lainnya”;

Terkait dengan dalil-dalil yang di sebut di atas, maka kata “Micro Fiber” merupakan kata keterangan yang menerangkan suatu produk dan tidak memiliki daya pembeda;

15. Bahwa klien kami sangat keberatan dan sangat dirugikan oleh pihak Tergugat yang mensomasi melalui PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept. Store), Sogo Store, Seibu Store (Bukti terlampir) kepada Penggugat untuk menghentikan penjualan produk *a quo*;

16. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi surat himbauan dan sekaligus memperingati agar menarik himbauan. Namun Tergugat tetap melarang dan tidak dibenarkan menjual produk yang bertuliskan “Micro Fiber” (Bukti-bukti terlampir);

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tersebut di atas sangat merugikan klien kami dalam bentuk Material maupun Moril;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pendaftar Merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan bahwa Merek “Micro Fiber” Kelas 20 dibawah Nomor IDM000201014, Merek “Micro Fiber” Kelas 24 dibawah Nomor IDM000201015, Merek “Micro Fiber +Logo” Kelas 20 dibawah Nomor IDM000393876, Merek “Micro Fiber + Logo” Kelas 24 dibawah Nomor IDM000392660 atas nama Indra Nusantara merupakan kata keterangan yang berkaitan dengan barang;
4. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek “Micro Fiber” Kelas 20 dibawah Nomor IDM000201014, Merek “Micro Fiber” Kelas 24 dibawah Nomor IDM000201015, Merek “Micro Fiber + Logo” Kelas 20 dibawah Nomor IDM000393876, Merek “Micro Fiber + Logo” Kelas 24 dibawah Nomor IDM000392660 yang semuanya atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek cq Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan Pendaftaran Merek "Micro Fiber" Kelas 20 dibawah Nomor IDM000201014, Merek "Micro Fiber" Kelas 24 dibawah Nomor IDM000201015, Merek "Micro Fiber + Logo" Kelas 20 dibawah Nomor IDM000393876, Merek "Micro Fiber + Logo" Kelas 24 dibawah Nomor IDM000392660 yang semuanya atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum; Atau:

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*discualificatoire exceptie*);

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

2. Bahwa pada Pasal 68 ayat (1) "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6";

3. Bahwa pada Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek "yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang Konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan", sedangkan dalam perkara *a quo*, Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan sebagaimana yang diterangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

4. Bahwa pada Pasal 68 ayat (2) "Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual";

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Merek "Micro Fiber", sedangkan Penggugat tidak mempunyai Pendaftaran Merek "Micro Fiber", sehingga seharusnya untuk mengajukan gugatan *a quo* Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal ini

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

menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 68 ayat (1) berikut penjelasannya dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012 tentang Pembatalan Merek Keiko antara Steven Erwin Wijaya melawan Garuda Food Putra Putri Jaya;

II. Gugatan Penggugat daluarsa (melampaui jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Merek);

1. Bahwa pada Pasal 69 ayat (1) "Gugatan Pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pendaftaran Merek";
2. Bahwa Merek "Micro Fiber" IDM 000201014 dan IDM 000201015 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2007, sedangkan Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 02 Februari 2016 atau 8 tahun 3 bulan dan 22 hari, oleh karena gugatan diajukan oleh Penggugat melebihi batas waktu lima tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek "Micro Fiber" IDM 000201014 dan IDM 000201015, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan daluarsa dan oleh karenanya mohon gugatan Penggugat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 29 K/Pdt.Sus/2001;

III. Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa merek Tergugat telah didaftarkan pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan itikad baik dan mengikuti tata cara dan aturan hukum yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek seperti pemeriksaan kelengkapan administrasi, kemudian pemeriksaan substantif, diumumkan selama tiga bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut dapat mengajukan keberatan, dan kemudian karena tidak ada yang keberatan maka Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat merek "Micro Fiber" Kelas 20 Nomor

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM 000201014, Merek "Micro Fiber" Kelas 24 Nomor IDM 000 201015, Merek "Micro Fiber + Logo" Kelas 20 Nomor IDM 000393876, Merek "Micro Fiber + Logo" Kelas 24 Nomor IDM 000392660, sehingga seharusnya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menerima pendaftaran Tergugat ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya menjadi pihak Turut Tergugat;

2. Dengan tidak dilibatkannya Institusi Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya Harahap, S.H. Dalam buku Hukum Acara Perdata, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 112, oleh karenanya cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

IV. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa pada Pasal 68 ayat (1) "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6";
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan antara itikad tidak baik sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan merek yang tidak bisa didaftarkan berdasarkan Pasal 5 poin b (tidak memiliki daya pembeda) dan Pasal 5 poin d (merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya) karena seharusnya gugatan harus jelas apakah menggunakan dasar hukum Pasal 68 ayat 1 *juncto* Pasal 4 atau Pasal 68 ayat 1 *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *obscur libel*, maka cukup beralasan hukum kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 17 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2016, kemudian Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga terbukti adanya kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum maupun melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016



3. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 30 paragraf 3 menyebutkan "Bahwa dari bukti P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 diketahui bahwa Penggugat telah menggunakan Merek The Luxe dengan tambahan kata tulis "Micro Fiber" yang kelihatan secara kasat mata";

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang tersebut di atas antara lain:

Bukti P-26 menerangkan bahwa produk Pemohon Kasasi bermerek "The Luxe" disamping itu terdapat frasa "Made of Micro Fiber" bukan frasa "Micro Fiber" sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* dan selanjutnya bukti P-24, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 membuktikan bahwa kata "Micro Fiber" adalah nama dari suatu barang (*soortnaam*) yang sudah lazim dipakai di berbagai perusahaan dan secara juridis formil tidak dapat dipakai sebagai merek. Bukti-bukti ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya;

4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 31 paragraf 3, 4, dan 5 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek Tergugat adalah merupakan keterangan dari barang yang dimohonkan, pendaftarannya pertimbangan Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 & T-2 ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya "Microfiber" pada tanggal 09 Oktober 2007, kemudian oleh Ditjen HKI telah diterbitkan sertifikat mereknya pada tanggal 04 Desember 2009 Nomor IDM000201014 dengan merek "Microfiber" dengan demikian penerbitan merek Tergugat tersebut telah melalui proses seleksi yang panjang oleh Ditjen HKI, sejak dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang jika merek yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-undang, moral, agama, kesusilaan atau ketertiban umum atau merupakan kata keterangan berkaitan dengan barang yang dimohonkan atau sudah menjadi milik umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, adalah merupakan kewenangan dari Ditjen HKI untuk memutuskannya baik mengabulkan maupun menolaknya, setelah terlebih dahulu melakukan penelitian secara substantif atas merek yang dimohonkan, pendaftarannya dan apabila suatu merek yang dimohonkan pendaftarannya bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Ditjen HKI selaku lembaga yang berwenang dan diberi kewenangan dapat menolak pendaftaran merek tersebut, namun ternyata merek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pendaftaran oleh Tergugat tersebut telah didaftar dan diterbitkan sertifikatnya dengan merek "Microfiber" dan sampai sekarang tidak dibatalkan oleh Ditjen HKI;

Dan halaman 32 paragraf 1 menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa merek "Microfiber" tersebut bukanlah suatu kata keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut sehingga Ditjen HKI telah menerbitkan Sertifikat Merek "Microfiber" setelah melalui proses lebih dari 1 tahun sejak dimohonkan pendaftarannya;

5. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam pertimbangannya yang tersebut di atas dan tidak diberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan hanya berdasarkan pertimbangan Ditjen HKI yang telah menerbitkan Sertifikat Merek "Micro Fiber" kepada Termohon Kasasi dianggap oleh *Judex Facti* telah memenuhi syarat formil dan materiil yang pasti dan benar dan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 31 paragraf 5 yang dapat dikutip sebagian kalimat sebagai berikut: "maka Ditjen HKI selaku lembaga yang berwenang dan diberi kewenangan dapat menolak pendaftaran merek tersebut, namun ternyata merek yang dimohonkan pendaftaran oleh Tergugat tersebut telah didaftar dan diterbitkan sertifikatnya dengan merek "Microfiber" dan sampai sekarang tidak dibatalkan oleh Ditjen HKI;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tersebut di atas telah keliru dan menganggap hanya Ditjen HaKI yang dapat membatalkan sertifikat merek. *Judex Facti* hanya berpedoman pemeriksaan substantif Ditjen HaKI terhadap merek "Microfiber" yang telah terbit sertifikat dianggap telah benar dan tanpa diadakan pertimbangan dan menggali hukum yang benar dan adil;

6. Bahwa *Judex Facti* menganggap sertifikat merek yang telah diterbitkan oleh Ditjen HaKI yang telah melalui pemeriksaan substantif telah benar dan final dan tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan;

Merek yang telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung;

1. Merek Kok Tong Kopitiam Sertifikat Nomor IDM000226705 atas nama Paimin Halim;
2. Merek RS Taichi Sertifikat Nomor IDM000208353 atas nama Toni;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi berharap keadilan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir harapan Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keadilan, serta mohon kiranya Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tidak terkecoh oleh itikad buruk Tergugat dalam mendaftarkan mereknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka untuk dapat dinyatakan bahwa suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik maka merek terdaftar tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena sesuai fakta persidangan merek Micro Fiber milik Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek The Luxe milik Penggugat, sehingga telah benar dalil Penggugat bahwa merek milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CIPTA KREASINDO GRACIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

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

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016



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

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;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CIPTA KREASINDO GRACIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002