



P U T U S A N
No. 366 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

STEVEN ERWIN WIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Surya Timur Blok B/1, RT. 002/005, Kedoya Utara Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MANSUR ALWINI, SH., MH., dan kawan, para Advokat**, berkantor di Jl. Depsos XIV No. 13 A, Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, berkedudukan di Wisma Garuda Food Jl. Bintaro Raya No. 10 A Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MARCIA WIBISONO, SH., MH., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat**, pada Kantor Hukum Yang & Co, berkantor di Multivision Tower, Lantai 3, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada, Jakarta 12980, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

- 1 Bahwa selaku Pemilik merek Ki-Ko yang terdaftar sejak tanggal 5 Januari 1993 dengan No. 554379 (ex-No. 285375), maka Penggugat layak dan patut mendapat perlindungan hukum dan mempunyai kapasitas untuk mengambil langkah hukum dalam menjaga hak atas mereknya, yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan ini;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 366 K/Pdt.Sus/2012



- 2 Bahwa terdapatnya pendaftaran merek Keiko atas nama Tergugat dengan No. IDM000043243 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek Keiko daftar No. IDM000043243 atas nama Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 3 Bahwa oleh karena merek Keiko daftar No. IDM000043243 atas nama Tergugat adalah merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik serta berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan ini dapat diajukan tanpa batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan pembatalan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pemilik merek Ki-Ko yang telah lama terdaftar dan digunakan untuk berbagai jenis barang yang diproduksi dan diedarkan secara luas di pasaran, di antaranya berbagai macam produk yang termasuk dalam kelas 30;
- 2 Bahwa merek Ki-Ko milik Penggugat telah mendapatkan perlindungan hukum karena telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek, sejak tanggal 5 Januari 1993 dibawah nomor pendaftaran 285375, dan telah diperbaharui tertanggal 5 Januari 2003 dengan nomor perpanjangan 554379, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-1);

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

3. Bahwa selain terdaftar di kelas 30 untuk melindungi jenis barang: segala macam *snack* yaitu : *cheese balls, cheese sticks, chocolate sticks, potato chips, corn chips*, teng-teng kacang, kue wafer, biskuit, roti, kembang gula, dodol, es konsumsi, dan es krim, sebagaimana tersebut di atas, merek Ki-Ko milik Penggugat juga telah terdaftar untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas lainnya, seperti:
 - Pendaftaran merek Ki-Ko nomor IDM000266457 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 29, 30 dan 32 (bukti P-2.1);
 - Pendaftaran merek Ki-Ko nomor IDM000266458 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 29, 30 dan 32 (bukti P-2.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran merek Ki-Ko nomor IDM000267594 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 30 (bukti P-2.3);
 - Pendaftaran merek Ki-Ko nomor IDM000267595 tertanggal 18 Desember 2008 untuk melindungi kelas barang 30 (bukti P-2.4);
4. Bahwa sebelumnya merek Ki-Ko daftar No. 554379 (ex-No. 285375) serta daftar No. IDM000266457, IDM000266458, IDM000267594 dan IDM000267595 didaftarkan oleh Penggugat atas nama PT. Unican Surya Agung. Akan tetapi pada saat ini nama pemiliknya telah berubah menjadi Steven Erwin Wijaya, yaitu Penggugat sendiri berdasarkan pengalihan hak yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek tertanggal 2 Agustus 2011 dengan No. HKI.4.01.04.0416/11 (bukti P-3) dan No. HKI.4.01.04.0926/11 (bukti P-4). Dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas dan merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa produk-produk dengan merek Ki-Ko milik Penggugat tersebut telah bertahun-tahun dan secara konsisten digunakan dan dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan peredaran dan pemasarannya, produk-produk dengan merek Ki-Ko tersebut telah terjamin kualitasnya, teruji secara klinis dan memenuhi standar kesehatan yang terbukti dengan diperolehnya izin dan terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia *cq.* Badan Pengawas Obat dan Makanan (bukti P-5);
6. Bahwa dalam rangka memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas, Penggugat telah melakukan berbagai upaya bersamaan dengan investasi dan pemasaran produk Penggugat di pasaran berbagai wilayah, yaitu melakukan berbagai kegiatan promosi secara gencar seperti pembuatan brosur, katalog, serta pemasangan iklan di berbagai media cetak, maupun elektronik, audio visual serta melalui situs internet: <http://www.unican.co.id> (bukti P-6);
7. Bahwa atas jerih payah disertai biaya yang tidak sedikit tersebut, merek Ki-Ko milik Penggugat menjadi dikenal secara luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau konsumen pada khususnya, yang mana konsumen menjadi familiar dengan produk-produk merek Ki-Ko tersebut. Oleh sebab itu Penggugat sangat berkepentingan untuk mengambil tindakan atau langkah hukum terhadap pihak-pihak yang turut menjiplak dan mendompleng atau turut menikmati hasil upaya Penggugat tersebut dengan cara memproduksi dan memasarkan produk dengan menggunakan merek yang meyerupai merek Ki-Ko milik Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 366 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan pembatalan merek Keiko atas nama Tergugat yang diajukan oleh oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan: Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang ber-kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

8 Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek terdaftar pula merek Keiko di bawah nomor IDM000043243 atas nama Tergugat, tertanggal 28 Juli 2005 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-7);

9 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Keiko di bawah No. IDM000043243 atas nama Tergugat, karena secara faktual merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek-merek Ki-Ko milik Penggugat yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat pada umumnya maupun konsumen pada khususnya;

10 Bahwa adanya persamaan antara merek-merek Ki-Ko milik Penggugat dengan merek Keiko milik Tergugat terbukti dari penulisan maupun pengucapan kedua merek tersebut karena keduanya sama-sama terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu awalan Kei atau Ki dan suku kata kedua Ko;

Penulisan merek terdaftar No. 554379 (ex-no. 285375) milik Penggugat:	Penulisan merek terdaftar No. IDM000043243 atas nama Tergugat: KEIKO
KI-KO	KEIKO

Dalam hal ini penulisan kata Ki-Ko maupun Keiko merupakan unsur utama yang paling menonjol pada kedua merek tersebut. Penulisan kedua merek tersebut sama-sama menggunakan huruf kapital dan berwarna hitam putih;

Dengan penulisan kata yang terdiri dari susunan dan urutan huruf-huruf yang sama, sudah dapat dipastikan dalam menyebutkan kedua merek tersebut akan menimbulkan bunyi ucapan yang sama antara satu dengan lain;

11 Bahwa disamping itu ternyata merek Keiko daftar No. IDM000043243 atas nama Tergugat, digunakan untuk barang yang sama dan sejenis dengan barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan atas nama Penggugat untuk merek yang sama yaitu merek Ki-Ko daftar No. 554379 (ex-No. 285375) serta daftar No. IDM000266457, IDM000266458, IDM000267594 dan IDM000267595 untuk melindungi kelas barang 30;

12 Bahwa keberatan Penggugat atas terdaftarnya merek Keiko No. IDMOOOO43243 atas nama Tergugat sangat beralasan, karena apabila Tergugat menggunakan merek tersebut untuk barang sejenis dengan merek yang sama milik Penggugat, maka hal tersebut dapat mengacaukan persepsi masyarakat mengenai asal usul barang atau menimbulkan kesan seolah-olah barang yang diproduksi oleh Tergugat berasal dari Penggugat atau sebaliknya atau terdapat hubungan yang erat antara Penggugat dan Tergugat;

13 Bahwa karena didominasi dengan persamaan dan unsur-unsur yang lebih menonjol antara merek Ki-Ko dan merek Keiko serta sama-sama digunakan pada jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 maka dalam pemasaran kedua merek tersebut dipastikan akan menempati *display* yang sama. Hal ini tentunya dapat membingungkan, mengecoh dan berakibat menyesatkan konsumen dalam memilih produk;

Kondisi ini tentu sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan melakukan berbagai kegiatan dalam memperkenalkan mereknya dan menjaga kualitas produknya sehingga menjadi dikenal dan familiar dikalangan masyarakat luas;

14 Bahwa pada dasarnya ada banyak perbendaharaan kata, kreasi suku kata maupun frase baik yang hanya berupa penamaan maupun yang memiliki arti tertentu, yang dapat dipilih sebagai merek tanpa mencontoh atau menjiplak merek pihak lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Dengan demikian digunakannya kata Keiko yang mempunyai persamaan dengan merek Ki-Ko milik Penggugat, semakin memperjelas adanya iktikad tidak baik tersebut, karena paduan huruf-huruf yang membentuk kata yang serupa serta digunakan untuk jenis barang yang sama, tidak mungkin merupakan suatu kebetulan, melainkan ada faktor kesengajaan dengan maksud membongceng merek yang telah lebih dahulu terdaftar milik Penggugat, tanpa berupaya membuat kreasi, mencari atau menciptakan sendiri;

15 Bahwa tak dapat dipungkiri pendaftaran merek Keiko milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik yaitu terinspirasi dan membongceng keberadaan merek Ki-Ko milik Penggugat yang telah lebih dulu terdaftar maupun beredar di pasaran bahkan dikenal secara luas berkat berbagai upaya yang telah dilakukan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 366 K/Pdt.Sus/2012



Oleh karena itu pendaftaran merek Keiko No. IDM000043243 atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan karena hak khusus atas suatu merek hanya dapat diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik (Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);

16 Bahwa dasar itikad tidak baik dari pendaftaran merek Keiko No. IDM000043243 milik Tergugat dapat dipastikan, karena merek yang sama milik Penggugat telah didaftarkan dan digunakan jauh lebih dahulu (sejak 5 Januari 1993), dibandingkan pendaftaran merek milik Tergugat. Adapun merek Keiko No. IDM000043243 milik Tergugat baru diajukan permintaan pendaftarannya setelah merek Ki-Ko milik Penggugat mendapat tempat dipasaran berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat dalam mem-promosikan mereknya;

17 Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan:

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 maupun secara keseluruhan dengan merek dagang A tersebut: Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut;

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dari dalil-dalil yang Penggugat kemukakan pada butir 14 sampai 16 di atas, terbukti bahwa merek Keiko daftar No. IDM000043243 telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Oleh karena itu pendaftaran merek Keiko daftar No. IDM000043243 tersebut seharusnya dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

i Putusan No. 150 K/PDT/1984, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Terhadap pendaftaran/pemakaian merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik;

ii. Putusan No. 7 K/N/HaKI/2003, tanggal 30 April 2003 yang pada intinya menyebutkan bahwa: Tergugat sebelum mendaftarkan merek Vanson atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam



kelas yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik;

18 Bahwa sementara putusan No. 021 K/N/HaKI/2003, tanggal 25 September 2003 yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan: Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan berlawanan dengan kepentingan umum;

Sebagaimana yurisprudensi tersebut, terdaptarnya merek Keiko yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ki-Ko milik Penggugat yang telah lebih dahulu terdaftar dan dikenal di kalangan masyarakat luas, berakibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antara Penggugat dengan Tergugat yang mana dalam hal ini Penggugat dalam posisi yang dirugikan. Apabila hal ini terus dibiarkan maka kerugian bagi Penggugat akan terus bertambah. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa pendaftaran merek Keiko No. IDMOO043243 telah bertentangan dengan ketertiban umum;

19 Bahwa perbuatan mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang lebih dulu terdaftar dan dikenal secara luas oleh masyarakat pada umumnya atau konsumen pada khususnya, dengan maksud mengejar keuntungan tanpa mempedulikan kepentingan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu, patut dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum yaitu khususnya dikalangan pengusaha/industriawan terhadap peniruan merek-merek terdaftar. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek: Gugatan pembatalan ini dapat diajukan tanpa batas waktu;

20 Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas merek Keiko daftar No. IDM000043243 atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau harus ditolak oleh Tergugat karena didasari dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang telah lebih dulu terdaftar dan dikenal di kalangan masyarakat secara luas, sehingga berpotensi melanggar ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) b., Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi:

Pasal 4:

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

Pasal 6 ayat (1):

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

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

21. Bahwa oleh karena terdaftarnya merek Keiko No. IDM00043243 atas nama Tergugat merupakan suatu kekeliruan sebab tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama atas merek Ki-Ko yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dengan No. 554379 (*ex-No.* 285375) untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;
 3. Menyatakan merek Keiko daftar No. IDM000043243 kelas 30 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Ki-Ko milik Penggugat;
 4. Menyatakan bahwa pendaftaran merek Keiko No. IDM000043243 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik;
 5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Keiko No. IDM000043243 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, pada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek, dengan segala akibat hukumnya;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk menyampaikan putusan ini kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek supaya putusan Pengadilan Niaga Semarang ini segera dilaksanakan dengan
- 8



membatalkan merek Keiko daftar No. IDM000043243 kelas 30 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

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

- Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, oleh karena itu Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*Error in person*) dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
 1. Bahwa tentang pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan Pembatalan Merek menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
 2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang konsumen, dan Majelis/Lembaga Keagamaan;
 3. Bahwa dalam gugatan perkara yang diajukan oleh Steven Erwin Wijaya ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*error in person*), dikarenakan Steven Erwin Wijaya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;



4. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (*vide* M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman - 112);

6. Bahwa dalam materi gugatan Penggugat mempunyai unsur kekaburan gugatan karena kurang pihak dimana gugatan hanya ditujukan kepada Tergugat saja. Padahal diketahui sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menyebutkan pihak lain (Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek) sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan sebuah sertifikat merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek bahkan hingga pengalihan hak atas merek terdaftar. Atas hal tersebut Penggugat tidak bisa menjadikan hanya Tergugat PT. Garudafood Putra Putri Jaya sebagai Tergugat, seharusnya pihak lain dalam jabatannya tersebut harus masuk sebagai subjek Tergugat minimal sebagai Turut Tergugat;

7. Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi kekaburan/kekeliruan dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan serta adanya kekurangan pihak sebagai subjek Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata pada Pengadilan Niaga Semarang, menolak gugatan Penggugat dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa;
 1. Bahwa menurut Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
 2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek Keiko tersebut yang terdaftar pada tanggal 28 Juli 2005 maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah daluwarsa dan sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 29 K/Pdt.Sus/2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/HAKI/M./2011/ PN.NIAGA Smg. tanggal 12 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 12 Maret 2012, kemudian terhadapnya, oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 04/Haki/Merek/2011/PN.Niaga/Smg. jo. No. 03/HAKI/M/K/2012/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 27 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2012;

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

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

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 04/HAKI/M/2011/PN.Niaga.Smg, dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena Judex Facti telah salah atau

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 366 K/Pdt.Sus/2012



keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

- 2 Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang mana tanpa membahas dan mempertimbangkan pokok perkara langsung mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang;
- 3 Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum perihal Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mana Pemohon Kasasi/Penggugat Asal selaku Pemilik/Pemegang hak atas Merek berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Keiko milik Termohon Kasasi/Tergugat Asal;
- 4 Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu perihal: gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

Dasar gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal adalah berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan: Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan berlawanan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Sesuai dengan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek: Pengertian bertentangan dengan moralitas, agama dan ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

5. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum perihal gugatan Penggugat daluwarsa tidak benar tanpa menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan: Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;



Di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh atau menyesatkan konsumen;

Unsur-unsur terpenting untuk menentukan adanya itikad tidak baik, sebagaimana yurisprudensi putusan No. 94/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai itikad tidak baik, yaitu:

- Adanya niat untuk menguntungkan usaha pemohon pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
- Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain;

6 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum sehingga mengabaikan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat Asal, tanpa membahas dan mempertimbangkan pokok perkara, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* mengabaikan eksepsi Tergugat Asal/Termohon Kasasi tanpa terlebih dahulu membahas dan mempertimbangkan *petitum* dari gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi, hal ini jelas-jelas keliru sebab di dalam *petitum* Penggugat Asal/Pemohon Kasasi telah secara tegas, jelas dan lengkap mengemukakan alasan-alasan

maupun dasar hukum untuk mengajukan gugatan yang melampaui waktu 5 tahun yang diperkenankan oleh Undang-Undang;

7 Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam menerapkan hukum karena telah mengabaikan hal-hal yang sebenarnya merupakan petunjuk bahwa merek milik Termohon Kasasi/Tergugat Asal didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik yang jelas terlihat dari terdapatnya persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan antara merek milik Termohon Kasasi/Tergugat Asal yaitu Keiko dengan merek milik Pemohon Kasasi/Penggugat Asal yaitu Kiko yang telah jauh lebih dulu terdaftar dan beredar secara luas di pasaran. Dalam hal ini yurisprudensi MARI No. 279/PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari

1998 menyatakan:

Merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan yaitu sama bentuk, sama komposisi, sama kombinasi,



sama unsur-unsur elemen, persamaan bunyi, persamaan ucapan, persamaan penampilan;

8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang didukung oleh dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas maupun bukti-bukti yang Penggugat Asal/Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Niaga, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan perkara No. 04/HaKI/M/2011/PN.Niaga.Smg. adalah pertimbangan yang keliru karena terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang disebabkan *Judex Facti* sama sekali tidak menyentuh hal terpenting dalam pendaftaran suatu merek. Melainkan hanya berpedoman pada eksepsi Tergugat Asal/Termohon Kasasi yang seharusnya di-kesampingkan karena tidak didukung dengan bukti yang sah dan tidak mempunyai dasar hukum;

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi/Penggugat Asal ungkapkan di atas, maka jelas dalam pemeriksaan perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pemohon Kasasi berhak mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut;

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

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

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada 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 apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat bahwa gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **STEVEN ERWIN WIJAYA** tersebut harus ditolak;

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

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

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **STEVEN ERWIN WIJAYA** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2012** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 366 K/Pdt.Sus/2012

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

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp.
 2. Redaksi Rp.
 2. Administrasi kasasi ... Rp. 4.989.000,-
- Jumlah = Rp. 5.000.000,-
=====

Panitera Pengganti:

6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH. sebagai Anggota/ Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III I Made Tara, SH. dan Hakim Agung/ Pembaca I Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH.,MA.

Jakarta, 23 Januari 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/

Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.

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

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002