



PUTUSAN

Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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

memeriksa perkara perdata khusus merek pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRAKASH VASHDEV, bertempat tinggal di Jalan Sambas, Nomor 8, RT 001 RW 001, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wenas Kusumohardjo, ST., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Indira Law Firm", berkantor di Jalan Raya Darmo 165, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **ASOKA TRADING CO**, berkedudukan di Sharee Darshan 198, 10th C" Main, 1st, Blok Jayanagar, Bangalore, India, diwakili oleh T. Srinivas, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Dhan Rahadiansyah dan kawan-kawan, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Konsultan Kekayaan Intelektual dari Kantor Dhan Rahadiansyah & Partners, berkantor di Equity Tower, Lantai 49, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016;

2. **DAVID WIDJAJA GANI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Walahar, Nomor 50, RT 005, RW 002, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas R.R. Harahap, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Harmet & Partners Counselor At Law, berkantor di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 65, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dan

**PEMERINTAH R.I. cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK**

Halaman 1 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq.* DIREKTORAT MEREK,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik Toko KL Jaya yang beralamat di Jalan Slompretan, Nomor 111, Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Toko Sai Kreshna yang beralamat di Jalan Sulawesi, Nomor 105 Denpasar, Povinsi Bali selain menjual antara lain kain-kain, kerudung dan dupa berbagai merek juga menjual barang dupa dengan merek "Bharath Darshan" sejak kurang lebih tahun 2008;
2. Bahwa terhadap barang dupa dengan merek "Bharath Darshan" yang diperdagangkan Penggugat tersebut adalah asli produk dari Tergugat yang diimpor Penggugat melalui Rishabh International 22 A, Bombay Cotton Mills Estate 1st floor, Dattaram Lad Marg, Kalachowki, Mumbai -400 033, India dan Rishabh International 22 A, Bombay Cotton Mills Estate 1st floor, Dattaram Lad Marg, Kalachowki, Mumbai-400 033, India mendapatkannya dari Agen Bhagwati Sales yang beralamat di 0/20 Vidhyadhar Nagar, Jaipur, India dan Agen Bhagwati Sales mengambil barang dupa dengan merek Bharat Darshan tersebut dari Tergugat;
3. Bahwa terhadap barang dupa merek "Bharath Darshan" tersebut selanjutnya pada tanggal 9 September 2008 Penggugat pernah mengajukan permohonan pendaftaran Merek "Bharath Darshan" kepada Turut Tergugat II dengan Nomor Agenda D00.2008.032996, dengan etiket pada pokoknya: Bharath Darshan, dengan arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek: Bharath Darshan=suatu penamaan yang terdiri atas wama-warna kuning, coklat, hitam dan putih, dengan jenis barang/jasa: dupa sembahyang, dupa wangi, kemenyan wangi, minyak wangi dan wangi-wangian/parfum, selanjutnya Merek tersebut disebut juga: Bharath Darshan;

Halaman 2 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



4. Bahwa atas permohonan pendaftaran Merek “Bharath Darshan” dari Penggugat tersebut selanjutnya Turut Tergugat II melalui suratnya Nomor D00-2008032996 tanggal 29 Juli 2010 pada pokoknya telah menolak permohonan pendaftaran Merek “Bharath Darshan” yang dimohon Penggugat dengan keterangan pada pokoknya bahwa:
“merek “Bharath Darshan” tersebut meniru merek orang lain yang sudah diajukan lebih dahulu atas nama Asoka Trading Co., India. Hal ini dapat dikategorikan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik (Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)...“
5. Bahwa terkait dengan barang dupa merek “Bharath Darshan” yang diperdagangkan Penggugat selanjutnya di 2 (dua) toko milik Penggugat pada tanggal 28 Juni 2011 telah dilakukan penggeledahan terhadap barang dupa merek “Bharath Darshan” atas adanya Laporan Kejadian Nomor 01.06.01/MEREKA/I/2011/Dit.Sidik tanggal 20 Juni 2011 dan setelah melalui proses pemeriksaan selanjutnya terhadap diri Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;
6. Bahwa mengingat dengan telah ditolaknya permohonan pendaftaran merek “Bharath Darshan” yang diajukan Penggugat tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan petikan resmi atas merek Bharath Darshan kepada Turut Tergugat II dan atas permohonan dari Penggugat tersebut kemudian Turut Tergugat II telah menyampaikan kepada Penggugat melalui 3 (tiga) suratnya Nomor HKI.4.01.09-31948/2015 Nomor HKI.4.01.09-31944/2015 Nomor HKI.4.01.09-31952/2015 masing-masing tanggal 16 November 2015 yang pada pokoknya atas surat dari Penggugat tersebut Turut Tergugat II kemudian menyampaikan 1 (satu) helai Petikan Pendaftaran Merek dengan nama merek pada pokoknya masing-masing:
 - a. Bharathdarshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Oktober 2008 Nomor Permohonan D002008037197 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000259149; untuk Kelas barang/jasa: 3 dengan nama dan alamat pemilik merek : David Widjaja Gani yangberalamat di Jalan Bend. Walahar Nomor 50 RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Turut Tergugat I);
 - b. Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Juli 2009 Nomor Permohonan: D002009023686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000287198; untuk Kelas barang/jasa: 3 dengan nama dan alamat pemilik merek: Asoka Trading Co. berkedudukan di Shree Darshan 198 10th C" Main, 1st Block, Jayanagar, Bangalore 560011, India. (Tergugat);
- c. Bharath Dharsan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 16 Desember 2010; Nomor Permohonan D002010045710 tanggal Pendaftaran 25 Januari 2012 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000346336; untuk Kelas barang/jasa : 3 dengan nama dan alamat pemilik merek: David Widjaja Gani yang beralamat di Jalan Bend Walahar Nomor 50 RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
7. Bahwa atas adanya surat masing-masing tanggal 16 November 2015 yang dilampiri masing-masing 1 (satu) helai Petikan Pendaftaran Merek dari Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dicermati menurut hukum terhadap surat Turut Tergugat II Nomor D00-2008032996 tanggal 29 Juli 2010 yang berisi pada pokoknya mengenai keterangan penolakan permintaan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat yakni: ".....merek "Bharath Darshan" tersebut meniru merek orang lain yang sudah diajukan lebih dahulu atas nama Asoka Trading Co., India. Hal ini dapat dikategorikan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik (Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)...." tidak sesuai dengan petikan resmi pendaftaran merek yang dikeluarkan Turut Tergugat II tersebut di atas, karena sesuai petikan resmi pendaftaran merek Nomor Pendaftaran IDM000259149; untuk Kelas barang/jasa: 3 terhadap nama merek Bharathdharsan telah terdaftar terlebih dahulu atas nama Turut Tergugat I dan bukan atas nama Tergugat oleh karenanya terhadap surat Turut Tergugat II Nomor D00-2008032996 tanggal 29 Juli 2010 menurut hukum harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Bahwa dengan memperhatikan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya menggunakan nama merek Bharath Darshan, kenyataannya pengajuan permohonan pendaftaran nama merek Bharath Darshan lebih dahulu dilakukan Penggugat yakni pada tanggal 9 September 2008. Dimana terhadap nama merek Bharath Darshan sendiri apabila diperhatikan huruf-huruf yang digunakan adalah

Halaman 4 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



sama nama merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat dengan nama merek milik Tergugat dan Turut Tergugat I;

9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah dinyatakan 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."

Sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka terhadap adanya penamaan merek terdapat dalam nama merek milik Tergugat dan Turut Tergugat I mengandung pengertian merupakan suatu penamaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas dapat dimaknai menurut hukum semestinya memiliki daya pembeda sehingga apabila tidak mempunyai daya pembeda selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap merek tersebut tidak dapat didaftar dan dikarenakan merek Bharat Darshan yang merupakan suatu penamaan telah lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II yakni pada tanggal 9 September 2008 daripada Tergugat maupun Turut Tergugat I maka menurut hukum tindakan Tergugat maupun Turut Tergugat I menurut hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemohon yang beriktikad tidak baik sebagaimana Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I menurut hukum merupakan tindakan Pemohon yang beriktikad tidak baik, maka secara *mutatis mutandis*, Pendaftaran Merek Tergugat yakni nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Juli 2009; Nomor Permohonan D002009023686 tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000287198; untuk Kelas barang/jasa: 3 dan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I masing-masing nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Oktober 2008; Nomor Permohonan D002008037197 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000259149 untuk Kelas barang/jasa: 3 dan nama merek Bharath Dharsan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan 16 Desember 2010; Nomor Permohonan D002010045710; tanggal Pendaftaran 25 Januari 2012 dengan Nomor Pendaftaran IDM000346336; untuk Kelas barang/jasa : 3 menurut hukum harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek "Bharath Darshan" kepada Turut Tergugat II yakni pada tanggal 9 September 2008 daripada Tergugat maupun Turut Tergugat I maka cukup beralasan apabila Penggugat dikategorikan sebagai pihak yang beritikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek "Bharath Darshan" kepada Turut Tergugat II yang ingin mendapatkan perlindungan hukum dan cukup beralasan menurut apabila Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas Merek "Bharath Darshan", karenanya Penggugat memiliki hak tunggal dan eksklusif untuk memakai sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain atas penggunaan merek dagang "Bharath Darshan" di Indonesia untuk kelas barang/jasa oleh karenanya Penggugat diberikan hak menurut hukum untuk mendapatkan pendaftaran merek "Bharath Darshan" dari Turut Tergugat II;
12. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah pemilik merek yang tidak terdaftar selanjutnya sesuai adanya surat dari Turut Tergugat II Nomor HKI.4.01.09-31948/2015 Nomor HKI.4.01.09-31944/2015 Nomor HKI.4.01.09-31952/2015 masing-masing tanggal 16 November 2015 perihal pada pokoknya tentang petikan resmi sertifikat merek kepada Penggugat dan dengan mendasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 68 ayat (2) *jo.* Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya, maka gugatan pembatalan merek dalam perkara *a quo* yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap utusan ini dimohonkan atau diajukan suatu upaya hukum;

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

Primair:

Halaman 6 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum terhadap surat Turut Tergugat II Nomor: D00-2008032996 tanggal 29 Juli 2010 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas Merek "Bharath Darshan", karenanya Penggugat memiliki hak tunggal dan eksklusif untuk memakai sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain atas penggunaan merek dagang "Bharath Darshan" di Indonesia untuk kelas barang/jasa 3 oleh karenanya diberikan hak menurut hukum untuk mendapatkan pendaftaran merek "Bharath Darshan" dari Turut Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat I dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek miliknya yakni nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Juli 2009 Nomor Permohonan: D002009023686; tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000287198 untuk Kelas barang/jasa : 3 dan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I masing-masing nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Oktober 2008 Nomor Permohonan D002008037197 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000259149; untuk Kelas barang/jasa 3 dan nama merek Bharath Dharsan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 16 Desember 2010 Nomor Permohonan D002010045710 tanggal Pendaftaran 25 Januari 2012 dengan Nomor Pendaftaran IDM000346336; untuk Kelas barang/jasa: 3 adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik dalam pendaftaran merek kepada Turut Tergugat II;
5. Menyatakan menurut hukum batal atau setidak-tidaknya membatalkan nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Juli 2009 Nomor Permohonan D002009023686; tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000287198 untuk Kelas barang/jasa: 3 dan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I masing-masing nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Oktober 2008 Nomor Permohonan: D002008037197 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000259149 untuk Kelas barang/jasa: 3 dan nama merek Bharath Dharsan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 16 Desember 2010 Nomor Permohonan: D002010045710; tanggal Pendaftaran 25 Januari 2012 dengan Nomor Pendaftaran:

Halaman 7 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000346336 untuk Kelas barang/jasa: 3 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan ini dengan membatalkan dan mencoret pendaftaran merk dengan nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Juli 2009 Nomor Permohonan : D002009023686 tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran IDM000287198 untuk Kelas barang/jasa: 3 dan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I masing-masing nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Oktober 2008; Nomor Permohonan: D002008037197 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000259149 untuk Kelas barang/jasa: 3 dan nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 16 Desember 2010 Nomor Permohonan : D002010045710 tanggal Pendaftaran 25 Januari 2012 dengan Nomor Pendaftaran : IDM000346336; untuk Kelas barang/jasa : 3 dari daftar merek serta mencabut sertifikat merek tersebut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap putusan ini dimohonkan atau diajukan suatu upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul daiaim perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

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

- A. Gugatan *a quo* telah lewat batas waktu (Daluarsa);
 1. Pasal 69 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sementara merek "Bharath Darshan" atas nama Tergugat telah diajukan sejak 17 Juli 2009 dan disetujui pada tanggal 31 Desember 2010, oleh karena itu gugatan *a quo* yang baru diajukan bulan April 2016 telah lewat batas waktu/daluarsa;
- B. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum yang cukup dan layak (*Persona Standi In Judicio/Disqualificatoire*)
 2. Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Merek secara tegas menyatakan sebagai

Halaman 8 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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)



berikut:

“Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6” dan kemudian ayat (2) menyatakan : “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat menaaiukan auaatan sebaaaaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan keadaan Direktorat Jenderal”

3. Penggugat tidak mengajukan permohonan merek “Bharath Darshan” dengan tujuan untuk syarat pengajuan gugatan *a quo* dan memenuhi Pasal 69 ayat (2) UU Merek padahal seharusnya Penggugat mengajukan permohonan merek “Bharath Darshan” agar formalitas persyaratan pengajuan gugatan ini terpenuhi;
4. Selain itu, Penggugat tidak mempunyai alas hak/*legal standing* karena bukan produsen Dupa “Bharath Darshan” melainkan hanya pedagang saja yang mengaku menjual Dupa “Bharath Darshan” Tergugat;
- C. Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
5. Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat menggabungkan objek pembatalan merek “Bharath Darshan” atas nama Tergugat dengan pendaftaran merek “Bharathdarshan” dan “Bharath Dharsan” atas nama Turut Tergugat I, padahal penggabungan dua objek gugatan dalam satu gugatan tidak diperbolehkan dan dilarang tegas oleh Hukum Acara Perdata;
6. Selain itu, konstruksi gugatan *a quo* juga keliru karena memposisikan David Widjaja Gani sebagai Turut Tergugat I namun meminta agar merek miliknya dibatalkan, padahal dalam Hukum Acara Perdata, “Turut Tergugat” hanya ditempatkan untuk kepentingan kelengkapan formalitas gugatan yang tidak diperbolehkan dihukum “secara material dan substantif, melainkan hanya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara saja;
- D. Gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig Of Ongegrond*)
7. Dasar gugatan pembatalan merek hanya diatur secara terbatas (*limited*) pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek yang menyatakan bahwa
“Gugatan pembatalan merek dapat diaiukan oleh pihak vana berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 5. dan 6;
8. Gugatan *a quo* sama sekali tidak didasarkan pada Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Merek karena Penggugat tidak menguraikan/



menyebutkan pelanggaran Pasal 4,5 dan 6 atau pasal berapa yang dilanggar Tergugat, namun hanya menyajikan argumentasi teknis mengenai “siapa yang pertama memohon pendaftaran merek”. Hal ini tentu tidak cukup dapat dipakai sebagai dasar mengajukan gugatan pembatalan merek “Bharath Darshan” *a quo*;

- E. Gugatan *a quo* diajukan secara licik dengan tujuan yang tidak baik (*doli prae sintis*);
9. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maksud dari gugatan *a quo* yang meminta pembatalan merek “Bharath Darshan” atas nama Tergugat adalah agar status “Tersangka” Penggugat dapat dibatalkan/batal demi hukum, serta untuk “merebut” merek “Bharath Darshan” milik Tergugat dengan tujuan akhir agar dapat mengeksploitasi nilai (*value*) ekonomis merek “Bharath Darshan” untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar dan tanpa hak (*unjust enrichment*);
10. Terlihat jelas bahwa Penggugat memanfaatkan “media peradilan sebagai jalan pintas” agar merek “Bharath Darshan” yang telah digunakan dan dibangun reputasinya oleh Tergugat sejak tahun 1983, ditetapkan menjadi milik Penggugat yang *notabene* mengaku hanya sebagai pedagang dan bukan produsen seperti Tergugat yang membangun reputasi perusahaan berpuluh-puluh tahun lamanya sejak tahun 1943 di India;
11. Adanya motif dan tujuan yang tidak baik/licik (*doli prae sintis*) ini mengakibatkan gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai *vexatious/frivolous lawsuit* sehingga gugatan seperti ini seharusnya ditolak untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (*law manipulation*) dari ketentuan hukum yang berlaku;
12. Putusan pengadilan Indonesia yang pernah memuat amar putusan serupa dengan semangat pada *vexatious/frivolous litigation* adalah putusan perkara Bulog melawan PT Goro Bathara Sakti-Tommy Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai Bulog mempunyai iktikad jahat dengan memanfaatkan lembaga pengadilan. Lebih lanjut Majelis Hakim menyatakan bahwa “tindakan tersebut (mengajukan gugatan) dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beriktikad jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan hukum (baik dalam pokok perkara maupun eksepsi) di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

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

A. Gugatan *a quo* telah lewat batas waktu sebagai mana diatur pada Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (“UU Merek”) (Eksepsi Daluarsa);

1. Pasal 69 ayat (1) UU Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak merek terdaftar, sementara merek “Bharathdarshan” dan “Bharath Dharsan” yang keduanya terdaftar atas nama Turut Tergugat I telah terlindungi secara hukum masing-masing sejak tanggal 16 Desember 2010 dan 17 Oktober 2008 Halaman 26 dari Halaman 62 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.JKT.PST. acuan dimulainya perlindungan hukum sejak tanggal penerimaan) oleh karena itu gugatan *a quo* yang baru diajukan bulan April 2016 telah daluarsa (lewat batas waktu);

B. Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk menggugat (eksepsi *legal standing*)

2. Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Merek secara tegas menyatakan bahwa “Guaatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6” dan kemudian ayat (2) menyatakan: “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal”

3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan karena:

- Pihak yang seharusnya mengajukan gugatan adalah Tergugat (Asoka Trading Co.) selaku pengguna dan pendaftar merek “Bharath Darshan” pertama kali di dunia. Dalam hal ini, Tergugat justru mengizinkan merek “Bharathdarshan” dan “Bharath Dharsan” untuk terdaftar atas nama Turut Tergugat I. Oleh karena itu, apa dasar Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*? Pemilik dan pencetus pertama merek ini saya tidak pernah mempermasalahkannya hal ini sama sekali;

- Penggugat tidak mengajukan permohonan merek “Bharath

Halaman 11 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Darshan” padahal Pasal 69 ayat (2) UU Merek mengatur bahwa pihak yang belum terdaftar dan hendak mengajukan gugatan pembatalan merek wajib memohonkan pendaftaran terlebih dahulu sebagai syarat mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu, gugatan *a quo* cacat karena tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan gugatan *a quo* sehingga Penggugat tidak mempunyai alas hak mengajukan gugatan *a quo*;

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena bukan produsen Dupa “Bharath Darshan” melainkan hanya pedagang saja yang mengaku menjual Dupa “Bharath Darshan” milik Tergugat namun faktanya tidak memiliki izin (ilegal) sampai berstatus sebagai “Tersangka” pelanggaran merek. Sangat berbeda dengan Turut Tergugat I yang merupakan distributor resmi yang telah puluhan tahun bekerjasama memasarkan produk Dupa “Bharath Darshan” yang diproduksi Tergugat di Indonesia hingga saat ini;

- C. Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (eksepsi *obscuur Libel*)
4. Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat menggabungkan objek pembatalan merek “Bharathdarshan” dan “Bharath Dharsan” atas nama Turut Tergugat I dengan “Bharath Darshan” atas nama Tergugat, padahal penggabungan dua objek gugatan dalam satu gugatan tidak diperbolehkan dan dilarang tegas oleh Hukum Acara Perdata;
5. Gugatan *a quo* juga mengandung kecacatan dan kekeliruan fatal karena memosisikan David Widjaja Gani sebagai Turut Tergugat I namun meminta agar merek miliknya dibatalkan, padahal Hukum Acara Perdata telah secara tegas mengatur bahwa sebagai “Turut Tergugat” hanya ditempatkan untuk kepentingan kelengkapan formalitas gugatan. Pihak “Turut Tergugat” dilarang dan tidak diperbolehkan dihukum “secara material dan substantif, melainkan hanya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara saja;
- D. Gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum (eksepsi *onrechtmatig of ongegrond*)
- 6 Dasar gugatan pembatalan merek hanya diatur secara terbatas sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Merek yang menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. 5. dan 6”;



8. Gugatan *a quo* sama sekali tidak didasarkan pada Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek karena dalam seluruh lembar gugatannya, Penggugat tidak pernah menguraikan/menyebutkan bahwa Turut Tergugat I melakukan pelanggaran Pasal 4,5 dan 6.
- E. Gugatan *a quo* diajukan secara licik (eksepsi *doli praesintis*)
9. Gugatan *a quo* yang meminta pembatalan merek "Bharath Darshan" atas nama Tergugat adalah agar status "Tersangka" Penggugat dapat dibatalkan/batal demi hukum serta untuk "merebut" merek "Bharath Darshan" menjadi milik Penggugat;
10. Terlihat jelas bahwa Penggugat memanfaatkan "media peradilan sebagai jalan pintas" agar merek "Bharath Darshan" ditetapkan menjadi milik Penggugat yang padahal mengaku dalam gugatannya hanya sebagai pedagang bukan produsen;
11. Gugatan *a quo* diajukan untuk mengganggu usaha dan kerjasama distributor produk Dupa "Bharath Darshan" yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun antara Tergugat dengan Turut Tergugat I sehingga berdampak pada turunnya reputasi dan citra Turut Tergugat I di dunia distribusi/penjualan Dupa sehingga Turut Tergugat I menderita kerugian karena ada gugatan tanpa dasar ini;
12. Adanya motif dan tujuan yang tidak baik/licik (*doli prae sintis*) ini mengakibatkan gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai *vexatious/frivolous lawsuit* sehingga gugatan seperti ini seharusnya ditolak untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (*law manipulation*) dari ketentuan hukum yang berlaku;

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

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaptanya suatu merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas



mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Dengan demikian terhadap merek-merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Bharath Darshan atas nama Asoka Trading Co dengan Nomor IDM 000287198 terdaftar tanggal 31 Desember 2010;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Bharath Darshan atas nama David Widjaja Gani dengan Nomor IDM000259149 terdaftar tanggal 16 Juli 2010 kelas 03;
5. Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada tanggal 21 April 2016. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan penggugat adalah kadaluarsa/telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 Tahun dari terdaftarnya merek Bharath Darshan atas nama AsokaTrading Co dengan Nomor IDM 000287198 serta merek Bharath Darshan atas nama David Widjaja Gani dengan Nomor IDM000259149, sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan diberitahukan kepada Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Naga.Jkt.Pst, jo. Nomor 26/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 masing-masing pada tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2016, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya 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:

Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PDT.SUS.MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Desember 2016 tersebut adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PFT.SUS.MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Desember 2016 pada alinea 1 dan 2 halaman 59 yang menyatakan:

Alinea 1:

“ Menimbang, bahwa sepanjang belum mendaftarkan agar atas dirinya merek tersebut adalah tidak patut membatalkan merek yang terdaftar, oleh karena itu adalah patut sebelum meminta pembatalan merek ke pengadilan wilayahnya harus dimohonkan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001; “

Alinea 2:

Halaman 15 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017



“ Menimbang, bahwa oleh karena sewaktu gugatan diajukan Penggugat belum mengajukan pendaftaran merek maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tidak benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri pada alinea 4 halaman 59, karena sebagaimana bukti P-1 faktanya Penggugat/Pemohon Kasasi pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat II/ Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 9 September 2008. Dimana berdasarkan bukti tersebut dapat dicermati bahwa sewaktu gugatan diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* Penggugat/Pemohon Kasasi sudah pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi I, oleh karenanya menurut hukum alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditolak;

3. Bahwa tidak benar dalil pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PDT.SUS.MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 1 Desember 2016 pada alinea 4 halaman 59 sampai dengan halaman 60 khususnya mengenai pada pokoknya:

“ - Bahwa pemberian hak atas merek-merek tersebut diberikan Turut Tergugat II seluruhnya di tahun 2015, setelah permohonan Penggugat ditolak;

Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi yakni bukti P - 1, P-15, P-16, P-17, P-18 dan bukti T- 4.b, T-5 yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 9 September 2008 pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek “BHARATH DARSHAN” kepada Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II (*vide* bukti P-1), akan tetapi permohonannya ditolak oleh Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II pada tanggal 29 Juli 2010 (*vide* bukti P-18) yang bersesuaian dengan bukti T-4.b dengan keterangan pada pokoknya:

“....merek “Bharath Darshan” tersebut meniru merek orang lain yang sudah diajukan lebih dahulu atas nama Asoka Trading Co., India. Hal ini dapat dikategorikan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)....“

Padahal, terhadap keterangan dalam surat tersebut di atas yakni “....merek “Bharath Darshan” tersebut meniru merek orang lain yang



sudah diajukan lebih dahulu atas nama Asoka Trading Co., India.....: apabila mencermati dikaitkan dengan bukti P-16 pada pokoknya dapat dicermati merek "Bharath Darshan" atas nama Assoka Trading Co. pengajuan permohonannya tanggal 17 Juli 2009 dengan tanggal pendaftaran 31 Desember 2010 (*vide* bukti P-16) sedangkan pengajuan permohonan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat lebih dahulu dari pada Tergugat/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I yakni tanggal 9 September 2008;

4. Bahwa selain itu pula apabila mencermati terhadap bukti-bukti P-15, P-16 dan P-17 maka terdapat dugaan kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya terhadap merek-merek milik Tergugat/Termohon Kasasi maupun milik Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I yang sudah disetujui pendaftarannya oleh Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II antara satu dengan lainnya pada pokoknya yakni:

- a. Bukti P-15 : Surat Nomor HKI.4.01.09-31948/2015 tanggal 16 November 2015 yang dilampiri Petikan Merek Bharathdarshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Oktober 2008; Nomor Permohonan : D002008037197 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000259149 untuk Kelas barang/jasa: 3 dengan nama dan alamat pemilik merek: David Widjaja Gani yang beralamat di Jalan Bend. Walahar Nomor 50 RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bendungan Hilir. Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- b. Bukti P-16 : Surat Nomor: HKI.4.01.09-31944/2015 tanggal 16 November 2015 yang dilampiri Petikan Merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Juli 2009; Nomor Permohonan : D002009023686 ; tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran : IDM000287198; untuk Kelas barang/jasa : 3 dengan nama dan alamat pemilik merek : Asoka Trading Co. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10th C" Main, 1st Block, Jayanagar, Bangalore 560011, India;
- c. Bukti P-17 : Surat Nomor: HKI.4.01.09-31952/2015 tanggal 16 November 2015 yang dilampiri Petikan Merek Bharath Dharsan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 16 Desember 2010 Nomor Permohonan: D002010045710 tanggal Pendaftaran 25 Januari 2012 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000346336 untuk Kelas barang/jasa: 3 dengan nama dan alamat pemilik merek: David Widjaja Gani yang beralamat di Jalan Bend Walahar Nomor 50 RT 005, RW 002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Hilir. Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat padahal menurut hukum terhadap merek-merek yang diduga mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya tersebut di atas seharusnya ditolak permohonan pendaftarannya oleh Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II, hal ini mengingat terhadap merek-merek tersebut dapat dicermati sebagai berikut:

- a. Bahwa penamaan merek Bharath Darshan yang diajukan Asoka Trading Co (Tergugat/Termohon Kasasi) diduga mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Bharathdarshan dan merek Bharath Dharsan masing-masing milik Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I;
- b. Bahwa Merek Bharathdarshan milik Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I pengajuan permohonannya tanggal 17 Oktober 2008 dengan tanggal pendaftaran 16 Juli 2010 sedangkan merek Bharath Darshan yang diajukan Asoka Trading Co. (Tergugat/Termohon Kasasi) pengajuan permohonannya tanggal 17 Juli 2009 dengan tanggal pendaftaran 31 Desember 2010;
- c. Bahwa terhadap Kelas Barang/Jasa dari ketiga merek-merek tersebut sama yakni 03 dengan uraian barang/jasa pada pokoknya:
 - Merek Bharathdarshan milik Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I uraian barang/jasa: Segala macam jenis dupa, dupa berbentuk barang (hio), dupa berbentuk kerucut, dupa berbentuk lingkaran, dupa dalam bentuk kemasan, bahan baku dupa, kemenyan-kemenyan (*dhoop*), aroma terapi, minyak essensial, minyak *massage*;
 - Merek Bharath Darshan milik Asoka Trading Co/Tergugat/Termohon Kasasi uraian barang/jasa : Dupa menyan, minyak essensial, minyak pijat;
 - Merek Bharath Dharsan milik Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I uraian barang/jasa : Dupa menyan, minyak essensial, minyak pijat;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jelas dinyatakan yaitu:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

Halaman 18 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- d. Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah dinyatakan 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";

Maka terhadap adanya penamaan merek-merek yang terdapat dalam nama merek milik Tergugat/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I yang mengandung pengertian merupakan suatu penamaan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas dapat dimaknai menurut hukum semestinya merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda sehingga apabila tidak mempunyai daya pembeda menurut hukum ditolak, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap merek-merek tersebut tidak dapat didaftar dan dikarenakan merek Bharath Darshan yang merupakan suatu penamaan telah lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat / Pemohon Kasasi kepada Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II yakni pada tanggal 9 September 2008 daripada Tergugat/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I maka menurut hukum Tergugat/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I yang mengajukan permohonan pendaftaran mereknya menurut hukum dapat dikategorikan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa : "Merek



tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

6. Bahwa oleh karena permohonan merek yang dimohonkan Tergugat/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I menurut hukum merupakan tindakan pemohon yang beriktikad tidak baik, maka pendaftaran Merek Tergugat/Termohon Kasasi yakni nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Juli 2009; Nomor Permohonan: D002009023686 tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000287198; untuk Kelas barang/jasa: 3 dan pendaftaran merek milik Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I masing-masing nama merek Bharath Darshan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 17 Oktober 2008 Nomor Permohonan : D002008037197; tanggal Pendaftaran 16 Juli 2010 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000259149; untuk Kelas barang/jasa: 3 dan nama merek Bharath Dharsan merupakan suatu penamaan, tanggal pengajuan permohonan 16 Desember 2010 Nomor Permohonan: D002010045710 tanggal Pendaftaran 25 Januari 2012 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000346336 untuk Kelas barang/jasa: 3 menurut hukum harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek "Bharath Darshan" kepada Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II yakni pada tanggal 9 September 2008 daripada Tergugat/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I maka cukup beralasan apabila Penggugat/Pemohon Kasasi dikategorikan sebagai pihak yang beriktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek "Bharath Darshan" kepada Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II yang ingin mendapatkan perlindungan hukum dan cukup beralasan menurut hukum apabila Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pemilik satu-satunya atas Merek "Bharath Darshan", karenanya Penggugat/Pemohon Kasasi memiliki hak tunggal dan eksklusif untuk memakai sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain atas penggunaan merek dagang "Bharath Darshan" di Indonesia untuk kelas barang/jasa 3, oleh karenanya Penggugat diberikan hak menurut hukum untuk mendapatkan pendaftaran merek "Bharath Darshan" dari Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II;



8. Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas dan mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 68 ayat (2) *jo.* Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya, maka gugatan pembatalan merek dalam perkara *a quo* yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

9. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah terbukti tidak benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* demikian adalah tidak cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 29 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat diterima, gugatan daluarsa, lagipula pendaftaran merek ditolak, Penggugat seharusnya mengajukan banding pada Komisi Banding Merek;

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: PRAKASH VASHDEV tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, 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 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;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PRAKASH VASHDEV** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, 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 Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Kasasi</u>	:	Rp	4.989.000,00
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

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

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 22 dari 22 hal Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2017