



P U T U S A N

No. 769 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

SHANGHAI DIESEL ENGINE Co. Ltd., diwakili oleh Mr. Wang Xiaochu sebagai Direktur Shanghai Diesel Engine Co. Ltd. berkedudukan di No. 2636 Jungong Road, Shanghai, The People's Republic of China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uus Mulyaharja, SH., dkk, para Advokat dari Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso, beralamat di Jalan Deplu Raya No. 15, Pondok Pinang, Jakarta Selatan - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2010, sebagai **Pemohon Kasasi** dahulu **Tergugat I**;

m e l a w a n :

PT. ADI PERKASA BUANA, diwakili oleh Husin selaku Direktur PT. Adi Perkasa Buana, dahulu berkedudukan di Jalan Panjalai Nomor 6 Jakarta Pusat, saat ini berkedudukan di Jalan Sadar I Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahmar, SH., dkk., para Advokat pada Kantor Wira Yustitia - 2, beralamat di Jalan Raya Kembangan Baru, No. 17 - 19, Kembangan Utara, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2009, sebagai **Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat**;

d a n :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan HAM, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24-/15119, Banten, sebagai **Turut Termohon Kasasi** dahulu **Tergugat II**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Adi Perkasa Buana (*Penggugat*) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 05 Nopember 1985, Tambahan Nomor 1367 dimana Perseroan tersebut, terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 7 tanggal 6 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Adi Perkasa Buana yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta ;
2. Bahwa dengan mengingat ketentuan mengenai Undang-undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kewenangan Direksi dalam mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka sudah tepat dan benarlah jika saudara *Husin* bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur mewakili PT. Adi Perkasa Buana dalam mengajukan gugatan a quo serta menunjuk kuasa hukum untuk beracara pada persidangan;
3. Bahwa perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu bahwasanya *Penggugat* telah lama yaitu sejak tahun 1987 menggunakan dan menjadi pemilik sekaligus pendaftar pertama Merek Dagang *DONG FENG* untuk barang-barang kelas 07, yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, dan telah beberapa kali melakukan perpanjangan hak atas Merek *DONG FENG* untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum atas Merek dimaksud, terakhir dengan Perpanjangan Sertipikat Nomor : IDM000089329 tanggal pendaftaran 19 September 2006 Nomor : IDM000089328 tanggal pendaftaran 19 September 2006 ;
4. Bahwa pada awalnya *Penggugat* mendapatkan kepemilikan Merek *DONG FENG* tersebut berdasarkan peralihan hak dari CV. Wira Mustika Indah yang telah mendaftarkannya sejak tahun 1976 ;
5. Bahwa disamping itu pula, kepemilikan Merek *DONG FENG* oleh *Penggugat* juga telah dikuatkan berdasarkan Putusan atas Perkara Merek No. 102PK / Pdt.Sus / 2008 jo. No. 249 K / Pdt.Sus / 2007 jo. No. 47 / Merek / 2007 /PN. Niaga. Jkt. Pst., yang mana atas putusan perkara dimaksud telah dilaksanakan eksekusinya ;

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



6. Bahwa Putusan atas Perkara Merek No. 102 PK / Pdt.Sus / 2008 jo. No. 249K / Pdt.Sus / 2007 jo. No. 47 / Merek / 2007 / PN. Niaga. Jkt. Pst. tersebut, berawal dari Gugatan yang diajukan oleh *Tergugat I* terhadap *Penggugat* melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Bahwa *Tergugat I* didalam. Gugatan Perkara Register Nomor: 47 / Merek / 2007 / PN. Niaga. Jkt. Pst., telah mengklaim bahwasanya *Tergugat I* adalah sebagai pemilik Merek *DONG FENG* yang telah lama mendaftarkan Merek *DONG FENG* tersebut di berbagai dunia sehingga, telah membuat Merek *DONG FENG* tersebut menjadi Merek Terkenal di dunia. Hal tersebut dengan jelas dan tegas telah dibantah oleh *Penggugat* dengan memberikan sejumlah bukti atas ketidak benaran dalil dari *Tergugat I* didalam. Gugatan Perkara Register Nomor: 47 / Merek / 2007 / PN. Niaga. Jkt. Pst tersebut;
8. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Perkara Register Nomor : 47 / Merek / 2007 / PN. Niaga. Jkt. Pst. ternyata *Tergugat I* tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Gugatan yang diajukan oleh *Tergugat I* tersebut ditolak, yang mana Perkara Register Nomor : 47/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut juga saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 102 PK/Pdt.Sus/2008, dan juga telah dilaksanakan eksekusi atas putusan dimaksud sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 25 September 2009 Nomor : HKI 4-HI.06.06.06-35/2009, tentang Pelaksanaan Putusan ;
9. Bahwa pada kenyataannya, ternyata *Tergugat I* dengan "*iktikad tidak baik*" telah mendaftarkan Merek *DONG FENG* pada *Tergugat II* sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang 07, padahal *Tergugat I* dan *Tergugat II* nyata-nyata mengetahui bahwasanya Merek *DONG. FENG* tersebut telah terdaftar sejak lama atas nama *Penggugat*;
10. Bahwa "*iktikad tidak baik*" yang ditunjukkan oleh *Tergugat I* dalam, mendaftarkan Merek-Merek *DONG FENG* tersebut sangat jelas terlihat dengan niat untuk mendompleng keterkenalan Merek *DONG FENG* dan mengambil alih konsumen yang selama ini sudah dibangun dan dibesarkan oleh *Penggugat*;



11. Bahwa "*iktikad tidak baik*" *Tergugat I* juga semakin jelas terlihat pada saat *Tergugat I* mendaftarkan Merek *DONG FENG* dengan Sertipikat Nomor Pendaftaran IDM000167428 untuk kelas barang 07 pada *Tergugat II*, yaitu dilihat pada tanggal pengajuan permohonan Merek 15 Juni 2007 dan tanggal pendaftaran 31 Juli 2008, yang mana pada tanggal tersebut nyata-nyata *Penggugat* dan *Tergugat* sedang bersengketa atas kepemilikan Merek *DONG FENG* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Perkara Register Nomor 47/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh *Tergugat I* terhadap *Penggugat*, tanpa melibatkan *Tergugat II*;
12. Bahwa "*iktikad tidak baik*" *Tergugat I* tersebut pada kenyataannya sangat merugikan *Penggugat*. Hal ini dikarenakan *Penggugat* telah banyak mengeluarkan biaya untuk mempromosikan dan mempopulerkan Merek *DONG FENG* tersebut di masyarakat, termasuk biaya-biaya dalam mempertahankan hak *Penggugat* atas Merek *DONG FENG*, sehingga dengan didaftarkanya Merek *DONG FENG* oleh *Tergugat I* tersebut juga akan sangat menyesatkan dan menimbulkan kerancuan di masyarakat konsumen yang selama ini telah mengenal produk-produk Merek *DONG FENG* milik *Penggugat*;
13. Bahwa "*iktikad tidak baik*" *Tergugat I* tersebut sangat jelas menunjukkan adanya kecurangan *Tergugat I* dalam mencari keuntungan di dalam menjalankan atau memasarkan produknya dengan menggunakan Merek *DONG FENG* yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek *DONG FENG* milik *Penggugat* dan "*iktikad tidak baik*" *Tergugat I* dalam hal ini terlihat sangat jelas dan menjadi tidak terbantahkan, dimana jika *Tergugat I* memiliki "*iktikad baik*" dalam mendaftarkan Merek Dagang miliknya, "*bukankah masih banyak sekali Merek Dagang dengan menggunakan persamaan, gambar, logo, warna dan lain sebagainya, selain Merek DONG FENG yang bisa didaftarkan oleh Tergugat I ????*", sehingga menjadi jelas identitas *Tergugat I* dalam memperkenalkan produknya sendiri di masyarakat, tanpa harus "*mendompleng*" pada reputasi Merek *DONG FENG* milik *Penggugat*;
14. Bahwa oleh karena *Penggugat* adalah suatu badan hukum pemilik Merek *DONG FENG* untuk barang-barang kelas 07 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan juga oleh karena *Penggugat* juga adalah sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam perkara a quo, maka



kedudukan hukum *Penggugat* dalam mengajukan gugatan a quo adalah sangat jelas dan tidak terbantahkan ;

15. Bahwa "*iktikad tidak baik*" dari *Tergugat I* dalam mendaftarkan Merek *DONG FENG* untuk kelas barang 07 tersebut juga diiringi dengan "*persamaan pada pokoknya*" dengan Merek *DONG FENG* milik *Penggugat* yang telah terdaftar pada *Tergugat II* sejak tahun 1987 untuk barang kelas 07 atau Merek *DONG FENG* milik *Penggugat* yang pernah digugat oleh *Tergugat I* dalam Perkara No. 47 / Merek / 2007 / PN. Niaga. Jkt. Pst. jo. No. 249K / Pdt.Sus / 2007 jo. No. 102PK / Pdt.Sus / 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya;
16. Bahwa Sertipikat Merek Merek *DONG FENG* Nomor IDM000167428 untuk kelas barang 07 yang telah didaftar oleh *Tergugat I* memiliki "*persamaan pada pokoknya*" dengan Merek *DONG FENG* milik *Penggugat*, yaitu (1). Sertipikat Merek *DONG FENG* Nomor IDM000089328 dan (2). Sertipikat Merek *DONG FENG* Nomor IDM000089329;
17. Bahwa "*persamaan pada pokoknya*" yang terdapat antara Merek *DONG FENG* yang terdaftar atas nama *Tergugat I* dengan milik *Penggugat* adalah persamaan yang terletak pada bunyi, warna, gambar, huruf dan tulisannya ;
18. Bahwa seharusnya *Tergugat II* sejak awal tidak menerima dan/atau menolak pendaftaran Merek *DONG FENG* untuk barang-barang kelas 07 yang diajukan oleh *Tergugat I*, oleh karena Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 4 secara tegas menyatakan "*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik*". *Tergugat II* dalam hal ini sudah mengetahui pasti bahwasanya *Penggugat* telah mendaftarkan Merek *DONG FENG* sejak tahun 1987 serta telah mempromosikannya di masyarakat, sehingga produk *DONG FENG* tersebut menjadi terkenal dan dapat diterima dengan baik di masyarakat namun kemudian, *Tergugat I* dengan sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan secara curang dengan "*mendompleng*" pada kepopuleran Merek *DONG FENG* milik *Penggugat* tersebut;
19. Bahwa *Penggugat* pada kenyataannya bukan hanya mendaftarkan merek *DONG FENG* tersebut sebagai merek dagang miliknya saja, namun secara nyata *Penggugat* juga telah memperkenalkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan dan memasarkan barang-barang dengan menggunakan Merek *DONG FENG* tersebut sehingga menjadi dikenal dan sangat terkenal di masyarakat, bahkan hingga ke mancanegara ;

20. Bahwa disamping itu, dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara jelas menyatakan *"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis"* dan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut juga menyatakan *"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya kesamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut"* sehingga sudah selayaknya jika *Tergugat II* menolak permohonan pendaftaran Merek *DONG FENG* milik *Tergugat I* pada waktu itu;
21. Bahwa oleh karena Merek *DONG FENG* milik *Tergugat I* secara jelas dan nyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek *DONG FENG* milik *Penggugat* untuk barang-barang kelas 07 yang didasari *"iktikad tidak baik"* dari *Tergugat I* dalam mengajukan pendaftaran Merek *DONG FENG* tersebut, maka Merek *DONG FENG* untuk barang kelas 07 yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (*dhi: Tergugat II*) dengan Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang 07 atas nama *Tergugat I (dhi: Shanghai Diesel Engine. CO.,LTD.)* patut dibatalkan dan segera dicoret dari Daftar Umum Merek ;
22. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benarliah pembatalan Sertipikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang 07 atas nama Shanghai Diesel Engine, CO, LTD. (*dhi:Tergugat I*);
23. Bahwa dengan demikian pula, sudah sewajarnya dan menjadi suatu kewajiban bagi *Tergugat II* untuk melakukan pembatalan Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang 07 atas nama *Tergugat I (dhi: Shanghai Diesel Engine CO.,LTD.)*;

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



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

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan *Penggugat* adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama Merek *DONG FENG* untuk barang-barang kelas 07 ;
3. Menyatakan *Tergugat I* telah mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang 07 atas nama *Tergugat I* (*dhi : Shanghai Diesel Engine CO.,LTD*) didasari dengan iktikad tidak baik;
4. Menyatakan Merek *DONG FENG* untuk barang kelas 07 milik *Tergugat I* sebagaimana Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek *DONG FENG* Nomor : IDM000089328 tanggal pendaftaran 19 September 2006 dan Nomor : IDM000089329 tanggal pendaftaran 19 September 2006 kelas 07, milik *Penggugat*;
5. Membatalkan Pendaftaran Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang 07 atas nama *Tergugat I* (*dhi: Shanghai Diesel Engine CO.LTD*);
6. Memerintahkan *Tergugat II* untuk membatalkan Merek *DONG FENG* yang terdaftar dengan Sertipikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000167428 tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang 07 atas nama *Tergugat I* (*dhi: Shanghai Diesel Engine CO. TD*);
7. Membebaskan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada *Tergugat I*;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan *Penggugat*, *Tergugat I* mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas sebagai berikut:

Mengenai Gugatan Obscuur Libel (Kabur);

Bahwa pada point 10 (hal.3) posita gugatannya, *Penggugat* pada intinya menyatakan bahwa *Tergugat I* bermaksud mendompleng keterkenalan merek *DONG FENG* sebagaimana selengkapnya berbunyi: "*Bahwa "iktikad tidak baik" yang ditunjukkan Tergugat I dalam mendaftarkan Merek-merek DONG FENG tersebut sangat jelas terlihat dengan niat untuk mendompleng keterkenalan Merek DONG FENG dan mengambil alih konsumen yang selama ini sudah dibangun dan dibesarkan oleh Penggugat*";



2. Bahwa meskipun dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai keterkenalan merek *DONG FENG* atas namanya, akan tetapi ternyata dalam petitum gugatannya, pihak Penggugat tidak mencantumkan adanya permintaan atau permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar merek *DONG FENG* atas nama Penggugat a quo dinyatakan sebagai merek Terkenal;
3. Bahwa oleh karena antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat terdapat ketidaksesuaian, maka hal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan "*tidak dapat diterima*" (*niet ontvankelijk verklaard*) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat I Konpensasi selaku Penggugat Rekonpensasi (*disingkat Penggugat Rekonpensasi*) dengan ini mengajukan gugatan balasan / rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi selaku Tergugat Rekonpensasi (*disingkat Tergugat Rekonpensasi*);
 2. Bahwa untuk mempersingkat dalil-dalil posita gugatan dalam rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi mohon agar seluruh dalil-dalil jawaban dalam Konpensasi tersebut di atas diulangi dan diajukan sebagai dalil-dalil atau bagian yang tidak terpisahkan dari posita dalam gugatan rekonpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi ini;
 3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi adalah pemilik sekaligus pendaftar pertama di dunia atas merek dagang terkenal dan Logo huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* kelas barang 07 yang telah terdaftar di negara asalnya yaitu Republik Rakyat Cina sejak tanggal 01 Agustus 1962 dengan Nomor Pendaftaran 41765 dan Merek Logo huruf Kanji di bawah Daftar Nomor 100579 tanggal 1 Maret 1981 (*vide Bukti TI-4 yang juga bersesuaian dengan Bukti T1-2 dan Bukti T'1-7 serta Bukti TI-8*) ;
 4. Bahwa selain telah terdaftar di negara asalnya Republik Rakyat China, merek dan logo huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat Rekonpensasi juga telah terdaftar di *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dengan negara-negara anggotanya yaitu : *Belgia, Nederland, Luxemburg (Benelux), Mesir, Cuba, Mongolia, Rumania, Vietnam dan Republik Demokrasi Rakyat Korea/Korea Utara*, terdaftar di bawah nomor pendaftaran 632622 tanggal 1 Pebruari 1995 yang



melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 7 berupa : "mesin-mesin diesel, juga terdaftar di *Peru*, terdaftar di bawah nomor pendaftaran 017105 tanggal 3 Juli 2005 yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 7, Terdaftar di *Pakistan* di bawah nomor pendaftaran 127653, tanggal 27 Nopember 1994 yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 7 berupa "diesel, genset diesel, dan lain-lain, dan terdaftar di *Australia* di bawah nomor pendaftaran 47022 tanggal 13 Juni 1996;

5. Bahwa selanjutnya dalam rangka membangun "*Brand Image*" atas merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* tersebut Penggugat Rekonpensi telah bersusah payah dan dengan cucuran keringat melakukan promosi-promosi yang besar dan gencar, investasi-investasi, produksi/perdagangan di negaranya hingga ke mancanegara, yang dipupuk selama bertahun-tahun lamanya sehingga lambat laun merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat Rekonpensi a quo menjadi merek terkenal yang telah melewati batas-batas regionalnya;
6. Bahwa perusahaan Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perusahaan milik Negara (*ic. Milik Pemerintah Republik Rakyat China*) yang didirikan pada bulan Juli tahun 1947 dilahan seluas 820.000 meter persegi yang bergerak di bidang usaha produksi dan perdagangan mesin-mesin yang berteknologi tinggi antara lain *mesin diesel, sistem pembakaran bahan bakar, genset diesel* dengan aset bernilai 3,7 miliar RMB dan dengan jumlah karyawan lebih dari 4000 orang ;
7. Bahwa produk-produk mesin diesel yang dihasilkan oleh perusahaan Penggugat Rekonpensi dengan menggunakan merek dagang dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* adalah dimaksudkan untuk memudahkan konsumen membedakan hasil-hasilnya dengan hasil/produksi sejenis yang diproduksi/diperdagangkan oleh perusahaan lain. Keberadaan merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat Rekonpensi inipun dapat berlaku sebagai jaminan mutu atas kualitas produk-produk mesin-mesin diesel yang dihasilkannya ;
8. Bahwa keterkenalan merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat Rekonpensi telah pula diakui oleh Kantor Merek Dagang Administrasi dan Perdagangan Republik Rakyat China dan Kantor Administrasi Industri dan Perdagangan Kota Shanghai, serta diakui oleh



Badan Dunia bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang berkedudukan di Geneva, Swiss;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah keberadaan merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat Rekonpensi adalah merupakan merek terkenal sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga sudah barang tentu menurut hukum harus mendapatkan perlindungan dari Negara Republik Indonesia sebagai suatu merek terkenal (*wellknown mark*);
10. Bahwa selain itu, merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat Rekonpensi tersebut terbukti pula telah memenuhi syarat sebagai merek terkenal (*wellknown mark*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keberadaan Merek Terkenal (*wellknown mark*) sebagai berikut:
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 426PK/Pdt/1994 tanggal 3 Nopember 1995 yang antara lain pada pokoknya menyatakan : "Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (free trade) dan persaingan bebas (free competition) bisa tercapai dan terwujud apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja serta dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk: peniruan (imitation), reproduksi (reproduction) dan penterjemahan-(translation) merek orang lain ";*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 426K/Pdt/1994 tanggal 3 Nopember 1995 yang antara lain juga menyatakan: "Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek kiranya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia ";* *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3485K/Pdt/1992 tanggal 20 September 1995 yang antara lain pokoknya menyatakan "Dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan tanpa reserve dan oleh karena itu hasil Konvensi Paris itu harus ditaati";

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 689K/Sip/1983 jo No. 370K/Sip/1983 yang antara lain pada pokoknya menyatakan : "Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan merek terkenal walaupun untuk barang yang tidak sejenis";*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1486K/Pdt/1991 tanggal 18 Nopember 1995 yang antara lain menyatakan : "Suatu merek termasuk dalam pengertian wellknown marks pada prinsipnya diartikan bahwa merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftarkan di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai batas-batas luar negara asalnya";*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2854K/Sip/1981 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1972K/Sip/1982 (Perkara Intel Corporation vs Hanitio Luwi dan Direktorat Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM) yang menyatakan : "Penggunaan nama merek asing yang terkenal oleh pengusaha dalam negeri dikualifisir sebagai pemakai yang tidak beriktikad baik";*
11. Bahwa akan tetapi ironisnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh ternyata pada Direktorat Merek Republik Indonesia telah terdaftar merek-merek *DONG FENG* pada kelas 07, 08, dan 09 atas nama Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM0000 89328 tanggal 19 September 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor IDM0000091315 tanggal 5 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091562 tanggal 6 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091267 tanggal 05 Oktober 2006;*

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091563 tanggal 6 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091268 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM000091314 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091266 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM000089329 tanggal 19 September 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091269 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091270 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek DF Kelas Barang 07 Daftar Nomor 290819 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532360;*
 - *Merek DE EF Kelas Barang 07 Daftar Nomor. 290820 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532356;*
12. Bahwa sejatinya Tergugat Rekonpensi sebagai Warga Negara Indonesia tidak sepatutnya menggunakan nama/istilah asing dalam mendaftarkan mereknya. Apalagi kalau merek tersebut merupakan hasil peniruan/penjiplakan dari merek-merek Luar Negeri yang sudah terkenal, karena hal tersebut pasti dilandasi oleh iktikad tidak baik yaitu untuk membonceng, mendompleng/menjiplak ketenaran suatu merek milik orang lain untuk meraup keuntungan dengan jalan pintas tanpa bersusah payah melakukan promosi maupun investasi yang besar. Hal mana sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 220PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 (*vide Putusan Perkara Merek NIKE*) yang pada pokoknya antara lain berbunyi: "*Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing. Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing*";

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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)



13. Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya pendaftaran merek-merek *DONG FENG* kelas barang 07, 08, dan 09 atas nama Tergugat Rekonsensi adalah dilandasi oleh iktikad tidak baik (bad faith) karena terbukti merupakan hasil peniruan/jiplakan serta memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat rekonsensi yang merupakan merek terkenal sebagaimana dapat dilihat pada tampilan etiket merek sebagai berikut: Etiket Merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpens;



Etiket Merek *DONG FENG* atas nama Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpens;



DONG FENG kelas barang 07
No. Pendaftaran : IDM000089328



DONG FENG kelas barang 08
No.Pendaftaran: IDM000091315



DONG FENG kelas barang 07
No. Pendaftaran : IDM000091562



DONG FENG kelas barang 09
No.Pendaftaran: IDM000091267



DONG FENG kelas barang 08
No.Pendaftaran: IDM000091563



DONG FENG kelas barang 09
No.Pendaftaran: IDM000091268



DONG FENG kelas barang 07
No. Pendaftaran : 1DM000089329



DONG FENG kelas barang 08
No. Pendaftaran : IDM000091269



DONG FENG kelas barang 09
No. Pendaftaran : IDM000091270



DE EF kelas barang 07
No. Pendaftaran : 532356



DF kelas barang 07 No. Pendaftaran: 532360

14. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran merek-merek *DONG FENG* atas nama Tergugat Rekonpensi pada kelas 07, 08 dan 09 yakni:

- *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM0000 89328 tanggal 19 September 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor IDM0000091315 tanggal 5 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091562 tanggal 6 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091267 tanggal 05 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091563 tanggal 6 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091268 tanggal 05 Oktober 2006;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM000091314 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091266 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM000089329 tanggal 19 September 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091269 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091270 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek DF Kelas Barang 07 Daftar Nomor 290819 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532360;*
 - *Merek DE EF Kelas Barang 07 Daftar Nomor. 290820 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532356;*
15. Bahwa agar tidak terdapat keragu-raguan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membandingkannya dengan perkara pembatalan merek yang berasal dari Republik Rakyat Cina yang dikabulkan gugatannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :
- *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 K/N/Haki/2004 mengenai PIEN TZEE HUANG antara pihak ZHANGHOU PINTZEHUANG PHARMACEUTICAL Co. Ltd (RRC) melawan DHALIM SOEKADANU (WNI);*
 - *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12 K/N/Haki/2004 mengenai pembatalan merek JIANG DONG & Logo JD, antara pihak JIANGSU JIANGDONG GROUP CORP (RRC) melawan MUSDJAJA TRIHADI (WNI) ;*
16. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 06/Merek/2001/PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 27 Pebruari 2002 dalam perkara Pembatalan Merek AUDEMARS PIGUET dan Merek AP AUDEMARS PIGUET antara AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A (Perusahaan Switzerland) melawan PT. ADI PERKASA BUANA yang pada pokok isi putusannya yaitu : Menyatakan AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A sebagai pemilik satu-satunya merek AUDEMARS PIGUET dan Merek AP AUDEMARS PIGUET di Indonesia, menyatakan merek AUDEMARS PIGUET milik PT. ADI PERKASA

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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)



BUANA terdaftar di bawah Nomor: 419.402 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AUDEMARS PIGUET milik AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A, menyatakan PT. ADI PERKASA BUANA sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, membatalkan merek AUDEMARS PIGUET milik PT. ADI PERKASA BUANA terdaftar di bawah Nomor : 419.402 tersebut dari Daftar Umum Merek. Perkara ini jelas membuktikan bahwa PT. ADI PERKASA BUANA (*ic. Saat ini Tergugat Rekonpensi*) dalam perkara lain telah pernah melakukan tindakan kurang terpuji sehubungan dengan tindakan menjiplak suatu merek milik orang lain. Dengan adanya informasi keberadaan putusan a quo tersebut diharapkan dapat membuka cakrawala keadilan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengetahui dan menilai perilaku kurang terpuji yang pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan penjiplakan suatu merek milik orang lain ;

17. Bahwa merujuk kepada data dari *USTR (USA)* yang antara lain dapat dilihat bahwa peringkat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menurun dari kategori "*priority watch list*" menjadi "*watch list*", kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk senantiasa melindungi terhadap merek-merek terkenal dari upaya-upaya berupa pembajakan / penjiplakan / pendomplengan dari pihak-pihak tertentu, sehingga kategori peringkat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat lebih diturunkan lagi. Hal mana akhirnya tentulah akan dapat memperbaiki citra Indonesia menjadi Negara yang berhasil melakukan penegakan hukum dalam memberantas segala tindak pembajakan Hak Kekayaan Intelektual. Terlebih lagi mengingat di tahun 2010 ini Indonesia beserta Negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani dan melaksanakan kesepakatan perdagangan bebas dengan pihak RRC, sehingga penting untuk menjaga dan memelihara hubungan dagang antar Negara yang telah berlangsung cukup baik selama ini;
18. Bahwa dengan merujuk pada bukti-bukti yang akan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I sampaikan pada saat pembuktian nanti adalah bahwa bukti-bukti tersebut saling bersesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya yang membuktikan merek Dong feng milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat I terdaftar di Republik Rakyat Cina sejak 1 Agustus 1962, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bukti TI-1 bersesuaian dengan Bukti TI-3 yang membuktikan dan menunjukkan bahwa Merek Dagang dan Logo Huruf Kanji (Cina) DONG FENG milik Tergugat I telah terdaftar di Republik Rakyat China sejak tahun 1962 kemudian terdaftar pula di World Intellectual Property Organization (WIPO) di bawah Nomor Pendaftaran 632622;*
 - *Bukti TI-2 bersesuaian dengan Bukti TI-4, Bukti TI-6, Bukti TI-7, Bukti TI-8 dan Bukti TI-9 yang membuktikan dan menunjukkan bahwa Merek Dagang dan Logo Huruf Kanji (Cina) DONG FENG benar-benar milik Tergugat I yang telah terdaftar dan dikenal sejak tahun 1962 tepatnya tanggal 1 Agustus 1962 baik oleh masyarakat Republik Rakyat China pada waktu pertama kali didaftarkan dan dipasarkan di China dan telah dikenal masyarakat di dunia setelah terdaftar di World Intellectual Property Organization (WIPO) dan di berbagai Negara. Bukti TI-4 bersesuaian dengan Bukti TI-5 dan Bukti TI-12 yang membuktikan dan menunjukkan bahwa Tergugat I sebelumnya bernama Shanghai Diesel Engine Factory, kemudian berubah nama menjadi Shanghai Diesel Engine Co. Ltd setelah disetujui pendaftarannya di Kantor Administrasi Industri dan Perdagangan Kotapraja Shanghai sebagai Perusahaan Asing;*
 - *Bukti TI-12 bersesuaian dengan Bukti TI-13, Bukti TI-14, Bukti TI-15, Bukti TI-16, Bukti TI-17 dan Bukti TI-18 yang membuktikan dan menunjukkan bahwa Tergugat I merupakan perusahaan milik Pemerintah Negara Republik Rakyat China yang dalam kegiatan usahanya memproduksi dan memasarkan mesin-mesin diesel yang memiliki kualitas tinggi yang merupakan kelas barang 07 dengan merek dagang dan logo huruf Kanji (Cina) DONG FENG yang terkenal di China kemudian menjadi merek terkenal di dunia;*
19. Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang Penggugat Rekonspensi / Tergugat I akan ajukan dalam pembuktian nanti membuktikan bahwa merek dagang dan logo huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Tergugat I adalah merek terkenal antara lain :
- *Bukti 71-20 berupa Sertipikat Pendaftaran Merek Dagang Huruf Cina "Dong Feng" kelas barang 07 yang didaftarkan oleh Shanghai Diesel Engine Co. Ltd. di Negara Australia. Sertipikat ini diterbitkan oleh Negara Australia tertanggal 13 Juni 1996 dengan Nomor Sertipikat Pendaftaran 647022;*

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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

- Bukti TI-21 berupa Sertipikat Pendaftaran Merek Dagang huruf Cina "Dong Feng" kelas barang 07 yang didaftarkan oleh Shanghai Diesel Engine Co. Ltd di Negara Pakistan. Sertipikat ini diterbitkan oleh Pemerintah Negara Pakistan tertanggal 27 Nopember 2001 dengan Nomor Sertipikat Pendaftaran 127653;
 - Bukti 11-22 berupa Sertipikat Pendaftaran Merek Dagang Huruf Cina "Dong Feng" kelas barang 07 yang didaftarkan oleh Shanghai Diesel Engine Co. Ltd. di Negara Peru. Sertipikat ini diterbitkan oleh Negara Peru tertanggal 03 Juli 2005 dengan Nomor Sertipikat Pendaftaran 017105;
 - Bukti 71-23 berupa Sertipikat Pendaftaran Merek Dagang Huruf Cina "Dong Feng" kelas barang 07 yang didaftarkan oleh Shanghai Diesel Engine Co. Ltd di Indonesia. Sertipikat ini diterbitkan oleh Direktorat Merek Indonesia tertanggal 31 Juli 2008 dengan Nomor Sertipikat Pendaftaran IDM000167428;
 - Bukti TI-25 berupa Shanghai Stock Exchange dari situs internet : <http://www.reuters.com>;
 - Bukti TI-26 berupa Shanghai Stock Exchange dari situs internet : <http://Anvesting.businessweek.com>;
 - Bukti TI-27 berupa Track Shanghai Shipments atas kegiatan perdagangan ekspor-import Shanghai Diesel Engine Co. Ltd dari situs internet: <http://AA/www.importgenius.com>;
 - Bukti TI-28 berupa Shanghai Diesel Engine Co Ltd yang sedang menjajagi investasi di Negara Malaysia dari situs internet: <http://www.bernama.com>;
20. Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I akan ajukan dalam pembuktian nanti membuktikan bahwa Tergugat I mendaftarkan merek dagang dan logo huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* kelas barang 07 di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia melalui Tergugat II dengan didasarkan pada *Bukti 11-24* berupa Surat Permintaan Pendaftaran Merek Dagang Huruf Cina "Dong Feng" milik Shanghai Diesel Engine Co. Ltd untuk kelas barang 07 tertanggal 15 Juni 2007 dengan No. Agenda D00-2007-019050 ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek ;

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG* milik Penggugat Rekonsensi adalah merupakan merek terkenal;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai satu-satunya pemilik yang sah di Indonesia atas merek terkenal dan logo Huruf Kanji (Cina) *DONG FENG*;
- Menyatakan merek-merek *DONG FENG* pada kelas barang 07, 08 dan 09 atas nama Tergugat rekonsensi yakni:
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM0000 89328 tanggal 19 September 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor IDM0000091315 tanggal 5 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091562 tanggal 6 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091267 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091563 tanggal 6 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091268 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM000091314 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091266 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM000089329 tanggal 19 September 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091269 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091270 tanggal 05 Oktober 2006;*
 - *Merek DF Kelas Barang 07 Daftar Nomor 290819 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532360;*

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek DE EF Kelas Barang 07 Daftar Nomor. 290820 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532356;

Memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo Huruf Kanji (Cina) DONG FENG milik Penggugat Rekonpensi yang merupakan merek terkenal;

- Menyatakan permohonan pendaftaran merk-merk DONG FENG pada kelas barang 07, 08 dan 09 atas nama Tergugat Rekonpensi yakni:

- Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM0000 89328 tanggal 19 September 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor IDM0000091315 tanggal 5 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091562 tanggal 6 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. Nomor. IDM0000091267 tanggal 05 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091563 tanggal 6 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091268 tanggal 05 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091314 tanggal 05 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091266 tanggal 05 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM0000089329 tanggal 19 September 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091269 tanggal 05 Oktober 2006;
- Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091270 tanggal 05 Oktober 2006;
- Merek DF Kelas Barang 07 Daftar Nomor 290819 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532360;
- Merek DE EF Kelas Barang 07 Daftar Nomor. 290820 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532356;

Dilandasi oleh iktikad tidak baik, karena terbukti merupakan tiruan/jiplakan dari Merek dan Logo huruf Kanji (Cina) DONG FENG milik Penggugat Rekonpensi yang merupakan merek terkenal;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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

- Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran merek-merek *DONG FENG* pada kelas barang 07, 08 dan 09 atas nama Tergugat Rekonpensi yakni:

- *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM0000 89328 tanggal 19 September 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor IDM0000091315 tanggal 5 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM0000091562 tanggal 6 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091267 tanggal 05 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091563 tanggal 6 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091268 tanggal 05 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM000091314 tanggal 05 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091266 tanggal 05 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 07 Daftar Nomor. IDM000089329 tanggal 19 September 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 08 Daftar Nomor. IDM0000091269 tanggal 05 Oktober 2006;*
- *Merek Dong Feng Kelas Barang 09 Daftar Nomor. IDM0000091270 tanggal 05 Oktober 2006;*
- *Merek DF Kelas Barang 07 Daftar Nomor 290819 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532360;*
- *Merek DE EF Kelas Barang 07 Daftar Nomor. 290820 tanggal 14 Maret 2003 atau nomor perpanjangannya 532356;*

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini kepada *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)* agar mencatatkan pembatalannya dalam Daftar Umum Merek ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 16 Juni 2010 No. 85/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan *Gugatan Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan *Penggugat* adalah *Pemilik* sekaligus *Pendaftar Pertama Merek "Dong Feng" untuk barang kelas "07"*;
3. Menyatakan *Tergugat I* telah mengajukan permohonan pendaftaran *Sertipikat Merek* Nomor Pendaftaran I DM 000167428, tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk *kelas barang "07" atas nama Tergugat I (dhi: Shanghai Disel Engine, Co. Ltd) didasari dengan Itikad tidak baik*;
4. Menyatakan *Merek "Dong Feng" untuk barang kelas "07" milik Tergugat I* sebagaimana *Sertipikat Merek* Nomor Pendaftaran IDM 000167428, tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 memiliki persamaan pada pokoknya dengan *Merek "Dong Feng" Nomor : IDM 000089328, tanggal pendaftaran 19 September 2006 dan Nomor: IDM 000089329, tanggal pendaftaran 19 September 2006 kelas "07", milik Penggugat*;
5. Membatalkan Pendaftaran *Sertipikat Merek No. Pendaftaran IDM 000167428, tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang "07" atas nama Tergugat I (dhi: Shanghai Diesel Engine Co. Ltd)*;
6. Memerintahkan *Tergugat II* untuk membatalkan *Merek "Dong Feng" yang terdaftar dengan Sertipikat Merek No. Pendaftaran IDM 000167428, tanggal pendaftaran 31 Juli 2008 untuk kelas barang "07" atas nama Tergugat I (Dhi: Shanghai Diesel Engine Co. Ltd)*;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak *Gugatan Rekompensi* seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum *Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat Rekompensi*, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 841.000,- (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di hadapan Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. No. 85/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 09 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 13 Juli 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi 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 kasasi tersebut formil dapat diterima ;

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

KEBERATAN PERTAMA:

JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH SALAH MENERAPKAN PRINSIP "FIRST TO FILE" DAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 6 AYAT (1) b UNDANG UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 MENGENAI MEREK TERKENAL (WELLKNOWN MARK).

1. Bahwa Juxdex Facti dalam pertimbangannya pada alinea 2 halaman 57 dan alinea 1 halaman 58 yang pada pokoknya Juxdex Facti berpegang pada prinsip "First To File" (ic. pendaftar pertama), dimana dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dianggap sebagai pendaftar pertama atas Merek Dagang Dong Feng, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan "bahwa Merek Dong Feng Daftar No. 000167428 untuk melindungi jenis antara lain segala macam Generator Listrik, Alternator dan Dinamo yang termasuk dalam kelas " 7 " tanggal 31 Juli 2008 atas nama Penggugat ", oleh Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Merek " Dong Feng" daftar No. IDM 00089328 dan daftar No. IDM 00089329 termasuk dalam kelas "7" keduanya terdaftar pada tanggal 19 September 2006 (P-2A dan P-2B);

Sedangkan:

Merek " Dong Feng" daftar No. IDM 000167428 termasuk pula dalam daftar kelas "7" terdaftar pada tanggal 31 Juli 2008 atas nama Tergugat I;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



b. Merek "Dong Feng" milik Tergugat I a quo in litis terdaftar saat perkara Merek 249 K/Pdt.Sus/2007., tanggal 19 Februari 2008 (P-8B) dalam proses Peninjauan Kembali In Casu perkara Nomor: 102 PK/Pdt.Sus/2008 (P-8C) dan putus pada tanggal 29 April 2009. Juncto No. 47/Merek/2007/PN. Niaga Jkt Pst tanggal 9 Oktober 2007 (P-8A)";

"Menimbang, bahwa berdasarkan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Kasasi No: 249 K/Pdt. Sus/2007, tanggal 19 Februari 2008 tidak dapat dijadikan alasan hukum yang menyatakan merek "Dong Feng" Penggugat (In casu Tergugat dalam perkara a quo) sudah tidak mendapat perlindungan secara hukum dan justru sebaliknya Tergugat I dahulu sebagai Penggugat berdasarkan putusan Nomor 47/Merek/2007/PN.Niaga. Jkt.Pst, Juncto Putusan No. 102 PK/Pdt. Sus/2008., oleh Penggugat kini sebagai Tergugat 1 tidak bisa pula membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sekaligus sebagai Pendaftar Pertama";

Sebaliknya;

Penggugat (dahulu sebagai Tergugat) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 102 PK/Pdt. Sus/2008., tanggal 29 April 2009 Juncto Putusan No. 47/Merek/2007/PN. Niaga.Jkt.Pst telah dapat membuktikan dalil sangkalannya/bantahannya bahwa Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar Pertama Merek "Dong Feng" karena Ad. I tersebut telah terpenuhi";

2. Bahwa pertimbangannya Judex Facti pada alinea 2 halaman 57 dan alinea 1 halaman 58 aquo jelas telah keliru dalam menerapkan prinsip "First To File" karena telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 mengenai perlindungan Merek Terkenal (Wellknown Mark). **Oleh karena itu terbukti Judex Facti terbukti telah secara sempit menerapkan "PRINSIP KONSTITUTIF" dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang merupakan "sorrounding circumstances" yang seharusnya diperhatikan oleh Judex Facti.** Pengabaian ini berakibat Judex Facti telah kurang pertimbangan hukum (nietvoldoende gemotiveerd) yang pada akhirnya terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa secara yuridis, prinsip "First To File" hanya dapat diberlakukan apabila tidak melanggar ketentuan pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan khusus mengenai pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal (wellknown mark) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) b, maka hal itu sudah pasti dilandasi oleh "Itikad Tidak Baik" (pirate non mutat dominium) dengan maksud menjiplak dan mendompleng ketenaran Merek tersebut agar meraup keuntungan dengan jalan pintas (passing off) yang pada gilirannya akan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat". Padahal secara tegas telah termaktub dalam pembukaan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam kalimat "Menimbang" huruf a pada pokoknya menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Merek ini adalah dalam rangka era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, sehingga peranan Merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;

4. Bahwa dengan demikian maka Indonesia sebagai salah satu Negara anggota yang telah meratifikasi Paris Convention, WIPO dan TRIPs berkewajiban untuk melindungi Merek-Merek Terkenal (Wellknown Mark), halmana telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, yang membuktikan bahwa : Indonesia telah mengesahkan Konvensi Paris, sehingga Indonesia harus tunduk pada Konvensi Paris, dengan meratifikasi Konvensi Paris berarti Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek dagang di Negara yang tergabung dalam WIPO; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1974 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization, yang membuktikan bahwa : Indonesia telah menjadi pihak pada Paris Convention For The Protection Of Industrial Property sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization dengan disertai persyaratan (reservation) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



Pasal 28 Ayat (1) Paris Convention for Protection of Industrial Property; Ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention tersebut mengatur ketentuan yang bersifat substantive yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Industri (Industrial Property), baik yang menyangkut paten, merek maupun desain produk industri; Ketentuan Pasal 8 Paris Convention yang pada pokoknya menyatakan bahwa :*"A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it form pan¹ of a trademark (Sebuah merek dagang wajib dilindungi disemua negara yang tergabung dalam WIPO tanpa kewajiban adanya pengajuan atau pendaftaran atas bagian merek dagang tersebut)"*; Ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention merupakan dasar untuk menentukan apakah merek tersebut termasuk sebagai merek terkenal dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty, yang membuktikan bahwa : Indonesia telah mengesahkan Trademark Law Treaty sebagai wujud pelaksanaan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan negara lain; Trademark Law Treaty merupakan perjanjian yang berlaku terhadap barang-barang yang berhubungan dengan merek dagang Indonesia telah mengesahkan Trademark Law Treaty melalui Keppres, maka bagaimanapun juga Indonesia mempunyai kewajiban di dalam hukum nasionalnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek terkenal (Wellknown Mark);

5. Bahwa Merek Dong Feng milik Pemohon Kasasi/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi (SHANGHAI DIESEL CO.LTD) adalah merupakan Merek Terkenal (Wellknown Mark) karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dimana merek tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat di berbagai Negara didunia dalam bidang usaha yang bersangkutan (ic. mesin-mesin diesel) serta memiliki reputasi dan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara serta disertai bukti pendaftaran Merek berbagai Negara;



6. Bahwa mohon bandingkan dengan beberapa Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap mengenai perlindungan Merek Terkenal (Wellknown Mark), yaitu :
- Yurisprudensi MA.RI No. 426/K/Pdt/1994 tanggal 03 Nopember 1995 : Kriteria terkenal atau tidak suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya **telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung**, yang didasarkan pada apakah suatu merek **telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia;**
 - Yurisprudensi MA.RI No. 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 Nop 1995 : Pengertian **merek terkenal** adalah apabila **suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas trans nasional;**
 - Yurisprudensi MA.RI No. 3485/K/Pdt/1992 tanggal 20 September 1995: Dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama **dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya**, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan tanpa reserve dan oleh karena itu hasil Konvensi Paris itu harus ditaati;
 - Yurisprudensi MA.RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 Nopember 1995 : "Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (Free Trade) dan persaingan bebas (Free Competition) bisa tercapai dan terwujud **apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja serta dilarang melakukan persaingan curang** dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk: peniruan (imitation), reproduksi (reproduction) dan Penterjemahan (translation) merek orang lain";
7. Bahwa dengan demikian maka secara yuridis keberadaan suatu Merek Terkenal di Indonesia dapat membatalkan suatu pendaftaran Merek Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar lebih dahulu (first to file) tanpa terhalang batas negara (borderless), tanpa terhalang batas kelas/perbedaan jenis barang dan bahkan tanpa terhalang batas waktu daluarsa dalam menggugat. Dalam mengajukan gugatan pembatalan

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



pendaftaran Merek di Pengadilan Niaga Indonesia, suatu Merek Terkenal tidak perlu terdaftar lebih dahulu namun cukup mengajukan permohonan pendaftaran Merek ke Direktorat Merek Republik Indonesia sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

8. Bahwa oleh karena itu maka pertimbangannya Judex Facti pada alinea 2 halaman 57 dan alinea 1 halaman 58 aquo jelas telah keliru dalam menerapkan prinsip "First To File" karena telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 mengenai perlindungan Merek Terkenal (Wellknown Mark), oleh karenanya senafas dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa putusan Judex Facti yang salah/kurang pertimbangan hukum haruslah dibatalkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Perkara Rol No. : 85/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2010 aquo sudah sepatutnya dibatalkan;
9. Bahwa keberadaan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Perkara Rol No. : 85/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2010 aquo adalah merupakan bentuk "PENGINGKARAN" atas ketentuan konvensi-konvensi internasional yang pernah diratifikasi Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan Merek Terkenal, sehingga apabila dibiarkan maka akan mengancam kepercayaan dunia internasional terhadap system penegakkan hukum bidang Merek di Indonesia terutama para investor yang berencana menanamkan modalnya ke Indonesia akan berpotensi mengurungkan niatnya itu. Selain daripada itu, saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang tengah diawasi USTR dan terancam sanksi Special- 301 karena tingkat pelanggaran HKI yang cukup tinggi dan pernah masuk dalam kategori "Priority Watching List" dan saat ini sempat menurun kategorinya menjadi "Watch List" Seyogyanya kategori ini bisa diupayakan lagi agar menjadi negara yang kecil tingkat pelanggaran HKI nya sehingga dapat mengairahkan iklim investasi asing di Indonesia yang pada gilirannya akan dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dari keterpurukan ekonomi;

KEBERATAN KEDUA:

JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 MENGENAI PENGERTIAN "ITIKAD TIDAK BAIK" (BAD FAITH).

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada alinea 3 halaman 58 dan 59; alinea 1 dan 2 halaman 59 dan 60 yang pada pokoknya Judex Facti mempertimbangkan bahwasanya Termohon Kasasi adalah sebagai pendaftar pertama di Indonesia atas Merek Dong Feng dan kemudian Pemohon Kasasi dianggap telah mengetahui pendaftaran tersebut namun mengabaikannya dengan mengajukan Merek Dong Feng pula sehingga menurut Judex Facti berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Dong Feng tersebut sehingga harus dibatalkan pendaftarannya, sebagaimana dikutip pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa dari proses dan prosedur administrasi penerbitan Sertipikat Merek berdasarkan Bukti Surat T. 1-21 milik Tergugat I diperbandingkan dengan bukti Surat Penggugat (kode P-2A dan P-2B) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bukti surat T. 1-21 tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 15 Juli 2007 dengan tanggal pendaftaran merek yaitu tanggal 31 Juli 2008;

Sedangkan:

Pada bukti surat P-2A dan P-2B tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 19 Januari 2007 dan 27 Mei 2007;

Dengan demikian:

Telah patut diketahui bahwa bukti surat Penggugat (P-2A dan P-2B) lebih dahulu diajukan dan diterbitkan dari pada pemilik Tergugati (T. 1-21);

2. Tanggal pendaftaran merek Tergugat I yaitu tanggal 31 Juli 2008 pada kelas barang/jasa "7" (bukti T1-21) dengan No. IDM 000167428 dan diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 04 Agustus 2008;

Sedangkan;

Terbitnya sertifikat merek milik Penggugat (P-2A dan P-2B) adalah tanggal 19 September 2006 atau kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum terbitnya T. 1-21 milik Tergugat I; Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ditarik suatu aspek hukum bahwa pendaftaran merek Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2008 adalah setelah adanya Putusan Kasasi No: 249 K/Pdt. Sus/2007., akan tetapi putusan kasasi tersebut telah ada upaya hukum luar

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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)



biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Tergugat (kini sebagai Penggugat);

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari uraian tentang adanya putusan perkara merek ini, akan tetapi dengan mencermati permohonan Tergugat I kepada Tergugat II dengan tanggal pendaftaran merek 31 Juli 2008, maka dengan terbitnya Sertipikat Merek milik Penggugat (P-2A dan P-2B) maka sepatutnya baik Tergugat I maupun tergugat II sudah memahami dan mengetahui bahwa merek "Dong Feng" milik penggugat telah terdaftar pada kelas barang/jasa "07";

Demikian pula:

Dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat kini sebagai Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2007 sedang ia (Penggugat kini sebagai Tergugat I) patut mengetahui bahwa Tergugat kini Penggugat setelah memperoleh "Sertipikat Merek Dong Feng" Tergugat II bertanggal 19 September 2006;

Akan tetapi:

Tergugat I selain telah mengetahui adanya Sertipikat Merek dan adanya putusan dalam perkara a quo lelitis namun Tergugat I mengabaikannya dengan mengajukan pendaftaran merek, sehingga majelis Hakim berpendapat "bahwa Tergugat I memiliki iktikad baik";

11. Bahwa pertimbangannya Judex Facti pada alinea 3 halaman 58 dan 59; alinea 1 dan 2 halaman 59 dan 60 jelas telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 mengenai pengertian "IKTIKAD TIDAK BAIK" (bad faith) dalam pendaftaran Merek, mengingat:

- Pengertian itikad tidak baik (bad faith) menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 pada pokoknya adalah apabila pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang dilandasi dengan tujuan yang tidak jujur dengan maksud menjiplak dan mendompleng popularitas Merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu dan telah dipergunakan terlebih dahulu secara luas dalam perdagangan barang atau jasa;
- Pendaftaran Merek Dong Feng & Logo serta kombinasinya dalam kelas 07, 08 dan 09 pada Direktorat Merek di Indonesia sebagaimana bukti-bukti yang diberi tanda TI-30, TI-31, TI-32, TI-33,



TI-34, TI-35, TI-36, TI-37, TI-38, TI-39, TI-40, TI-41 dan TI-42 oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah dilandasi oleh **IKTIKAD TIDAK BAIK (BAD FAITH)** karena sudah barang tentu merupakan hasil jiplakan/peniruan atas Merek Dagang Terkenal Dong Feng & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang telah diproduksi, diperdagangkan, dipromosikan, diinvestasikan dan didaftarkan Mereknya diberbagai Negara di dunia keluar dari batas-batas wilayah Negara asalnya yaitu RRC. Padahal secara faktual, kata Dong Feng adalah bukanlah kata yang lazim dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, dan apalagi pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang notabene "SANGAT MIRIP" dengan Merek Dagang Terkenal Dong Feng & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, baik dari segi penempatan hurufnya maupun dari susunan hurufnya serta adanya kesamaan jenis barangnya yaitu sama-sama MESIN-MESIN DIESEL;

- Keberadaan fakta adanya kemiripan/kesamaan Merek dan perlindungan jenis barangnya tersebut adalah BUKAN merupakan sesuatu yang kebetulan saja, melainkan perbuatan yang "SEGAJA" dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk meniru/menjiplak dan mendompleng keterkenalan Merek Dong Feng Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan tujuan meraup keuntungan dengan jalan pintas tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya promosi dan investasi diberbagai negara di dunia. Jadi sejatinya pilihan mendaftarkan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang;
- Pada dasarnya apabila Tergugat Rekonpensi mau beritikad baik maka masih banyak kata/kalimat/logo yang berbeda yang dapat dipilih atau dipergunakan sebagai Mereknya, namun ironisnya dalam halini Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memaksakan kehendaknya dengan cara mendaftarkan merek DONG FENG & Logo berserta kombinasinya yang nyata-nyata memiliki persamaan dengan Merek Dagang Terkenal DONG



FENG & Logo milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sehingga pada gilirannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan ketentuan pasal 6 bis Paris Convention jo. pasal 16 ayat (2) TRIPs, menyatakan: *"perbuatan meniru, membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek orang lain yang sudah terkenal adalah merupakan perbuatan pembajakan (pirate) secara itikad tidak baik"*;

- Upaya peniruan merek terkenal yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah jelas untuk "menyesatkan" khalayak ramai (mislead the public) dan merupakan "perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai suatu tujuan usaha yang tidak jujur" (dishonesty purpose) dengan maksud meraup keuntungan secara jalan pintas (ic. tanpa bersusah payah) yakni dengan cara meniru dan mendompleng Merek Terkenal yang pada gilirannya bertentangan dengan ketertiban umum" dan tidak sejalan dengan "Uruguay Round", dimana Indonesia telah pula meratifikasi paket-paket persetujuan termasuk tentang "Agreement TRIPS" dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan keikutsertaannya dalam Konvensi Paris. Merujuk pada ketentuan pasal 6 bis Paris Convention jo. pasal 16 ayat (2) TRIPs, menyebutkan bahwa: perbuatan meniru, membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek orang lain yang sudah terkenal adalah merupakan perbuatan pembajakan (pirate) secara itikad tidak baik;
- Jadi singkatnya suatu pendaftaran Merek harus menunjukkan adanya "Goodwill" yang mengandung adanya nilai-nilai moral dan komersil yang melekat pada Merek tersebut sebagai suatu hak kebendaan yang menerbitkan akibat hukum yang berhubungan dengan penyesatan tentang asal-usul suatu produk. Hal ini bisa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khusus tersebut. Keberadaan suatu Merek Dagang terkenal dapat dijadikan sebagai sarana promosi dagang (*Means of trade promotion*) yang telah dilakukan di berbagai negara di dunia



sehingga menjadi simbol usaha untuk melakukan ekspansi dagang ke seluruh dunia, dimana pada gilirannya menjadi jaminan atas mutu produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut di seluruh dunia (*quality guarantee*);

- Oleh karenanya upaya peniruan merek terkenal adalah untuk "menyesatkan" khalayak ramai (*mislead the public*) dan merupakan "perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur" (*dishonesty purpose*), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan "bertentangan dengan ketertiban umum" dan tidak sejalan dengan "Uruguay Round", yang mana Indonesia telah pula meratifikasi paket-paket persetujuan termasuk tentang "Agreement TRIPS" dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan keikutsertaannya dalam Konvensi Paris. Selanjutnya Sidang Umum WIPO dan Sidang Umum UNI PARIS tahun 1999 telah memberikan jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*) terhadap Merek Terkenal sehingga sepakat membuat suatu bentuk wadah yang disebut *A Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, dimana telah mengkategorikan penggunaan/peniruan atas suatu merek terkenal adalah merupakan "pencemaran merek terkenal" (*dilution theory*);

KEBERATAN KETIGA:

JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 63 jo. PASAL 61 UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 DALAM PERKARA "PEMBATALAN" PENDAFTARAN MEREK DONG FENG.

12. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada alinea 3 halaman 62 pada kalimat "MENINGAT" yang pada pokoknya Judex Facti dalam mengadili perkara aquo berpijak pada ketentuan pasal 63 jo pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek, yang dikutip bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

"Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal 63 jo pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang "Merek" beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini";



13. Bahwa pertimbangannya Judex Facti pada alinea 3 halaman 62 jelas telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 63 jo Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek dalam "MENGADILI" perkara aquo, mengingat ketentuan Pasal 63 jo Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor: 15 tahun 2001 tentang Merek HANYA DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA "PENGHAPUSAN" PENDAFTARAN MEREK", **NAMUN TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA "PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK"**. Seharusnya Judex Facti menerapkan ketentuan pasal 68 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang berlaku dalam perkara pembatalan pendaftaran Merek;
14. Bahwa agar lebih jelas dengan ini Pemohon Kasasi kutip selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 63 dan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dijadikan landasan Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo secara "KELIRU", sebagai berikut: *Pasal 61 ayat (2):*

" Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat diajukan jika:

- (a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal: atau*
- (b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendataan, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar";*

Pasal 63 : "Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga";

15. Bahwa oleh karena terbukti adanya kesalahan dan kekeliruan Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara pembatalan pendaftaran Merek Dong Feng dengan menerapkan pasal-pasal yang berlaku bagi "Penghapusan" Merek, maka sudah sepatutnya putusan Judex Facti yang demikian untuk dibatalkan oleh Judex Yuris;



KEBERATAN KEEMPAT:

JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT KURANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN SALAH MENERAPKAN ASAS KONSTITUTIF DALAM MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN REKONPENSİ DARI PEMOHON KASASI/TERGUGAT I KONPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 4,5 dan 6 UNDANG-UNDANG MEREK.

16. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada alinea 3 halaman 60; alinea 1 dan 2 halaman 61 dan alinea 1 halaman 62 adalah jelas telah KELIRU mengingat hanya mempertimbangkan bahwasanya Termohon Kasasi/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagai "Pendaftar Pertama" di Indonesia atas Merek Dong Feng dan mengesampingkan keberadaan Merek Dong Feng milik Pemohon Kasasi/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Merek Terkenal (Wellknown Mark), sebagaimana pertimbangan hukum yang dikutip selengkapya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menegaskan dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi didasari pada pokoknya, sebagai berikut;

Bahwa pada Direktorat Merek Republik Indonesia "Dong Feng" pada kelas "07, 08 dan 09" atas nama Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut:

- *Merek "Dong Feng" kelas barang "07" daftar No. IDM 000089328, tanggal 19 September 2006;*
- *Merek "Dong Feng" kelas barang "08" daftar No. IDM 0000091315, tanggal 5 Oktober 2006;*
- *Merek "Dong Feng" kelas barang "07" daftar No. IDM 0000091562, tanggal 6 Oktober 2006;*
- *Merek "Dong Feng" kelas barang "09" daftar No. IDM 0000091267, tanggal 5 Oktober 2006;*
- *Merek "Dong Feng" kelas barang "08" daftar No. IDM 0000091563, tanggal 6 Oktober 2006;*
- *Merek "Dong Feng" kelas barang "09" daftar No. IDM 0000091268, tanggal 5 Oktober 2006;*
- *Merek "Dong Feng" kelas barang "08" daftar No. IDM 0000091314, tanggal 5 Oktober 2006;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek "Dong Feng" kelas barang "09" daftar No. IDM 0000091266, tanggal 5 Oktober 2006;
- Merek "Dong Feng" kelas barang "07" daftar No. IDM 0000089329, tanggal 19 September 2006;
- Merek "Dong Feng" kelas barang "09" daftar No. IDM 0000091270, tanggal 5 Oktober 2006;
- Merek DF kelas barang "07" daftar No. 290819, tanggal 14 Maret 2003 atau perpanjangannya 532360;
- Merek DF EF kelas barang "07" daftar No. 290820, tanggal 14 Maret 2003 atau No. perpanjangannya 532356;

Menimbang, bahwa terhadap merek-merek tersebut di atas yang oleh Penggugat Rekonpensi mendalilkannya sebagai merek Penggugat Rekonpensi, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada konpensi bahwa terbitnya bukti surat Tergugat (kode T.1-21) berupa tanggal pendaftaran merek Tergugat 1, 31 Juli 2008 pada kelas barang/jasa "07" dengan IDM 000167428 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 04 Agustus 2008 dihubungkan bukti surat T. 1-30 sampai dengan T. 1-41 dihubungkan dengan bukti P-4a berupa adanya permohonan (pembaharuan) pendaftaran merek untuk barang-barang dalam kelas "7, 8 dan 9" yang telah didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 1976., Nomor. 113915 untuk Jenis barang untuk jenis barang "segala macam mesin-mesin Diesel, Diesel Engine, Generator, Diesel Generating Set" dan pada bukti suirat P-4B berupa Surat Pendaftaran Merek Dong Feng Nomor. 2198 tanggal 8 Oktober 1986 atas nama Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, telah lebih mempertegas bahwa merek "Dong Feng" baik pada kelas "07, 08" maupun pada kelas "09" adalah milik Penggugat sebagai pendaftar pertama; Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan bahwa Penggugat sebagai pendaftar pertama, maka adalah tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonpensi";

17. Bahwa Pemohon Kasasi sudah barang tentu sangatlah berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti pada alinea 3 halaman 60; alinea 1 dan 2 halaman 61 dan alinea 1 halaman 62 tersebut karena jelas telah KELIRU mengingat:

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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)



- Merek Dong Feng milik Pemohon Kasasi/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi (SHANGHAI DIESEL CO.LTD) adalah merupakan suatu Merek Dagang terkenal di Negara asalnya RRC dan juga merupakan Merek Terkenal (Wellknown Mark) di berbagai Negara di dunia **karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**, dimana merek tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat di berbagai Negara didunia dalam bidang usaha yang bersangkutan (ic. mesin-mesin diesel) serta memiliki reputasi dan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara serta disertai bukti pendaftaran Merek berbagai Negara (vide : TI-1, TI-2, TI-3, T-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16, TI-17, TI-18, TI-19, TI-20, TI-21, TI-22, TI-23, TI-24, TI-25, TI-26, TI-43, TI-44, TI-45, TI-46, T-47, TI-48, TI-49, TI-50, TI-51, TI-52, TI-53, TI-54);
- Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Paris Convention, WIPO dan TRIPs berkewajiban untuk melindungi Merek-Merek Terkenal, halmana telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, yang membuktikan bahwa : Indonesia telah mengesahkan Konvensi Paris, sehingga Indonesia harus tunduk pada Konvensi Paris, dengan meratifikasi Konvensi Paris berarti Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek terkenal (Wellknown Mark);
- Sebagai bahan pembanding, terdapat beberapa Merek-Merek Terkenal yang berasal dari RRC, antara lain Merek Dagang JIANG DONG & Logo milik JIANGSU JIANGDONG GROUP CORP (RRC) yang telah dikukuhkan sebagai Merek Terkenal oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Nomor: 011 PK/N/HaKI/2004 dalam perkara antara Musdjaja Trihadi (WNI) melawan Jiangsu Jiangdong Group Corp (pemilik merek JIANG DONG dan Logo JD dari RRC, dengan pertimbangan adanya itikad tidak baik dari Musdjaja Trihadi (WNI) untuk menjiplak, meniru dan mendompleng

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkenalan Merek JIANG DONG & Logo milik JIANGSU JIANGDONG GROUP CORP (RRC) yang telah terdaftar di berbagai Negara di dunia dan telah diproduksi dan diperdagangkan secara luas di berbagai Negara di dunia;

- Dalam perkara aquo, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat (ic. PT. ADI PERKASA BUANA) jelas terbukti dengan segenap ITIKAD TIDAK BAIK telah mendaftarkan Merek Dong Feng & Logo serta kombinasinya dalam kelas 07, 08 dan 09 pada Direktorat Merek di Indonesia. Pendaftaran Merek Dong Feng & Logo serta kombinasinya dalam kelas 07, 08 dan 09 pada Direktorat Merek di Indonesia oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang terkenal DONG FENG & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi karena terdapat kemiripan/kesamaan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol diantara merek-merek tersebut sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek aquo;
- Dengan demikian sejatinya secara yuridis keberadaan prinsip "Konstitutif" (First to File Principle) bukanlah suatu kondisi yang mutlak melainkan dengan syarat yaitu tidak melanggar/tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Jadi seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya TIDAK hanya bersandar pada alasan sebagai pendaftar pertama (first to file) namun harus diuji pula secara tepat, cermat dan adil mengenai alasan pasal-pasal lain yang menjadi syarat berlakunya asas konstitutif aquo. Jadi dalam perkara aquo jelas Judex Facti telah kurang pertimbangan hukum dan salah menerapkan asas "konstitutif" tanpa mempertimbangkan syarat-syarat lain sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga putusan Judex Facti aquo patut untuk dibatalkan oleh Judex Yuris;
- Bahwa sejatinya kata "DONG FENG" adalah bukanlah kata yang lazim dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, dan apalagi

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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)



pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terbukti "SANGAT MIRIP" dengan Merek Dagang Terkenal Dong Feng & Logo milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, baik dari segi penempatan hurufnya maupun dari susunan hurufnya serta adanya kesamaan jenis barangnya yaitu sama-sama MESIN-MESIN DIESEL. Jadi hal tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang kebetulan saja (TIDAK SENGAJA) melainkan dilandasi ITIKAD TIDAK BAIK untuk meniru/menjiplak Merek Terkenal Dong Feng milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sehingga berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal-usul suatu produk;

Dengan demikian seharusnya pendaftaran Merek Dong Feng atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Rekonpensi/Penggugat (ic. PT. ADI PERKASA BUANA patut untuk dibatalkan dengan segala konsekuensinya karena dilandasi ITIKAD TIDAK BAIK dan MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA dengan MEREK TERKENAL Dong Feng milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 17 :

- Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi nomor 1,2,3 dan 4 tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dari historis ternyata bahwa Penggugat/ Termohon Kasasi adalah pemilik dan pencipta pertama merek Dong Feng tersebut sejak 1987 yang awalnya diperoleh dari CV. Wira Mustika Indah yang mendaftarkannya sejak tahun 1976;
- Bahwa, persoalan merek "Dong Feng" telah ada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara antara : Shanghai Diesel Engine Co. Ltd. Sebagai Penggugat dan PT. Adi Perkasa Buana sebagai Tergugat, di bawah No. 47/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. No. 249K/Pdt.Sus/2007, Jo. No. 102 PK/Pdt.Sus/2008, dimana perkara a quo dimenangkan oleh PT. Adi Perkasa Buana;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkara ini (No. 85/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst) juga mengenai persoalan merek "Dong Feng" antara PT. Adi Perkasa Buana sebagai Penggugat dan Shanghai Diesel Engine Co.Ltd. sebagai Tergugat I, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan HAM, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Merek sebagai Tergugat II;
- Bahwa, putusan Judex Facti yang memenangkan gugatan a quo, kepada PT. Adi Perkasa Buana sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SHANGHAI DIESEL ENGINE Co. Ltd.** 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;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (sebesar lima juta rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SHANGHAI DIESEL ENGINE Co. Ltd.** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Nopember 2010** dengan **Prof. DR. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, dan **H. Dirwoto, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 769 K/Pdt.Sus/2010

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

terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Ketua,

ttd/

Prof. DR. Muchsin, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi : Rp. 4.989.000,-

Jumlah : Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629