



**P U T U S A N**

**No. 672 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

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

**PT. B.I.G Global Indonesia**, berkedudukan di ITC Kuningan Lt. 3 A 1 No. 15 Jakarta Selatan 12940, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andry Oktavianes, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Duta Harapan Indah, Blok VV, No. 4-6, Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, 14460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**JULIANA TJANDRA**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Puan XIV Blok AG 09 No. 7, RT. 003 RW. 012, Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Curug Tangerang 15810, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

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

**A. PENGGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK “ iStore” DI INDONESIA**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik dan pendaftar pertama merek “iStore” yang telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM00267176 dalam kelas 35 pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia, yang melindungi jenis-jenis jasa , yaitu: “Toko tempat penjualan barang-barang elektronik, toko tempat penjualan peralatan kantor dan mesin-mesin kantor, toko penjualan alat tulis kantor, toko-toko grosir, agen-agen penjualan, penyewaan mesin dan perlengkapan kantor ” (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa sebagai pemilik yang sah dan pendaftar pertama atas merek “iStore” di Indonesia, PENGGUGAT mempunyai hak eksklusif untuk

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 672 K/Pdt.Sus/2011



menggunakan merek tersebut di Indonesia atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), selengkapny bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

**Pasal 3**

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya” ;

**B. “iStore” ADALAH MEREK DAN JUGA NAMA PERUSAHAAN PENGGUGAT**

3. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil Nomor 00989/1.824.51 tertanggal 10 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan usaha dalam jenis barang/jasa dagangan utama komputer dan suku cadangnya dengan nama toko “iStore” yang beralamat di Poins Square Lantai 2/41. D JL. R.A Kartini No 1, kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan (Vide Bukti P-2) ;
4. Bahwa kemudian berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan Nomor 09.03.5.52.10454 tertanggal 15 Nopember 2006 yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membuktikan perusahaan PENGGUGAT dengan nama “iStore” telah terdaftar sebagai perusahaan perorangan, dengan kegiatan usaha pokok perdagangan eceran khusus komputer & mesin kantor di dalam bangunan (Vide Bukti P-3) ;
5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dinyatakan bahwa suatu merek yang juga sekaligus merupakan nama perusahaan patut mendapat perlindungan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2854K/Sip/1981 untuk kasus merek YAMAHA; Nomor 2757K/Pdt/1993 untuk kasus merek CHANEL; Nomor 1489K/Pdt/1991 dan Nomor 357K/Pdt/1992 keduanya untuk kasus merek SONY) ;



Dalam kasus merek YAMAHA, Mahkamah Agung R.I. berpendapat bahwa pemakaian merek YAMAHA menimbulkan kesan berasal dari perusahaan dengan nama YAMAHA. Oleh karenanya penggunaan nama perniagaan oleh orang yang tidak berhak dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai dan tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Peniagaan ;

Dalam kasus merek CHANEL Nomor 2757 K/Pdt/1993, Mahkamah Agung R.I. mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang yang salah satu amar putusannya menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi, CHANEL S.A sebagai pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang serta merek dagang CHANEL dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang dan merek dagang CHANEL di Indonesia ;

Dalam kasus merek SONY, Nomor 1489K/Pdt/1991, Mahkamah Agung R.I. menyatakan bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat yang menyatakan Sony Kabushiki Kaisha (badan hukum Jepang) sebagai pemakai pertama di Indonesia dari nama dagang dan merek dagang SONY, dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai nama dagang dan merek dagang tersebut di Indonesia ;

Demikian pula dalam kasus merek SONY Nomor 357 K/Pdt/1992, Mahkamah Agung R.I. membatalkan pendaftaran merek SONY, Daftar Nomor 157.866 yang didaftarkan oleh Tisna Budihardja karena mempunyai persamaan dengan nama dagang serta merek SONY Pemohon, SONY KABUSHIKI KAISHA ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, nama "iStore" yang juga merupakan nama perusahaan PENGGUGAT sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum di dalam pemakaiannya di Indonesia ;

## C. TERGUGAT TELAH MELANGGAR MEREK "iStore" MILIK PENGGUGAT

6. Bahwa, PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja menggunakan merek "iStore" milik PENGGUGAT sebagai nama tempat usaha TERGUGAT yang terletak di "ITC Kuningan Lt 3 A 1 No 15 Jakarta Selatan 12940, Indonesia. (Vide Bukti P-4) ;



7. Bahwa penggunaan merek “iStore” oleh TERGUGAT tersebut secara nyata memiliki persamaan secara keseluruhan dalam kata, bentuk dan kombinasi element-element dan bunyi ucapan merek dengan merek “iStore” milik PENGGUGAT yang telah terdaftar sebelumnya ;
8. Bahwa TERGUGAT menggunakan merek “iStore” milik PENGGUGAT tersebut di tempat dan lokasi yang dengan mudah terlihat dan dijangkau oleh masyarakat. Merek tersebut pada faktanya adalah merupakan merek milik PENGGUGAT. Dengan menggunakan merek tersebut TERGUGAT telah mendapatkan keuntungan tanpa harus mempromosikan tokonya kepada masyarakat ;
9. Bahwa tindakan TERGUGAT meniru dan menggunakan merek “iStore” dengan label-label yang sama dengan merek yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut telah dilakukan oleh TERGUGAT secara sengaja, dengan demikian sudah sangat jelas tindakan TERGUGAT tersebut semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang tidak adil ;
10. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada suatu merek adalah sebagai berikut :  
Pasal 6 ayat 1 huruf a  
“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 persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.” ;
11. Bahwa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 7 Mei 1973 No. 178 K/Sip/1973 dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi kedua, tahun 1993 halaman 254 menyatakan bahwa :  
“...bahwa peniruan merek lain terjadi apabila merek yang bersangkutan karena bentuk susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat” ;



Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2279 PL/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1992 disebutkan bahwa persamaan pada pokoknya sebagian atau keseluruhan dapat digambarkan, seperti berikut :

- Persamaan pada bentuk ;
- Persamaan pada komposisi ;
- Persamaan pada kombinasi ;
- Persamaan pada elemen ;
- Persamaan Bunyi ;
- Persamaan fonetis; atau ;
- Persamaan dalam penampilan ;

Bahwa merek “iStore” milik PENGGUGAT digunakan oleh TERGUGAT dengan elemen-elemen yang telah sangat jelas mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek “iStore” milik PENGGUGAT yang telah terdaftar pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia ;

12. Bahwa persamaan secara keseluruhan antara merek TERGUGAT dengan merek PENGGUGAT dapat terlihat sebagai berikut :  
MEREK MILIK PENGGUGAT :

# iStore

Bahwa merek “iStore” milik TERGUGAT menggunakan berbagai macam versi, akan tetapi tulisan merek “iStore” milik PENGGUGAT tetap melekat di dalam merek TERGUGAT tersebut, hal tersebut dapat terlihat di dalam merek “iStore” milik TERGUGAT sebagai berikut :

- a. Versi merek “iStore” di Kartu Nama TERGUGAT : (Vide bukti P-5)





dan



- b. Versi Nama dan Logo yang dicantumkan oleh TERGUGAT di dalam : <http://www.macclubindonesia.com/forums/showthread.php?p=1077078> : (Vide Bukti P - 6) ;



13. Bahwa bila melihat merek tersebut di atas, merek-merek yang dijadikan tempat usaha TERGUGAT tersebut di atas memiliki persamaan secara keseluruhan, hal tersebut dapat terlihat sangat identik di dalam tulisan "iStore", gaya penulisan "iStore" tersebut sama dengan milik PENGGUGAT. Hal ini dapat terlihat dengan menuliskan huruf "i" di dalam tulisan "iStore" dengan menggunakan huruf (i) kecil sebelumnya, kemudian huruf "S" dituliskan dengan huruf besar dan huruf "tore" kembali dituliskan dengan huruf kecil ;
14. Berdasarkan persamaan yang dijelaskan di atas, PENGGUGAT menegaskan bahwa TERGUGAT dengan sengaja melanggar dan mendapatkan keuntungan dari merek "iStore" milik PENGGUGAT. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah No. 2279 PL/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1992 mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sebagaimana tersebut di atas ;



**D. PENGGUNAAN MEREK "iStore" MILIK PENGGUGAT MENYESATKAN DAN MEMBINGUNGKAN MASYARAKAT.**

15. Bahwa berdasarkan perjanjian Authorized Reseller dimulai pada tahun 2007 yang kemudian diperbaharui dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kemudian perjanjian yang saat ini berlaku adalah perjanjian Authorized Reseller tertanggal 27 Maret 2010 yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan Apple South East Asia Pte Ltd, di dalam perjanjian-perjanjian tersebut toko PENGGUGAT yang bernama "iStore" ditunjuk sebagai salah satu pusat pelayanan dan penjualan resmi produk-produk "Apple" di Indonesia (Vide Bukti P-7) ;

16. Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian Authorized Reseller tertanggal 27 Maret 2010 dengan Apple South East Asia Pte Ltd tersebut di atas, PENGGUGAT diwajibkan memiliki standarisasi pelayanan yang baik di dalam menjual produk-produk "Apple" di Indonesia, hal tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5 tentang Reseller's Obligations di dalam perjanjian Authorized Reseller, yang menyebutkan sebagai berikut :

"A. Without limitation , Reseller will at its own expense : (i) comply with all program documentation ; (ii) promote the products in a manner that maintains the good name and reputation of Apple, its employees, directors, affiliates and the products; (iii) upon customer's request, provided to customers a copy of (a) Apple's standard hardware limited warranty, (b) any warranties provided by vendors of product bundled with the products, and (c) Apple's end -user software license for software whether distributed as standalone or accompanying the products (iv) conduct its activities in professional and competent manner; (v) actively promote and sell products to customer and maintain a high level of customer satisfaction and (vi) not engage in any illegal, false or deceptive acts or practices in the course of its business activities. Apple will determine in its sole discretion whether Reseller's noncompliance with this agreement will result in forfeiture or suspension of any available promotional allowances or funding from Apple " ;

Yang terjemahannya sebagai berikut :

"Tanpa pembatasan, dengan biaya sendiri Reseller akan: (i) taat kepada semua Dokumentasi Program; (ii) mempromosikan Produk-



produk dengan cara yang menjaga nama baik dan reputasi Apple, pegawainya, direktur, afiliasi dan Produk-produk tersebut; (iii) atas permintaan Pelanggan, memberikan satu salinan (a) Garansi Terbatas perangkat keras standar Apple, (b) semua garansi yang diberikan oleh penjual produk yang disertakan dengan Produk, dan (c) lisensi perangkat lunak pengguna akhir untuk perangkat lunak yang didistribusikan secara terpisah atau menyertai Produk; dan (iv) melakukan aktifitas secara profesional dan kompeten, (v) mempromosikan dan menjual secara aktif Produk pada Pelanggan dan mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi; dan (vi) tidak terlibat dalam tindakan atau praktek yang tidak sah, salah atau bersifat menipu berkaitan dengan aktifitas-aktifitas bisnis. Apple akan menentukan dengan kebijaksanaannya sendiri apakah Reseller tidak mentaati Perjanjian ini yang menyebabkan kerugian atau penundaan dari tunjangan promosi yang tersedia atau pemberian dana dari Apple.” ;

17. Bahwa penggunaan merek “iStore” milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT dapat menyesatkan dan membingungkan konsumen, setidaknya berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Nama Toko yang Menyesatkan :

Kesalahan tafsir ini terjadi dimana konsumen secara luas sadar akan kualitas suatu pelayanan dan kepercayaan apabila membeli produk-produk “Apple” di salah satu toko dan tempat resmi yang memiliki perjanjian Authorized Reseller dengan produsen produk-produk Apple ;

TERGUGAT menggunakan merek “iStore” milik PENGGUGAT agar dianggap oleh masyarakat adalah sebagai afiliasi PENGGUGAT dan sebagai salah satu penjual produk-produk “Apple” resmi di Indonesia, akan tetapi di dalam faktanya TERGUGAT tidak pernah mengikatkan diri di dalam Authorized Reseller dengan produsen produk-produk Apple, dan TERGUGAT bukan merupakan afiliasi dari PENGGUGAT ;

Dengan tidak mengikatkan diri di dalam Authorized Reseller tidak ada kewajiban atau jaminan bagi TERGUGAT untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di dalam menjual produk-produk “Apple” di Indonesia, sebagaimana yang





diwajibkan terhadap PENGGUGAT di dalam perjanjian Authorized Reseller tersebut di atas ;

Bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh TERGUGAT dengan menggunakan merek "iStore" milik PENGGUGAT, dapat memungkinkan nantinya akan berdampak buruk terhadap PENGGUGAT, hal tersebut dapat terjadi apabila TERGUGAT menjual produk-produk "Apple" dengan cara-cara yang tidak baik ataupun menjual produk-produk "Apple" dengan kualitas yang tidak baik. Masyarakat akan mengira toko dan tempat usaha milik TERGUGAT adalah sama dengan milik PENGGUGAT, dengan demikian kehadiran toko dan tempat usaha TERGUGAT tentunya akan membuat sesat masyarakat dan merugikan PENGGUGAT ;

b. Kesalahan Tafsir pada Deskripsi Visual

Kesalahan tafsir ini terjadi oleh karena adanya persamaan atau keseragaman atas nama tempat usaha yang bersangkutan, nama dan tempat usaha milik TERGUGAT mengadopsi dan meniru merek "iStore" milik PENGGUGAT yang telah dikenal sebelumnya di masyarakat ;

c. Kesalahan Tafsir pada Bunyi Pengucapan.

Kesalahan tafsir ini terjadi karena konsumen hanya mendengar atau mengetahui mengenai "iStore" tersebut melalui informasi verbal dari orang lain. Nama tempat usaha TERGUGAT yang menggunakan merek "iStore" milik PENGGUGAT secara jelas memiliki persamaan dalam bunyi ucapan secara keseluruhan dengan merek "iStore" milik PENGGUGAT ;

**E. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK BERITIKAD BAIK**

18. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut di atas secara jelas dilakukan dengan itikad tidak baik, karena TERGUGAT mengetahui dengan sadar bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas merek "iStore" khususnya untuk menjual produk-produk "Apple" di Indonesia;
19. Tindakan TERGUGAT tersebut di atas sangat jelas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan dan/atau mendompleng kesan yang baik di masyarakat dari merek "iStore" yang dimiliki oleh PENGGUGAT ;



20. Bahwa apabila TERGUGAT menggunakannya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan hukum, TERGUGAT seharusnya tidak menggunakan nama “iStore” yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek PENGGUGAT di dalam menjual produk-produk “Apple” di Indonesia ;

Terlebih lagi tindakan TERGUGAT tersebut di atas telah menyebabkan kerugian pada PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas merek “iStore” yang sangat berkaitan erat dengan business image, goodwill dan reputasi dari PENGGUGAT, merek “iStore” milik PENGGUGAT tersebut telah dibangun selama bertahun-tahun dan telah menghabiskan biaya yang besar untuk mempromosikan dan memperkenalkan merek tersebut ditengah-tengah masyarakat ;

21. Bahwa sebelum PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini, PENGGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT agar menghentikan pelanggaran merek “iStore” milik PENGGUGAT berdasarkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Merek Jasa “iStore” yang dikirimkan oleh Kuasa hukum PENGGUGAT dari kantor hukum Advanced International Patent and Law Office; (Vide bukti P-8) ;
- b. Surat nomor. Ref :397/SM/HPJ-PP/XII/10 tertanggal 28 Desember 2010 Perihal Teguran Somasi, (Vide bukti P-9) ;  
Bahwa kemudian TERGUGAT melalui surat nomor Ref. : 04-11/SP/Som/I/11 tertanggal 7 Januari 2011 Perihal Tanggapan Atas Somasi (Vide bukti P-10), TERGUGAT telah menanggapi surat Somasi PENGGUGAT tersebut di atas. Didalam surat tersebut TERGUGAT pada intinya meminta kepada PENGGUGAT dapat membuktikan kepemilikan merek “iStore”;  
dan ;
- c. Bahwa kemudian untuk membuktikan kepemilikan tersebut, melalui Surat nomor. Ref :116/SM/HPJ-PP/I/11 tertanggal 7 Pebruari 2011 Perihal Somasi Kedua dan Tanggapan atas Surat 04-11/SP/Som/I/11 tanggal 7 Januari 2011 (Vide bukti P-8), PENGGUGAT telah menyertakan sertifikat merek “iStore” yang telah terdaftar pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Pemerintah Republik Indonesia kepada TERGUGAT ;



Berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya TERGUGAT memiliki itikad baik untuk tidak menggunakan merek “iStore”, akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dengan masih menggunakan merek “iStore” milik PENGGUGAT;

22. Bahwa tindakan TERGUGAT adalah tidak sah dan merupakan pelanggaran terhadap merek “iStore” milik PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan 78 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana PENGGUGAT diberikan hak untuk mengajukan gugatan hukum dan meminta ganti kerugian dan/atau mengakhiri semua tindakan-tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pelanggaran merek terhadap merek “iStore” milik PENGGUGAT ;

Pasal 76 Ayat 1 dan 78 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan secara lengkap :

“Pemilik merek yang sudah terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Pasal 78 ayat 1

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku Penggugat, hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. ;

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 huruf b dan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, PENGGUGAT mempunyai hak untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menggunakan merek “iStore” dalam melakukan usahanya ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menggunakan merek "iStore" milik PENGGUGAT ;

F. UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN TRIPS AGREEMENT MEWAJIBKAN PELANGGAR MEREK UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PIHAK YANG DILANGGAR HAKNYA

24. Bahwa Pasal 76 Ayat (1) juga mengatur bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap TERGUGAT yang telah tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya dengan merek "iStore" milik PENGGUGAT. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 45 dari TRIPS AGREEMENT yang mengatur ketentuan mengenai kerugian dimana ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyuruh pelanggar kekayaan hak kekayaan intelektual untuk membayar ganti kerugian pemegang hak. Ketentuan pasal 45 dari Perjanjian Penegakan Hukum Tentang Hak Cipta, Paten & Merek adalah kewajiban seluruh negara termasuk Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPS tersebut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ;

25. Bahwa Pasal 45 Perjanjian TRIPS secara lengkap mengatur sebagai berikut :

Pasal 45 : KERUGIAN-KERUGIAN

"1. Pihak berwenang pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar kepada pemegang hak, ganti kerugian yang cukup untuk menutupi kerugian yang telah dialami pemegang hak akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap hak milik intelektual orang tersebut oleh seorang pelanggar yang secara sengaja atau sepatutnya mengetahuinya, telah melakukan kegiatan pelanggaran ;

2. Pihak berwenang pengadilan juga memiliki wewenang untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar biaya-biaya kepada pemegang hak, yang juga dapat termasuk ongkos pengacara yang sesuai. Dalam kasus-kasus tertentu, para anggota dapat memerintahkan pihak berwenang pengadilan untuk memerintahkan dipulihkannya keuntungan dan/atau pembayaran terhadap kerugian



yang telah ditentukan sebelumnya sekalipun pelanggaran tidak secara sengaja atau sepatutnya mengetahuinya, telah melakukan kegiatan pelanggaran” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perjanjian TRIPS dan sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan oleh karena PENGUGAT telah membangun reputasi merek “ iStore”, oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan klaim untuk ganti rugi atas kerugian yang dialami PENGUGAT baik secara materiil maupun immateriil yang akan dirinci pada bagian di bawah ini ;

**G. PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN BAIK SECARA MATERIIL DAN IMMATERIIL**

26. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pelanggaran merek dan tanpa izin dari PENGUGAT, maka PENGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka PENGUGAT dengan ini merinci kerugian yang dialami oleh PENGUGAT baik kerugian materiil dan immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil**

PENGUGAT mengetahui TERGUGAT menggunakan merek “iStore” milik PENGUGAT sejak awal tahun 2010. Sejak kurun waktu diketahui pemakaian merek tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian sebagai akibat dari penggunaan merek “iStore” pada toko milik TERGUGAT dan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PENGUGAT dari penjualan produk-produk “Apple” di wilayah Indonesia. Dimana masyarakat akan mengira bahwa toko “iStore” milik TERGUGAT merupakan afiliasi dari toko “iStore” milik PENGUGAT, kerugian secara materiil dalam kurun waktu tersebut apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah), terdiri dari :

- Kerugian atas kehilangan keuntungan PENGUGAT dalam kurun waktu tersebut apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;





- Bunga yang harus ditambahkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu 6 % dari total jumlah tahunan sebagaimana dijelaskan di atas, yang terhitung dari total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dari 2010 sampai dengan Pebruari 2011 sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) x 6 % = Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;  
dan ;
- Biaya periklanan dalam website, brosur-brosur, katalog dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk mempromosikan nama dan logo “ iStore” adalah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil

Kerugian atas itikad baik (good will), pencemaran reputasi PENGUGAT sebagai akibat dari penggunaan yang tidak sah atas nama “iStore” yang dilakukan oleh TERGUGAT selama periode 2010 hingga 2011 atau setidaknya apabila diperhitungkan dengan nominal yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran ganti kerugian baik materiil maupun immateriil, akibat dari tindakan TERGUGAT yang secara sadar dalam melakukan pelanggaran merek terhadap merek milik PENGUGAT yaitu sebesar Rp.1.524.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

**H. TENTANG PERLUNYA SITA JAMINAN**

28. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusoir (sia-sia) apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik TERGUGAT, yaitu :

- a. tempat usaha kios TERGUGAT beserta peralatan kantor yang beralamat di ITC Kuningan Lt 3 A 1 No 15 Jakarta Selatan 12940



dan seluruh stok barang jualan khususnya produk-produk “Apple” milik TERGUGAT; dan ;

- b. aset atau harta kekayaan milik TERGUGAT lainnya yang perinciannya akan diserahkan kemudian, oleh karenanya PENGGUGAT mereservir haknya untuk mengajukan permohonan tersendiri ;

**I. TENTANG PERLUNYA PUTUSAN PROVISIONIL**

29. Bahwa oleh karena sampai pada saat ini TERGUGAT masih melanggar merek “iStore” milik PENGGUGAT dengan tetap menggunakan merek “iStore” sebagai tempat usaha TERGUGAT, sehingga untuk menghindari kerugian lebih lanjut, maka sangat beralasan apabila PENGGUGAT dengan ini meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintah TERGUGAT untuk menghentikan segala tindakannya menggunakan merek “iStore” milik PENGGUGAT sebagai nama tempat toko milik TERGUGAT dalam wilayah Indonesia selama perkara ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

**J. TENTANG PERLUNYA UANG PAKSA (DWANGSOM)**

30. Bahwa dalam rangka untuk membuat TERGUGAT mematuhi secara benar putusan sela di atas, maka PENGGUGAT dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap penundaan hari dalam menghentikan segala tindakannya dalam menggunakan nama “iStore” terhitung sejak ditetapkannya putusan sela berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); dan ;

**K. TENTANG PERLUNYA PUTUSAN SERTA MERTA**

31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, yang selengkapnyanya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :
- Pasal 180 HIR



“Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik” ;

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

**DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghentikan menggunakan merek “iStore”. Selanjutnya bukti menghentikan memakai nama “iStore” diberikan kepada PENGGUGAT melalui Pengadilan ;
2. Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan putusan provisi ini dengan sebaik-baiknya, maka penggugat mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum PENGGUGAT adalah pemilik sah merek “iStore” di Indonesia ;
3. Menyatakan bahwa merek “iStore” yang digunakan TERGUGAT sebagai nama tempat usaha TERGUGAT memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek “iStore” milik PENGGUGAT ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan TERGUGAT dalam menggunakan Merek “iStore” adalah sebagai pelanggaran terhadap merek “iStore” yang dimiliki oleh PENGGUGAT ;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatan yang menggunakan merek “iStore” sebagai nama toko dalam wilayah Indonesia;
6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran ganti kerugian baik materiil maupun immateriil akibat dari tindakan TERGUGAT yang secara sadar dalam melakukan pelanggaran merek terhadap merek



“iStore” milik PENGGUGAT yaitu sebesar Rp.1.524.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Kerugian atas kehilangan keuntungan PENGGUGAT dalam kurun waktu tersebut apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bunga yang harus ditambahkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu 6 % dari total jumlah tahunan sebagaimana dijelaskan di atas, yang terhitung dari total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dari 2010 sampai dengan Pebruari 2011 sejumlah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) x 6 % = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Biaya periklanan dalam website, brosur-brosur, katalog dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk mempromosikan merek “ iStore” adalah sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil

Kerugian atas itikad baik (good will), pencemaran reputasi PENGGUGAT sebagai akibat dari penggunaan yang tidak sah atas merek “iStore” oleh TERGUGAT dengan cara menggunakan merek “iStore” milik PENGGUGAT selama periode 2010 hingga 2011 atau sedikit-tidaknya apabila diperhitungkan dengan nominal yaitu sebesar Rp.1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) ;

7. Menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghentikan menggunakan merek “iStore” ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT atas setiap hari keterlambatan dalam mentaati dan melaksanakan menggunakan nama dan logo “ iStore” sebagai tempat usahanya dalam wilayah Indonesia, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

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

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
  1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur karena pada bagian petitum Surat Gugatan pada posita butir 1 Penggugat mendalilkan bahwa merek “iStore” milik Penggugat adalah merek jasa pada kelas 35, namun kemudian pada posita butir 9 Penggugat mendalilkan seakan-akan merek “iStore” milik Penggugat adalah merek dagang dan bukan merek jasa, hal ini dapat dilihat pada posita butir 9 Surat Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa “..... Tergugat meniru dan menggunakan merek “iStore” dengan label-label yang sama dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat .....” ;  
Adapun definisi kata “Label” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah :  
la.bel  
[n] (1) sepotong kertas (kain, logam, kayu, dsb) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dsb; (2) etiket; merek dagang; (3) petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dsb; (4) petunjuk kelas kata, sumber kata, dsb dalam kamus; (5) catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetik dari benih dsb ;  
Dengan demikian, berdasarkan hal di atas terbukti ada kontradiksi antara posita gugatan Penggugat satu dengan yang lainnya, sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) karena obscuur libel ;
  2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat telah memasuki pokok perkara, padahal seharusnya permohonan provisi diajukan terpisah dan tidak masuk dalam pokok perkara. Permohonan provisi Penggugat selain diajukan tersendiri oleh Penggugat ternyata juga diajukan kembali/diulangi di dalam pokok perkara, hal ini terlihat jelas pada bagian Dalam Provisi dan pada petitum Penggugat pada butir 5 dan butir 7 Surat Gugatan, sehingga sudah seharusnya Gugatan





Penggugat dinyatakan obscur libel atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

- Gugatan Penggugat Prematur
  1. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa penggunaan merek “iStore” oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat juga telah mendaftarkan merek “iStore” tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal mana akan dibuktikan kemudian oleh Tergugat pada saat acara pembuktian nanti ;
  2. Bahwa dengan adanya pendaftaran merek “iStore” oleh Tergugat, seharusnya Penggugat menempuh prosedur-prosedur keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
  3. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan atas pendaftaran merek “iStore” yang didaftarkan oleh Tergugat, sehingga sangat rancu apabila Tergugat dituduh telah melakukan pelanggaran merek, padahal Tergugat telah mendaftarkan merek “iStore” pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.
  4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan pelanggaran merek yang diajukan Penggugat adalah prematur karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan/menempuh upaya-upaya keberatan bukan gugatan pelanggaran merek.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 27/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah merek “iStore” di Indonesia ;
3. Menyatakan bahwa merek “iStore” yang digunakan TERGUGAT sebagai nama tempat usaha TERGUGAT memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek “iStore” milik PENGGUGAT ;



4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan TERGUGAT dalam menggunakan Merek "iStore" adalah sebagai pelanggaran terhadap merek "iStore" yang dimiliki oleh PENGGUGAT ;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatan yang menggunakan merek "iStore" sebagai nama toko dalam wilayah Indonesia ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT atas setiap hari keterlambatan dalam mentaati dan melaksanakan menggunakan nama dan logo "iStore" sebagai tempat usahanya dalam wilayah Indonesia, baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan hadirnya Kuasa Tergugat kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No. 27/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 5 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2011 ;

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 formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
**TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**



Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendirian bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran merek "iStore", dan Judex Facti memberikan pertimbangan hukum atas hal tersebut dengan menimbang unsur kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (vide alinea ke-4 (empat) halaman 33 Putusan) untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa atas pertimbangan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tersebut Judex Facti kemudian menilai bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran merek (vide halaman 36 nomor 3 dan 4 Putusan)

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah salah dalam penerapannya, karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa penilaian mengenai ada tidaknya kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, hanya digunakan dalam rangka :

- a. penolakan sebuah merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; atau
- "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :
- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ..." (vide Pasal 6 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)

- b. alasan dalam gugatan pembatalan merek yang diajukan pada Pengadilan Niaga.

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh Pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6... " (vide Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, senyatanya Judex Facti telah salah dalam menimbang dan menerapkan ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, karena dalam perkara a quo jelas dan tegas Termohon Kasasi tidak menyebutkan mengenai pembatalan merek melainkan pelanggaran merek, sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat dihukum karena telah melakukan pelanggaran merek, sedangkan hak Pemohon Kasasi untuk melakukan pendaftaran merek belum dibatalkan (vide bukti T-1a dan T-1b)?

Dengan demikian terlihat jelas bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti adalah keliru dan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana dalam ketentuan tersebut jelas disebutkan "...Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara nyata hak menggunakan merek...", kalimat "tanpa hak" jelas-jelas dan secara tegas disyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa ketentuan ini tidak dapat digunakan apabila Pemohon Kasasi juga senyatanya memiliki hak atas merek "iStore", yaitu dengan mengajukan pendaftaran merek "iStore" sesuai dengan bukti T-1a dan T-1b, dengan demikian hak Pemohon Kasasi dilindungi secara tegas oleh ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut :

"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang"

Bahwa sampai dengan saat ini, merek "iStore" yang didaftarkan oleh



Pemohon Kasasi tidak pernah diajukan keberatan atau permohonan pembatalan oleh Termohon Kasasi, sehingga permohonan merek "iStore" tersebut memberikan hak kepada Pemohon Kasasi untuk menggunakan merek "iStore", sehingga apabila Judex Facti menggunakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka hal tersebut sangat keliru dan salah dalam penerapannya.

3. Judex Facti juga tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi, khususnya mengenai eksepsi Gugatan Prematur, dengan alasan dalil Pemohon Kasasi tidak berisi syarat formal penyusunan gugatan, namun tentang penggunaan label dan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga hal tersebut harus dibuktikan oleh Para Pihak.

Mengenai hal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi memiliki pendaftaran merek "iStore" yang belum dibatalkan sampai dengan saat ini, sehingga gugatan Termohon Kasasi tersebut premature karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu adanya mekanisme pengajuan keberatan dan pembatalan permohonan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), sehingga jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan kurang cermat/teliti dalam memberikan pertimbangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa merek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

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

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2011 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P1 s/d P10.a.b.c., telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat adalah pemilik merek "iStore", yang terdaftar dengan No. DN.000267176 tanggal 2 September 2010 dan Tergugat tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat telah menggunakan merek "iStore" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat "iStore".





Bahwa permohonan pendaftaran merek yang belum diputus tidak memberikan perlindungan terhadap Pemohon atas merek yang digunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. B.I.G Global Indonesia tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 15 Tahun 2001, 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 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. B.I.G Global Indonesia** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2012** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.** dan **H. Djafni Djamal, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

**K e t u a ;**

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH.



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

Biaya kasasi :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 4.989.000,-
- Jumlah Rp. 5.000.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 19490827 198303 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 672 K/Pdt.Sus/2011