



PUTUSAN

Nomor : 781 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

TEDDY SUSANTO TJIPTODINOTO, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Permai Selatan CC/161 A Surabaya 60296, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PIETER TALAWAY, S.H. C.N., M.B.A. dan kawan-kawan**, Advokat, berkantor di berkantor di Jalan Raya Arjuno No.12 C Surabaya 60251 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

P.T. PROFILEA INDO TECH, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono, Komplek Darmo Park I Blok IV A No.12 A – 14 Surabaya ;
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 Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak dan pemakai pertama atas Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P” di wilayah Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dengan hasil-hasil pihak lain atas barang-barang yang berupa tanki-tanki untuk menyimpan air dan tanki-tanki untuk menampung/menyimpan bahan kimia untuk rumah tangga dan industri ;

bahwa Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nama atau Badan Hukum/Badan Usaha Penggugat yang didirikan sejak lama yaitu P.T. Profilea

Hal.1 dari 19 hal. Put. No.781 K/Pdt.Sus/2010



Indotech berdasarkan Akte Pendirian tanggal 15 Juli 1991 ;

bahwa dengan demikian keberadaan Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P” milik Penggugat a quo merupakan perlambangan jaminan mutu (quality guarantee) dan sebagai sarana promosi (means of trade promotion) atas kualitasnya yang tinggi dari produk-produk Tanki Air yang diproduksi oleh perusahaan Penggugat ;

bahwa untuk melindungi merek-merek dagangnya tersebut, maka Penggugat telah mendaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM, cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual R.I., Cq. Direktorat Merek R.I. atas merek-merek :

- Merek Dagang “PROFIL TANK” daftar No.321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496351 tanggal 31 Desember 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong kelas 21 antara lain “Tanki-tanki untuk menampung/menyimpan air, tanki-tanki untuk menampung/menyimpan bahan kimia untuk rumah tangga dan industri” ;
- Merek Dagang “Logo P” daftar No.321677 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496352 tanggal 31 Desember 2001 untuk melindungi barang-barang yang tergolong kelas 21 antara lain “Tanki-tanki untuk menampung/menyimpan air, tanki-tanki untuk menampung/menyimpan bahan kimia untuk rumah tangga dan industri” ;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat selaku pemilik merek terdaftar berhak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya di wilayah Indonesia (i.c. Hak Eksklusif) ;

bahwa untuk selanjutnya Penggugat berupaya sekuat tenaga mengangkat “brand Image” atas Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P”, dimana secara berkesinambungan dan terus-menerus selama bertahun-tahun lamanya melakukan serangkaian promosi, investasi dan perdagangan atas produk-produk Tanki Air dengan Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P” yang diproduksi dan diperdagangkan diseluruh wilayah Indonesia, sehingga dari hasil jerih payahnya itu lambat laun produk-produk Tanki Air Penggugat a quo



menjadi semakin populer dan banyak yang diminati oleh konsumen Indonesia ;

bahwa popularitas dan reputasi atas Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P” milik Penggugat a quo sudah barang tentu tidak diperoleh dengan cara yang mudah, melainkan karena usaha dan kerja keras Penggugat yang dilakukan bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan banyak tenaga, pemikiran dan biaya-biaya antara lain melalui promosi dan perdagangan yang gencar dan berkesinambungan selama bertahun-tahun lamanya, sehingga lambat laun produk-produk Tanki Air Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P” milik Penggugat menjadi kian populer dikalangan konsumen di Indonesia ;

bahwa akan tetapi ironisnya ternyata berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Penggugat. Ternyata telah terdaftar Merek Dagang “PROFIT TANK & Logo P” daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 11 yaitu “Produk-produk plastik (polyethylene) containers berupa bak persegi panjang, tanki air horizontal, tanki persegi dan persegi panjang, tanki air silinder, tanki tanam/pendam, bak silinder, tanki curah/mixing, bak kamar mandi, trafic corn/kerucut, pembatas jalan, bak sampah (standing bins), pelampung pipa (trafic block), tataan (pallet polyethylene), pelampung jaring laut, tanki plastik serba guna untuk berbagai keperluan rumah tangga/industri kimia/ pertanian/ transportasi, tempat air/makanan dan minuman, tempat kapas/pigment /pupuk dan larutan pewarna, tempat pemeliharaan/penampungan ikan/benur serta udang, bentuk-bentuk khusus dari bahan polyethylene sesuai pesanan” ;

bahwa Penggugat keberatan dengan pendaftaran Merek Dagang “PROFIT TANK & Logo P” daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang “PROFIL TANK & Logo P” atas nama Penggugat yang telah terdaftar dan digunakan terlebih dahulu diwilayah Indonesia, sehingga pendaftaran merek-merek milik Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal



apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu (first to life) untuk barang sejenis, sedangkan menurut doktrin dalam menentukan kriteria barang sejenis atau bukan harus disesuaikan dengan pengertian sehari-hari (normal spraak gebruik), karena barang-barang tersebut digunakan oleh khalayak ramai, dimana ditentukan apabila barang tersebut mempunyai persamaan dalam asal (herkost), cara pembuatan, sifat (aard) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut, in casu pada merek Penggugat dan merek Tergugat dalam penggunaannya dipasaran sama-sama dipergunakan untuk jenis barang "Tanki Air" ;

bahwa persamaan antara merek-merek Penggugat dengan merek Tergugat terlihat dari adanya kemiripan pada segi susunan huruf, bunyi pengucapan, kemiripan lukisan/logo P dan penggunaan jenis barangnya yaitu sama-sama untuk produk Tanki Air, sehingga secara tegas terdapat persamaan pada pokoknya, mengingat adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek "PROFIL TANK & Logo P" milik Penggugat barangnya yaitu sama-sama untuk produk Tanki Air, sehingga praktis 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 (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001) ;

bahwa sebagai bahan pembanding, secara visual dapat Penggugat sampaikan etiket merek Penggugat dan Tergugat yaitu sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa secara tegas ide atau inspirasi Tergugat dalam menggunakan "PROFIT TANK & Logo P" untuk produksi Tanki Air adalah diilhami oleh keberadaan Merek "PROFIL TANK & Logo P" milik Penggugat yang telah digunakan terlebih dahulu diwilayah Indonesia, dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat a quo jelas didasari itikad tidak baik (bad faith) dengan maksud membonceng popularitas produk-produk Tanki Air dengan Merek "PROFIL TANK & Logo P" milik Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh



keuntungan besar dengan cara jalan pintas tanpa harus bersusah payah mengangkat “brand image” atas merek tersebut ;

bahwa selain dari pada itu pendaftaran Merek Dagang “PROFIT TANK & Logo P” kelas 11 daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 dari nama Badan Hukum Penggugat yakni P.T. Profilea Indotech atas nama Tergugat sudah barang tentu terinspirasi yang telah berdiri sejak lama, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa permohonan tersebut harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, karena merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain (in casu perusahaan Penggugat) ;

bahwa sebagai bahan pembandingan mengenai itikad tidak baik (bad faith) ini, maka bersama ini Penggugat sampaikan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 (dan dikuatkan dengan putusan pada peninjauan kembali dengan No.010 PK/N/HaKI/2003 tanggal 2 Maret 2004) yang menyebutkan bahwa karena dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula Penggugat, justru pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang in casu akibat didaftarkan dan dipergunakan Merek Holan bakeri dan Holland oleh Pemohon Kasasi II dapat mengakibatkan kekeliruan terhadap masyarakat yang bermaksud mengkonsumsi produk Holland Bakery milik Pemohon Kasasi I semula Penggugat ;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.032/K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan adanya pendaftaran Merek Pioner oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan Merek Pioneer milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat membonceng/meniru atau menjiplak ketenaran Merek Pioneer milik Penggugat demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang,



mengecoh atau menyesatkan konsumen ;

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.039/K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari 2004 yang menyebutkan adanya pendaftaran Merek Canonmate & Gambar Meriam milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan meniru dan membonceng popularitas merek milik Penggugat, tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan konsumen yang sukar produk dari masing-masing Penggugat dan Tergugat. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 ;

bahwa oleh karena itu pendaftaran Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat, sudah sepatutnya dibatalkan, karena akan menimbulkan kebingungan masyarakat untuk menentukan asal-usul produk Tanki Air tersebut dan akan mengira atas kedua merek tersebut memiliki hubungan satu sama lain, quod non, sedangkan secara yuridis hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik (good faith) sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa oleh karena pendaftaran Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat dilandasi oleh itikad tidak baik (bad faith) dan juga memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "PROFIL TANK" kelas 21 daftar No.321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496351 tanggal 31 Desember 2001 atas nama Penggugat dan Merek Dagang "Logo P" kelas 21 daftar No.321677 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496352 tanggal 31 Desember 2001 atas nama Penggugat, maka secara yuridis sepatutnya pendaftaran Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat a quo dibatalkan dan dicoret dalam Daftar Umum Merek Departemen Hukum dan HAM R.I., cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual R.I., Cq. Direktorat Merek R.I. dengan segala



konsekuensi hukumnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas Merek Dagang "PROFIL TANK" kelas 21 daftar No.321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496351 tanggal 31 Desember 2001 atas dan Merek Dagang "Logo P" kelas 21 daftar No.321677 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496352 tanggal 31 Desember 2001 untuk produk-produk Tanki Air ;
3. Menyatakan Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" kelas 11 daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. Teddy Susanto Tjiptodinoto) untuk produk Tanki Air memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "PROFIL TANK" kelas 21 daftar No.321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496351 tanggal 31 Desember 2001 atas dan Merek Dagang "Logo P" kelas 21 daftar No.321677 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah daftar No.496352 tanggal 31 Desember 2001 untuk produk-produk Tanki Air atas nama Penggugat ;
4. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" kelas 11 daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. Teddy Susanto Tjiptodinoto) dilandasi oleh itikad tidak baik ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" kelas 11 daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. Teddy Susanto Tjiptodinoto) dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Direktorat Merek Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" kelas 11 daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. Teddy Susanto Tjiptodinoto) dalam Daftar Umum Merek Departemen Hukum & HAM R.I., qq. Direktorat Jenderal



Hak Kekayaan Intelektual R.I., qq. Direktorat Merek Republik Indonesia ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

- Ex Aequo Et Bono ;

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

A. Kadaluarsa :

- Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan pembatalan merek terdaftar "PROFIT TANK" No.IDM 493277 kelas barang 11, sebagaimana Sertifikat Merek "PROFIT TANK" yang diterbitkan oleh Dirjen HaKI tertanggal 9 November 2001 ;
- Bahwa pengajuan hak atas Merek "PROFIT TANK" diajukan oleh Tergugat pada tanggal 3 November 2000, oleh karenanya secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Tergugat telah memperoleh perlindungan hukum Hak Eksklusif atas Merek "PROFIT TANK" untuk kelas barang 11 terhitung sejak tanggal 3 November 2000 ;
- Bahwa secara tegas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, telah mengatur bahwa "Gugatan pembatalan merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek" ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 April 2010, oleh karenanya jelas berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara yuridis telah kadaluarsa, karena telah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang telah diajukan oleh Tergugat tanggal 3 November 2000 ;
- Bahwa oleh karenanya, secara yuridis telah terbukti gugatan Penggugat telah kadaluarsa, untuk itu sudah seharusnya



gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

B. Tidak memiliki kapasitas hukum selaku Penggugat :

- Bahwa menyimak saksama gugatan Penggugat, jelas terbukti bahwa masing-masing prinsipal, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama sebagai pemilik merek terdaftar, dimana :
 - Penggugat, Merek "PROFIL TANK" No.496351 dan "Logo P" No.496352 ;
 - Tergugat, Merek "PROFIT TANK" No.493277 ;
- Bahwa perbedaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat adalah dalam klasifikasi kelas barang, dimana perlindungan merek milik Tergugat untuk kelas barang 11, sedangkan perlindungan merek milik Penggugat untuk kelas barang 21 ;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat tidak memiliki kepastian hukum untuk mempermasalahkan merek terdaftar "PROFIT TANK" milik Tergugat yang jelas-jelas berbeda dengan klasifikasi kelas barangnya dengan merek milik Pengugat ;
- Bahwa untuk itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

C. Kurang pihak :

- Bahwa kongritisasi gugatan Penggugat bertalian dengan peran Direktorat Pendaftaran Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berwenang untuk menerbitkan merek Tergugat ;
- Bahwa oleh karenanya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual haruslah diikut sertakan dalam perkara a quo, dengan tidak diikut sertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.01/HaKI-Merek/2010/PN.Niaga.Sby. tanggal 28 Juni



2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang PROFIT TANK & Logo P kelas 11 Daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. TEDDY SUSANTO TJIPTODINOTO) dilandasi oleh itikad tidak baik ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia atas Merek Dagang PROFIL TANK kelas 21 Daftar No.321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah Daftar No.496351 tanggal 31 Desember 2001 atas dan Merek Dagang Logo P kelas 21 Daftar No.321677 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah Daftar No.496352 tanggal 31 Desember 2001 untuk produk-produk Tanki Air ;
4. Menyatakan Merek Dagang PROFIT TANK & Logo P kelas 11 Daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. TEDDY SUSANTO TJIPTODINOTO) untuk produk Tanki Air memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang PROFIL TANK kelas 21 Daftar No.321676 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah Daftar No.496351 tanggal 31 Desember 2001 atas dan Merek Dagang Logo P kelas 21 Daftar No.321677 tanggal 4 Mei 1992 yang diperpanjang di bawah Daftar No.496352 tanggal 31 Desember 2001 untuk produk-produk Tanki Air atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek Dagang PROFIT TANK & Logo P kelas 11 Daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. TEDDY SUSANTO TJIPTODINOTO) dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Direktorat Merek Republik Indonesia untuk mencatatkan pembatalan Merek Dagang PROFIT TANK & Logo P kelas 11 Daftar No.493277 tanggal 9 November 2001 atas nama Tergugat (i.c. TEDDY SUSANTO TJIPTODINOTO) dalam Daftar Umum Merek Departemen Hukum & HAM R.I., qq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual R.I., qq. Direktorat Merek Republik Indonesia ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal.10 dari 19 hal. Put. No.781 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)



Rp.667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.01/HKI.MERK/2010/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 15 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, 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 :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena sangat mencederai rasa keadilan dan memungkirkan kepastian hukum yang ada ;
2. Bahwa putusan yang demikian, merusak tatanan prinsip hukum yang benar dan mengabaikan nilai-nilai pembuktian hukum yang ada ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan prinsip hukum acara merek sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Hal.11 dari 19 hal. Put. No.781 K/Pdt.Sus/2010



No.15 Tahun 2001 ;

- 1) Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nyata-nyata telah melanggar asas hukum kadaluarsa pengajuan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya halaman 29 alinea 2, karena :

A. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nyata-nyata telah melanggar prinsip dan asas hukum, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyamakan prinsip hukum “persamaan pada pokoknya” dengan pengertian sebagai pelanggaran terhadap “ketertiban umum (itikad tidak baik)” ;

Bahwa jelas tercermin dalam gugatannya Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Merek “PROFIT TANK” terdaftar No.IDM 493277 kelas barang 11 milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan dalil adanya unsur persamaan pada pokoknya dengan Merk “PROFIL TANK” yang tercatat untuk kelas barang 21 milik Termohon Kasasi/ Penggugat ;

Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, jelas yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah meniru, menjiplak merek milik pihak lain sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau kesleuruhan dengan merek pihak lain tersebut ;

Bahwa oleh karenanya jelas yang dimaksud dengan itikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran merek adalah apabila pada saat seseorang (Pemohon Kasasi/Tergugat) pengajuan pendaftaran merek yang diajukan pendaftarannya tersebut memiliki persamaam dengan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek ;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau

Hal.12 dari 19 hal. Put. No.781 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)



ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, ketentraman dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu (vide Pasal 5 huruf a Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001) ;

Bahwa jelas terbukti pada saat Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek "PROFIT TANK" kelas barang 11, Pemohon Kasasi/Tergugat telah memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam proses/prosedur pendaftaran Merek "PROFIT TANK" tersebut, termasuk proses pemeriksaan administrasi, pemeriksaan substantif dan pengumuman ;

Bahwa telah terbukti secara yuridis pada saat proses pengumuman atas pengajuan permohonan Merek "PROFIT TANK" yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, tidak ada pihak-pihak termasuk Termohon Kasasi/Penggugat yang mengajukan keberatan/sanggahan atas permohonan pengajuan merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut. Dengan kata yuridis, Termohon Kasasi/Penggugat secara diam-diam telah mengakui eksistensi dan kehadiran Merek "PROFIT TANK" milik Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya jelas pengajuan pendaftaran Merek "PROFIT TANK" untuk kelas barang 11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bertentangan dengan ketertiban umum (itikad tidak baik dalam konteks ketertiban umum, bukan penafsiran subjektif dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya), dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili gugatan a quo tidak berlaku Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memegang prinsip kepastian hukum dalam menilai arti proses penelitian dan pemeriksaan administratif oleh Negara (Direktorat Merek) yang sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;



- B. Bahwa Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 diciptakan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar termasuk mengatur mengenai batasan waktu dalam pengajuan suatu upaya hukum terhadap merek terhadap merek terdaftar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 ;
Bahwa pengajuan hak atas Merek "PROFIT TANK" yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 November 2000, oleh karenanya secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, Pemohon Kasasi/Tergugat telah memperoleh perlindungan hukum Hak Eksklusif atas Merek "PROFIT TANK" untuk kelas barang 11 terhitung sejak tanggal 3 November 2000 ;
Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 April 2010 ;
Bahwa perlunya batasan waktu adalah guna melindungi hak pemegang merek yang terdaftar untuk kegiatan produksi dan pengembangan usahanya (resiko finansial) ;
Bahwa oleh karenanya jelas berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat secara yuridis telah kadaluarsa, karena telah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tertanggal 3 November 2000 ;
Bahwa dalam kasus a quo, justru Termohon Kasasi/Penggugat lah yang beritikad buruk dengan sengaja menunggu usaha dan bisnis Pemohon Kasasi/Tergugat berkembang menjadi besar barulah gugatan pembatalan dengan dalil persamaan merek diajukan sebagaimana gugatan a quo ;
- C. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada serta demi wawasan hukum yang benar, gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat



dinyatakan telah kadaluarsa, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

- 2) Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nyata-nyata telah menyimpang dari hukum acara merek yang merupakan Lex Spesialis, dimana pertimbangan dan putusannya telah mencampur adukan antara kualifikasi merek dengan nama Badan Usaha ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya halaman 38 alinea 2 dan halaman 41 alinea 2, dimana menyimak dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-4) dan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat (vide bukti P-5 s/d P-10, P-12 s/d P-31), jelas secara yuridis telah membuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa jelas terbukti, bahwa bentuk, komposisi, pengucapan dan arti sebagai unsur/elemen Merek “PROFIT TANK” No.IDM 493277 kelas barang 11 milik Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut mempunyai arta kata/didasari dengan arti “PROFIT” sebagai untung/keuntungan, sedangkan Merek “PROFIL TANK” kelas barang 21 milik Termohon Kasasi/Penggugat, arti kata “PROFIL” diambil dari nama badan hukum/perusahaan dari Termohon Kasasi/Penggugat P.T. Profilia Indotech, oleh karenanya jelas, secara yuridis Merek “PROFIT TANK” No.IDM 493277 kelas barang 11 milik Pemohon Kasasi/Tergugat jelas berbeda dan mempunyai daya pembeda (distinctivenees) dengan Merek “PROFIL TANK” dan Merek “Logo P” kelas barang 21 milik Termohon Kasasi/Penggugat ;
- Bahwa jelas terbukti Pemohon Kasasi/Tergugat adalah Pemohon/Pendaftar merek yang beritikad baik (good faith) dan Merek “PROFIT TANK” oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai maksud dan tidak mendompleng nama badan usaha Termohon Kasasi/Penggugat maupun merek



Termohon Kasasi/Penggugat ;

4. Bahwa terbukti di persidangan, bentuk, komposisi, pengucapan dan arti sebagai unsur/elemen Merek “PROFIT TANK” kelas barang 11 milik Pemohon Kasasi/Tergugat menggunakan huruf capital (P,R,O,F,I,T, T,A,N,K) dengan didasari/arti kata PROFIT adalah untuk/keuntungan, sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai perlindungan Merek “PROFIL TANK” dan Merek “Logo P” untuk kelas barang 21, yang mempunyai bentuk, komposisi, pengucapan dan arti sebagai unsur/elemen merek dengan menggunakan huruf capital (P,R,O,F,I,L, T,A,N,K) dengan didasari/ arti kata PROFIL diambil dari nama badan hukum/perusahaan dari Termohon Kasasi/Penggugat P.T. Profilia Indotech ;
5. Bahwa terbukti di persidangan, penggunaan/arti Merek “PROFIT TANK” kelas barang 11 milik Pemohon Kasasi/Tergugat jelas berbeda dan mempunyai daya pembeda (distinctiveness) dengan Merek “PROFIL TANK” dan Merek “Logo P” kelas barang 21 milik Termohon Kasasi/Penggugat, perbedaan tersebut dapat dilihat secara jelas dari :
 - Bentuk huruf/penulisan, arti maupun pengucapan yang harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari merek tersebut :
 - Kata “PROFIT” dalam pengucapannya berbeda dengan “PROFIL” serta kata “PROFIT” mempunyai arti untung/untungan ;
 - Kata “PROFIL” diambil dari nama badan hukum/perusahaan Termohon Kasasi/Penggugat P.T. Profilia Indotech ;
 - Kata “TANK” mempunyai arti barang “TANKI” yang tidak dapat dimonopoli oleh siapapun, dan semua pihak berhak pada penggunaan sebagai keterangan bahan atau barang yang diproduksinya ;
 - Klasifikasi kelas barang, dimana perlindungan Merek “PROFIT TANK” milik Pemohon Kasasi/Tergugat untuk kelas barang 11, sedangkan perlindungan Merek “PROFIL TANK” dan Merek “Logo P” milik Termohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 21 ;

Hal.16 dari 19 hal. Put. No.781 K/Pdt.Sus/2010



6. Bahwa sebagaimana vide bukti P-48, membuktikan bahwa Dirjen HaKI secara tegas dan jelas, telah melakukan pembedaan dalam klasifikasi kelas barang untuk membedakan masing-masing tiap jenis barang, oleh karena kelas barang merek Pemohon Kasasi/Tergugat berbeda dengan kelas barang merek Termohon Kasasi/Penggugat, dimana perlindungan Merek "PROFIT TANK" milik Pemohon Kasasi/Tergugat untuk kelas barang 11, sedangkan perlindungan Merek "PROFIL TANK" dan Merek "Logo P" milik Termohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 21 ;
- Bahwa untuk itu secara yuridis Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mempermasalahkan merek terdaftar "PROFIT TANK" milik Pemohon Kasasi/Tergugat yang jelas-jelas berbeda dalam klasifikasi kelas barangnya dengan merek milik Termohon Kasasi/Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, maka sudah selayaknya demi hukum Ketua Mahkamah Agung R.I. berkenan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat dan mengadili sendiri serta menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

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

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan



yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa terbukti Merek Dagang "PROFIT TANK & Logo P" Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "PROFIL TANK & Logo P" Termohon Kasasi/Penggugat, yang bertentangan dengan Undang-Undang R.I. No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Teddy Susanto Tjiptodinoto tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 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 :
TEDDY SUSANTO TJIPTODINOTO tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 19 OKTOBER 2010**, oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Achmad Yamanie, S.H., M.H., 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 Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

I Made Tara, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00	Panitera Pengganti :
2. Redaksi	Rp. 1.000,00	ttd./
3. Administrasi kasasi	Rp.4.493.000,00	Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.
Jumlah	Rp.5.000.000,00	
	=====	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera

SUHADI, S.H., M.H.
NIP.040033261.