



PUTUSAN

Nomor 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TEGUH SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Sindoro Nomor 19 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Subeno, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di H. Mugni Lt.2. Jalan Jatiwaringin Nomor 100D, Jakarta Timur 17411, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan

SOPHARMA AD, berkedudukan di 16, Iliensko Chausse Str., 1220 Sofia, Bulgaria, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Lukito, SH., LLM., dan kawan, para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm Heru Lukito & Partners, berkantor di Lantai 28 Talavera Office Park, Jl TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, Indonesia, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2012;

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 mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan farmasi yang berdiri sejak tahun 1933 yang merupakan pemilik merek Tribestan berdasarkan Nota informasi tentang perusahaan Pharmachim Holding, dimana dalam Nota tersebut perusahaan Pharmachim Holding telah diakuisisi oleh 9 perusahaan yang salah satunya adalah Sopharma AD (bukti P-1);
2. Bahwa atas akuisi tersebut perusahaan Sopharma AD berhak atas merek-merek yang sebelumnya dimiliki oleh Pharmachim sebanyak 119 merek, yang salah satunya merek tersebut adalah merek Tribestan (bukti P-1), kepemilikan merek ini telah diakui oleh Kantor Paten Negara Bulgaria;

Hal. 1 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Merek Penggugat;

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Tribestan yang telah dimohonkan perdaftarannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dengan Nomor Agenda D00-2010045416 pada tanggal 15 Desember 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5, yaitu “sediaan-sediaan farmasi, hasil-hasil pantangan untuk keperluan medis, makanan tambahan suplemen untuk keperluan medis”(bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat juga telah memiliki pendataran merek-merek Tribestan yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, yaitu:
 - a) Nomor pendaftaran IDM000043366 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 (bukti P-3);
 - b) Nomor pendaftaran IDM000043367 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 31 (bukti P-4);
5. Bahwa selain terdaftar di Indonesia merek Tribestan milik Penggugat juga terdaftar diberbagai negara di Dunia antara lain (bukti P-5):
 - a. Bulgaria dengan Nomor Pendaftaran 22846 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - b. Malaysia dengan Nomor Pendaftaran 03004388 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - c. Kanada dengan Nomor Pendaftaran TMA 759,003 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - d. Australia dengan Nomor Pendaftaran 959902 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - e. Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 2,197,099 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
 - f. Denmark, Norwegia, Swedia, Estonia dan Georgia dengan Nomor Pendaftaran 781923 melalui sertifikat WIPO yaitu suatu pendaftaran yang hanya memerlukan satu sertifikat pendaftaran untuk negara-negara anggota Protokol Madrid untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
6. Bahwa selain pendaftaran di berbagai negara di seluruh dunia sebagai mana diuraikan di atas, merek terkenal Penggugat “Tribestan” juga secara terus menerus dan luas telah dipakai dan dipromosikan di melalui berbagai

Hal. 2 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam media, diantaranya katalog, brosur dan majalah-majalah di berbagai negara di seluruh dunia yang akan disampaikan pada acara pembuktian (bukti P-6);

7. Bahwa mengingat merek Penggugat “Tribestan” telah terdaftar dan dipakai serta dipromosikan secara terus menerus dan luas di berbagai negara sejak lama, merek Penggugat tersebut menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-undang Merek) harus dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal;

Tentang Tergugat;

8. Bahwa Tergugat merupakan pemilik dari PT Teguh Sindo Lestartama, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 33 dan Nomor 171, Tergugat tercatat sebagai direktur dan memiliki saham mayoritas perusahaan tersebut (bukti P-7);

Tentang Merek Tergugat;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek Tribestan di Indonesia yang saat ini terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000008352 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5, yaitu Jamu, obat-obatan, tonikum, makanan dan minuman kesehatan, kapas kesehatan, pembalut wanita (bukti P-8);

Dalam Mendaftarkan Merek “Tribestan”, Tergugat Beritikad Tidak Baik Karena Sebelumnya Ada Kerjasama Untuk Menggunakan Merek “Tribestan”

10. Bahwa Tergugat dalam mendaftarkan merek Tribestan dilandasi atas itikad tidak baik, mengingat Tergugat sebelumnya pernah menjalin kerjasama dengan Pharmachim (sekarang Sopharma AD/Penggugat) dibuktikan dengan adanya surat kuasa tertanggal 10 Januari 1992 dari Pharmachim CO.,LTD kepada PT TeguhSindo Lestartama yang berlaku sampai dengan akhir 1993 (bukti P-9), yang pada pokoknya berisi perintah antara lain:

- Untuk mendaftarkan obat asli Bulgaria Tribestan pada Departemen Kesehatan RI;
- Untuk merumuskan dan memproduksi obat asli Bulgaria Tribestan di wilayah Indonesia;
- Menggunakan bahan/zat aktif Tribestan untuk formulasi obat jadi, zat aktif dimana secara eksklusif disuplai oleh Pharmachim CO.,LTD, Sofia, Bulgaria;
- Untuk menggunakan merek terdaftar Tribestan di wilayah Indonesia dan nama Pharmachim CO.,LTD, Bulgaria yang berkaitan dengan Tribestan;

Hal. 3 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

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

11. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa merek Tribestan adalah merek asli dari Bulgaria milik Penggugat, sedangkan pendaftaran merek Tribestan yang dilakukan oleh Tergugat didasari dengan itikad tidak baik karena merek tersebut meniru merek milik orang lain;
12. Bahwa atas terdaptarnya merek Tribestan tersebut, sebenarnya penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yaitu dengan adanya surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 18 Desember 2007 (bukti P-10) yang isinya meminta untuk menyerahkan merek Tribestan kepada Penggugat;
13. Bahwa dalam surat-menyurat antara Penggugat dan Tergugat tentang merek Tribestan, Tergugat memberikan opsi antara lain : membeli merek Tribestan di Indonesia, Tergugat meminta untuk ditunjuk lagi sebagai pemegang lisensi merek Tribestan di Indonesia, atau Tergugat melepaskan merek untuk biaya *goodwill* yang dinegosiasikan (bukti P-11);
14. Bahwa surat-menyurat tersebut membuktikan adanya pengakuan dari Tergugat bahwa merek Tribestan adalah merek milik Penggugat, sedangkan Tergugat hanyalah sebagai pihak yang diberikan hak untuk menggunakan merek Tribestan di Indonesia bukan untuk mendaftarkan dan memiliki merek Tribestan tersebut;
15. Bahwa sampai dengan saat ini ternyata Tergugat masih juga memproduksi dan mengedarkan produk obat dengan merek Tribestan dimana dalam produk tersebut masih mencantumkan nama Penggugat yaitu Lisensi dari Pharmachim-Bulgaria (bukti P-12), yang seolah-olah produksi produk tersebut di bawah pengawasan dan standarisasi produk dari Penggugat padahal kenyataannya sudah tidak, hal mana tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
16. Bahwa dengan dicantumkannya nama Pharmachim yang saat ini telah diakuisisi oleh Shoparma AD (Penggugat) pada produk Tergugat seolah-olah produk tersebut memiliki kualitas dan standarisasi dari Penggugat yang memang sudah terkenal sebagai perusahaan farmasi yang menghasilkan produk-produk obat berkualitas, dalam hal ini Tergugat mengambil keuntungan secara tidak jujur demi kepentingan usahanya yang mengecoh dan menyesatkan konsumen seolah produk tersebut berasal dari Penggugat;
17. Bahwa terbukti pendaftaran merek Tribestan Nomor IDM000008352 untuk kelas 5 atas nama Tergugat (vide bukti P-8) dilandasi atas dasar itikad tidak baik, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek, maka merek Tribestan atas nama Tergugat harus dibatalkan;

Hal. 4 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

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)



18. Bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan atas dasar itikad tidak baik tidak dapat didaftar sebagai merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Merek yang berbunyi "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" Ketentuan ini sesuai pula dengan asas hukum yang menyatakan bahwa "Hukum itu hanya melindungi orang-orang yang beritikad baik saja, tidak kepada orang-orang yang beritikad buruk."

19. Bandingkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 tentang Merek Dunhill, yang intinya: Pemakaian dan peniruan merek orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum;

Tidak Ada Batas Waktu Mengajukan Gugatan Pembatalan Atas Dasar Itikad Tidak Baik;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Merek disebutkan "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum" dalam penjelasan pasal tersebut pengertian dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf (a) yaitu "termasuk pula pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik";

21. Bahwa terbukti Tergugat mendaftarkan merek Tribestan (vide bukti P-8) atas dasar itikad tidak baik, oleh karena itu Gugatan Pembatalan yang diajukan Penggugat sesuai dengan Pasal 69 (2) Undang-undang Merek;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memeriksa perkara *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Tribestan di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek Penggugat "Tribestan" adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Tergugat "Tribestan" daftar Nomor IDM000008352 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek Terkenal Penggugat "Tribestan" untuk melindungi jenis barang yang sejenis yang termasuk dalam kelas 5;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 304 K/Pdt. Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengajukan pendaftaran merek "Tribestan" Nomor IDM000008352 (bukti P-8) didasari itikad tidak baik karena meniru merek terkenal Penggugat "Tribestan";
6. Menyatakan batal merek Tergugat "Tribestan" Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat "Tribestan" Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 (bukti P-8) dalam Daftar Umum Merek;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Eksepsi Daluarsa (Lewat Jangka Waktu);
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Merek"), menerangkan: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";
 2. Bahwa merek dagang "Tribestan" Kelas 05 atas nama Tergugat telah diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 18 Oktober 1993 dengan Nomor Agenda 12583/93 dan Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat atas Merek "Tribestan" di bawah Nomor Pendaftaran 326437 tertanggal 13 Januari 1995;
 3. Bahwa selanjutnya, Merek Dagang "Tribestan" tersebut telah dilakukan permohonan perpanjangan di bawah Nomor R00.2003.06472. 06479 tertanggal 08 Agustus 2003 dan juga Kantor Merek telah menerbitkan sertifikat di bawah Nomor IDM000008352 Tanggal Pendaftaran Merek 1 Juni 2004;
 4. Bahwa secara hukum Merek Dagang "Tribestan" tidak ada masalah hukum dalam pendaftarannya baik terkait adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-merek lainnya yang lebih dahulu terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Kantor Merek;
 5. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan pendaftaran Merek Dagang atas dasar itikad tidak baik atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, secara hukum telah terbantahkan dengan adanya bukti sertifikat perpanjangan merek "Tribestan" atas nama Tergugat;
 6. Bahwa jika seandainya Merek "Tribestan" terdaftar berdasarkan itikad tidak

Hal. 6 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka jelas secara hukum sertifikat pendaftaran merek atas “Tribestan” milik Tergugat tidak akan dikeluarkan oleh pihak Kantor Merek dan atau permohonan perpanjangannya ditolak jika dilandaskan kepada pemahaman merek “Tribestan” memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain *in cassu* Penggugat;

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek yang menyatakan: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”;
8. Bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU Merek, “Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)”;
9. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan *a quo* yang didasarkan kepada itikad tidak baik adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena semestinya gugatan *a quo* melekat ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek yang jangka waktu mengajukan Gugatan Pembatalan adalah lima tahun;
10. Bahwa dari dan oleh karenanya, beralasan hukum gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan telah lewat jangka waktu (daluwarsa);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 57/Merek/2012/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan perkara untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek Tribestan di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek Penggugat Tribestan adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Tergugat Tribestan daftar Nomor IDM000008352 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat Tribestan untuk melindungi jenis barang yang sejenis yang termasuk dalam kelas 5;

Hal. 7 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

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

5. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengajukan pendaftaran merek Tribestan Nomor IDM000008352 didasari itikad tidak baik karena meniru merek terkenal Penggugat Tribestan;
6. Menyatakan batal merek Tergugat Tribestan Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Tribestan Daftar Nomor IDM000008352 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum Merek;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2012. diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 50 K/HaKI/ 2012/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 57/Merek/2012/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2013;

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 secara formal dapat diterima;

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

- A. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Sehingga *Judex Facti* Keliru Dalam Mempertimbangkan Eksepsi Daluarsa/Lewat Jangka Waktu;
 - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 21 alinea ke 4 yang menyebutkan:

Hal. 8 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



- “Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan (replik) Penggugat di atas, memiliki pendapat bahwa dalil eksepsi mengenai kadaluarsa ini telah menyangkut substansi materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima pada tahap eksepsi ini;
- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang sangat dangkal dan tidak memberikan pertimbangan secara hukum;
 - Bahwa secara jelas dan terang di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Merek”), menerangkan: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;
 - Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya merek Tribestan kelas 05 atas nama Pemohon Kasasi yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 1993 dan telah terdaftar dalam daftar Umum dengan Sertifikat di bawah Nomor 326437 dan telah diperpanjang di bawah Nomor IDM000008352 tertanggal 1 Juni 2004;
 - Bahwa semestinya *Judex Facti* melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, dimana membuktikan Pemohon Kasasi dalam mendaftarkan merek dagangnya “Tribestan” adalah sesuai, dengan peraturan perundang-undangan dan beritikad baik dengan melalui prosedural yang benar pula, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 37 ayat (2) UU Merek;
 - Bahwa pada saat permohonan pendaftaran merek “Tribestan” tersebut tidak ada Termohon Kasasi mengajukan keberatan atau dapat dikatakan telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pengajuan merek dagang “Tribestan” milik Pemohon Kasasi tersebut;
 - Bahwa setelah 19 (sembilan belas) tahun lamanya terdaftar merek dagang “Tribestan” milik Pemohon Kasasi, barulah kemudian Termohon Kasasi mengajukan gugatan, yang telah tergister dalam perkara Nomor 57/ MEREK/2012/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 21 September 2012;
 - Bahwa jika sekiranya *Judex Facti* membuka diri dan memahami ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek secara benar, maka tentunya akan sependapat dengan Pemohon Kasasi bahwasanya gugatan tersebut adalah telah lewat waktu (kadaluarsa), karena gugatan tersebut telah melampaui/dan waktu yang ditentukan yaitu, 5 (lima) tahun dan sejak tanggal/terdaftarnya merek dagang Pemohon;

Hal. 9 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek diatur secara limitatif agar dapat melindungi hak-hak hukum pemilik merek terdaftar yang beritikad baik *in cassu* Pemohon Kasasi dan demi mewujudkan adanya kepastian hukum dalam perlindungan hukum merek, akan tetapi dalam putusan *Judex Facti* hal tersebut diabaikan dan secara tidak cermat menilai perkara *a quo*, sehingga layak berdasarkan hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan *a quo* dan sekaligus menyatakan gugatan *a quo* telah Lewat Waktu (*daluwarsa*);
- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* sangat dangkal dan kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) serta terkesan tidak memahami secara sempurna terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek yang notabene adalah ketentuan formalitas dalam mengajukan gugatan pembatalan merek dagang yang telah terdaftar secara sah berdasarkan hukum, hal itu terlihat dalam pertimbangannya yang menyatakan: “dalil eksepsi mengenai kedaluarsa ini telah menyangkut substansi materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut”;
- Bahwa dan awal Pemohon Kasasi telah sampaikan dimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek adalah syarat formalitas secara limitatif keberlakuannya, dimana jika melewati jangka waktu dalam mengajukan gugatan maka secara hukum perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima sehingga tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya, akan tetapi dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengabaikan ketentuan formalitas tersebut dan melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian telah membuktikan bahwasanya *Judex Facti* telah keliru dan/atau salah dalam memahami ketentuan formalitas waktu yang diatur dalam Pasal tersebut dan sudah semestinya Mahkamah Agung menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi semula yang diajukan Pemohon Kasasi dan selanjutnya menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UU Merek Jo. SK. Menkeh Nomor 1987 Jo. SK Nomor 03-HC.02.01/1991 Mengenai Kriteria Merek Terkenal Karena Produk Merek Milik Termohon Kasasi Terikat Dengan Ethical Product;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea ke 5 dan ke 6 yang menyebutkan:
“Menimbang dan fakta hukum yang disimpulkan dan bukti-bukti P-6 di atas (lembaran catalog, brosur-brosur, iklan-iklan, dan publikasi pada situs web

Hal. 10 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



di berbagai Negara) dan nyata daftarnya Merek Tribestan ini di beberapa Negara serta lamanya waktu keberadaan merek Merek Tribestan ini (criteria terus menerus), cukup alasan untuk menyebut Merek Tribestan ini sebagai Merek terkenal”;

“Menimbang bahwa dalam pendapat Majelis Hakim syarat untuk dilakukan survey terhadap Merek Tribestan ini seperti yang disebutkan pihak Tergugat tidaklah menjadi hal atau criteria yang bersifat imperative (suatu keharusan) melainkan cukup adanya pengetahuan masyarakat karena keberadaan merek secara terus menerus”;

- Bahwa jelas pertimbangan *Judex Facti* adalah pertimbangan yang sangat dangkal dan terkesan mengabaikan aturan hukum yang jelas-jelas telah mengatur suatu kriteria khusus untuk mengukur suatu merek-merek terdaftar itu dapat dinyatakan suatu merek terkenal;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 huruf b UU Merek, telah jelas menerangkan kriteria-kriteria suatu merek itu dapat dikatakan merek terkenal, yaitu:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

- Bahwa ketentuan tersebut juga diperkuat dengan ketentuan yang diatur dalam SK. MENKEH 1987 Jo. SK. Nomor 03-HC.0201/1991 suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal selain terdaftar di beberapa negara, maka merek tersebut juga harus memiliki kriteria sebagai berikut, “Merek terkenal harus memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas, sehingga dikenal luas oleh masyarakat”;

- Bahwa jika dibandingkan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* dengan dua ketentuan di atas, sungguh pertimbangan yang amat sangat dangkal dan tidak mencakup ketentuan hukum tersebut secara benar,

Hal. 11 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



dimana hanya menilai keterkenalan suatu merek dagang berdasarkan suatu unsur saja yakni pendaftaran di beberapa negara saja;

- Bahwa seharusnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam SK. MENKEH 1987 Jo. SK. Nomor 03-HC.02.O1/1991, dimana batasan suatu merek terkenal adalah “memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas, sehingga dikenal luas oleh masyarakat”, jika *Judex Facti* menelaah fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang diajukan Pemohon Kasasi semula Tergugat yang terungkap dipersidangan maka pasti *Judex Facti* tidak serta merta menyatakan Merek Termohon Kasasi adalah merek terkenal, karena produk dan merek Termohon Kasasi tersebut adalah terikat dengan ketentuan *ethical product* dimana produk tersebut bukanlah obat umum yang dapat diperdagangkan secara bebas atau obat generik;
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas jelas salah dan/atau keliru dalam menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Merek (Penjelasan) Jo. SK. Menkeh 1987 Jo. SK. Nomor 03-HC.02.O1/ 1991, dengan alasan hukum bahwa produk dengan Merek Tribestan milik Termohon Kasasi adalah bukan merek terkenal yang telah dikenal luas oleh masyarakat apalagi memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat, dan selain itu produk-produk Tribestan milik Termohon Kasasi tersebut terikat dengan ketentuan *ethical Product* dan bukan tergolong “obat generik”;
- Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi hendak memberikan berbagai contoh merek terkenal yang nyata-nyata memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas, sehingga dikenal luas oleh masyarakat, yaitu, merek dagang “Sony”, Lambang bintang segitiga “Mercedes”, Vagra, ketika merek tersebut diperdengarkan atau diperlihatkan kepada masyarakat, maka masyarakat langsung dapat memahami merek-merek tersebut untuk jenis barang tertentu;
- Bahwa apabila dibandingkan dengan merek dagang Tribestan milik Termohon Kasasi yang telah terdaftar di Negara lain, ketika merek tersebut diperdengarkan atau diperlihatkan masyarakat tidak mengetahui tentang merek tersebut, sehingga patutlah dikatakan jika pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut sama sekali tidak dikenal dimasyarakat;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, sudah selayaknya Mahkamah Agung menyatakan merek dagang “Tribestan” milik Termohon Kasasi tidak

Hal. 12 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



dapat dikatakan merek terkenal dan sekaligus menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- C. *Judex Facti* Telah Mengesampingkan Dan/Atau Kurang Mempertimbangkan Secara Cermat Dalil-Dalil Dan bukti-bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Semula Tergugat Serta Fakta-Fakta Pada Persidangan Yakni Terkait Dengan Ketentuan Pasal 3 UU Merek;
- Bahwa Merek Dagang Tribestan kelas 05 adalah telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Pemohon Kasasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek, Pemohon Kasasi adalah memiliki hak eksklusif atas Merek Tribestan kelas 05 yang diberikan oleh Negara untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
 - Bahwa bukti terdaftarnya merek dagang Pemohon Kasasi tersebut telah dijadikan bukti dalam persidangan, bukti tersebut dimaksudkan adalah sebagai acuan bagi *Judex Facti* untuk menilai perkara gugatan *a quo* secara berimbang dimana Pemohon Kasasi adalah pemohon merek dagang yang beritikad baik dan telah mendapatkan hak eksklusif dan negara;
 - Bahwa akan tetapi atas bukti sertifikat Merek Tribestan atas Pemohon Kasasi yang diperlihatkan dalam persidangan telah dikesampingkan dan telah disalah-artikan penerapannya hanya untuk kepentingan hukum Termohon Kasasi semata, yang pada prinsipnya hal tersebut adalah tidak adil bagi Pemohon Kasasi selaku pemilik merek yang terdaftar lebih kurang 19 tahun lamanya;
 - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut terdapat pada halaman 24 alinea ke 3 yang menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa dan produk bukti T-1 dan T-2 (berupa sertifikat Merek Tribestan atas nama Tergugat), terangkum fakta hukum bahwa benar Merek Tribestan yang memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek Tribestan milik Penggugat telah didaftarkan oleh Tergugat";
 - Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 3 UU Merek, dimana *Judex Facti* dalam pertimbangannya justru mempergunakan bukti sertifikat Merek Tribestan milik Pemohon Kasasi acuan persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek milik Termohon Kasasi tanpa disertai pertimbangan hukum mengenai persamaan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU Merek;

Hal. 13 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



- Bahwa bukti sertifikat Merek Tribestan milik Pemohon Kasasi adalah sesungguhnya secara hukum membuktikan Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pendaftar pertama sesuai dengan asas *first to file* dan pemohon merek yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi secara hukum, akan tetapi itu semua diabaikan oleh *Judex Facti* secara tidak adil dan kemudian sertifikat Pemohon Kasasi dijadikan dasar untuk membenarkan dalil-dalil Termohon Kasasi yang tentu sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa jika secara adil *Judex Facti* menilai perkara *a quo*, maka yang seharusnya dinyatakan adalah Pemohon Kasasi adalah pemohon yang benar dan beritikad baik, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 37 ayat (2) UU Merek dalam pendaftaran merek Tribestan milik Pemohon Kasasi dengan bukti adanya sertifikat merek [vide bukti T-1 & T-2];
- Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan terkesan tidak berimbang atau tidak adil (*unfair*), maka sudah selayaknya berdasarkan hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

D. *Judex Facti* Dalam Memutus Perkara *A Quo* Telah Keliru Mempergunakan Persangkaan Mengenai Hubungan Hukum Antara PT Teguhindo Lestartima Dengan Termohon Kasasi Dan Keliru Dalam Menilai Itikad Baik Pemohon Kasasi;

Judex Facti Telah Keliru Dalam Mempergunakan Persangkaan Mengenai/ Hubungan Hukum Antara PT Teguhindo Lestartima Dengan Termohon Kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* dalam perimbangannya pada halaman 25 alinea ke 3 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan fakta hukum Tergugat adalah pemilik PT Teguhindo Lestartima, cukup untuk menimbulkan persangkaan, bahwa Tergugat mengetahui secara nyata telah terjadinya kerjasama antara PT Teguhindo Lestartima dengan pihak Pharmachim Co. Ltd (sekarang Sopharma AD atau Penggugat) *in casu* harus diartikan bahwa pada saat Tergugat mendaftarkan Merek Tribestan ia mengetahui atau sepatutnya menyadari bahwa Merek tersebut adalah milik PT Pharmachim Co. Ltd yang kemudian diakuisisi telah menjadi Sopharma AD (Penggugat)”;

- Bahwa semestinya *Judex Facti* membedakan dua subyek hukum dan mencampuradukkannya sehingga menimbulkan kerancuan hukum, dimana Pemohon Kasasi adalah perseorangan/pribadi yang memiliki hak untuk

Hal. 14 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab secara pribadi atas akibat hukum dan perbuatannya tersebut sedangkan PT Teguhindo Lestaritama adalah badan hukum berbentuk perseroan yang memiliki organ perseroan yang berhak bertindak atas nama badan hukumnya dimana badan hukum tersebut bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan perseroan serta tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa dengan demikian secara hukum adalah pasti antara Pemohon Kasasi dengan PT Teguhindo Lestaritama adalah subyek hukum yang berbeda dan memiliki pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula;
- Bahwa perjanjian kerjasama atau hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh dan antara badan hukum yakni Pharmachim, Co. Ltd dengan PT Teguhindo Lestaritama adalah hanya mengikat para pihak dalam perjanjian itu sendiri dan tidak dapat mengikat dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain *in cassu* Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara;
Pasal 1340 KUHPerdara ayat (1) "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Ayat (2) "suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317";
- Bahwa dengan demikian, secara hukum Pemohon Kasasi selaku pemilik Merek Tribestan tidak dapat dikaitkan dengan hubungan kerjasama antara Termohon Kasasi dengan PT Teguhindo Lestaritama dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya perjanjian kerjasama atau hubungan hukum dengan PT Teguhindo Lestaritama berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dan selanjutnya atas bukti-bukti tersebut secara ceroboh/tidak cermat telah dijadikan pertimbangan *Judex Facti* yang berakibat menimbulkan persangkaan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui adanya hubungan hukum antara PT Teguhindo Lestaritama dengan Termohon Kasasi;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan setelah diteliti lebih dalam kedudukan hukum Termohon Kasasi ternyata tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT Teguhindo Lestaritama, apalagi kemudian perjanjian antara PT Teguhindo dengan pihak lainnya dapat menimbulkan larangan atau kerugian bagi Pemohon Kasasi adalah sungguh terlarang menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 15 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

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 adapun yang dimaksud dengan persangkaan berdasarkan Pasal 1915 adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-undang dan Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal menjadi suatu peristiwa yang tidak terkenal;
- Bahwa menurut para ahli persangkaan adalah merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga persangkaan bergantung kepada alat bukti yang lain yakni alat bukti surat dan saksi, selain itu menurut Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul "Pembuktian dan Daluwarsa" (1978) PT Intermasa - Jakarta, menjelaskan: "Persangkaan adalah jika fakta-fakta yang diketahui dan disimpulkan kearah mendekati kepastian tentang adanya suatu pikiran yang sebelumnya tidak diketahui";
- Bahwa lebih lanjut dijelaskan, dalam persangkaan berdasarkan kenyataan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperhatikan persangkaan yang penting, seksama, tertentu, dan ada hubungan satu sama lain. Persangkaan-persangkaan seperti itu hanya boleh diperhatikan dalam hal undang-undang memperbolehkan pembuktian dengan saksi;
Demikian pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akte berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan (Pasal 1922 BW);
- Bahwa untuk mewujudkan eksistensi persangkaan harus melalui atau dengan perantara alat bukti atau fakta lain, sehingga dapat dikatakan persangkaan sebagai alat bukti, asesor kepada alat bukti langsung tertulis atau saksi. Tidak bisa tampil berdiri sendiri tanpa bertumpu pada alat bukti tulisan atau saksi. Dengan demikian secara teoritis, persangkaan menurut sifatnya, tidak dan waktu yang ditentukan yaitu, 5 (lima) tahun dari sejak tanggal terdaptarnya merek dagang Pemohon Kasasi tepat dimasukkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa persangkaan adalah merupakan alat bukti yang tidak sebenarnya, dikarenakan membutuhkan alat bukti yang lain terlebih dahulu di dalam penggunaannya. Sehingga pencantumannya di dalam Pasal 1886 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR serta Pasal 310 RBG dianggap kurang tepat. Pendapat tersebut dikutip dan pakar M. Yahya Harahap karyanya "Hukum Acara Perdata...." Hal. 686;
- Bahwa berdasarkan atas alasan hukum tersebut jelas bahwasanya persangkaan *Judex Facti* tersebut adalah hanya didasarkan kepada dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula

Hal. 16 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa disertai dengan keterangan saksi oleh karenanya persangkaan *Judex Facti* tersebut adalah *premature* dan keliru;

Judex Facti Telah Keliru Pula Dalam Menilai Itikad Baik Pemohon Kasasi dengan melihat pihak yang tidak terlibat dalam perkara *a quo* yaitu PT TeguhSindo Lestaritama;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea ke 3 yang menyebutkan:
"Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian di atas Majelis Hakim tiba pada pendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan, pihak Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Merek Tribestan";
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru sebab Pemohon Kasasi adalah pemilik dan pendaftar pertama yang beritikad baik atas Merek Tribestan kelas barang 05 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 37 ayat (2) UU Merek dan telah memenuhi seluruh persyaratan dan telah melalui proses tahapan sebagaimana diatur dalam UU Merek tersebut, sehingga terbukti Merek Tribestan kelas 05 atas nama Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan selanjutnya Kantor Merek juga telah menerbitkan sertifikat perpanjangannya;
- Bahwa jika *Judex Facti* memberikan pertimbangan dalam putusannya terkait dengan adanya itikad tidak baik, maka tentu harus berpedoman kepada ketentuan Penjelasan Pasal 4 UU Merek: "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen";

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 tersebut berdasarkan penafsiran *a contrario*, terdapat 2 (dua) elemen penting untuk menentukan adanya itikad tidak baik, yaitu:

- Adanya niat untuk menguntungkan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain;
- Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain;
- Bahwa dalam dalilnya Termohon Kasasi tidak menjelaskan adanya kerugian yang dideritanya, sehingga tidak terpenuhi adanya itikad tidak baik tersebut;
- Bahwa ironisnya *Judex Facti* menilai suatu itikad tidak baik tersebut dengan melibatkan pihak lain yang notabene tidak jadi pihak dalam perkara *a quo*

Hal. 17 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



yaitu PT Teguhindo Lestaritama, sehingga jelas pertimbangan tersebut tidak adil bagi diri Pemohon Kasasi;

- Bahwa jelas Pemohon Kasasi dengan PT Teguhindo Lestaritama dua subyek hukum berbeda oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh PT Teguhindo Lestaritama tidak dapat dikaitkan secara hukum dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi.
- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* telah mempergunakan persangkaan secara keliru bahwa Termohon Kasasi mengetahui adanya kerjasama antara Termohon Kasasi dengan PT Teguhindo Lestaritama dan berakibat *Judex Facti* menilai pendaftaran Merek Tribestan oleh Pemohon Kasasi telah dilakukan dengan itikad tidak baik padahal Termohon Kasasi semula Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya kerugian yang timbul akibat pendaftaran Merek Tribestan milik Pemohon
- Bahwa sejak awal persidangan perkara *a quo*, Termohon Kasasi sudah mendalilkan gugatannya dengan melibatkan pihak lain yaitu PT Teguhindo Lestaritama untuk membenarkan gugatannya dan bahkan juga dijadikan alasan bagi *Judex Facti* untuk menilai persoalan itikad baik dalam pendaftaran merek "Tribestan" milik Pemohon Kasasi, maka seyogyanya menurut hukum yang benar Termohon Kasasi harus mengikutsertakan PT Teguhindo Lestaritama tersebut dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa hal itu telah diungkap secara terang oleh Pemohon Kasasi dalil-dalilnya, akan tetapi itu semua tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh *Judex Facti* seakan-akan dalil-dalil tersebut tidak ada artinya bagi *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa dengan terdapatnya, fakta yang tidak berimbang dan terkesan telah terjadi ketidak-adilan terhadap diri Pemohon Kasasi yang secara hukum adalah sah selaku pemegang hak atas merek dagang "Tribestan" Kelas 05 [Vide bukti T-1 & T-2], maka sudah selayaknya Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *a quo* sekaligus memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menolak gugatan Termohon Kasasi dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

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

mengenai keberatan-keberatan kasasi a/s/d d;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan

Hal. 18 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat dahulu adalah "Penyalur" Tribestan milik Penggugat dan setelah belakangan Tergugat mendaftarkan sendiri atas namanya sendiri, dengan etiket seolah-olah ada lisensi dari pemilik, padahal lisensi itu tidak ada sama sekali, sehingga telah terbukti itikad tidak baik dari Tergugat, sehingga keduanya terdapat persamaan secara keseluruhannya dalam kelas barang yang sama (kelas 5);
- Bahwa dengan demikian tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEGUH SANTOSO tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEGUH SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Softoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Hal. 19 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



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

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 20 dari 20 hal.Put. No. 304 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

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)