



P U T U S A N

No. 679 K/Pdt.Sus/2010

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 :

ABSORTECH INTERNATIONAL AB, suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Swedia, berkantor di PL 2434, 310 50 Sloinge, Swedia, diwakili oleh Thomas Johansson, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Seno Edhie, SH.,LL.M., dkk, Para Pengacara dari Kantor Hukum SENO EDHIE & PARTNERS, berkantor di Jalan Duren Tiga Raya No. 9, Jakarta 12760, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

PT. ABSORTECH INDOPRIMA, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertera dalam sertifikat merek Absortech, berkedudukan di Jalan Kramat XI No. 16, Kelurahan Kenari, Jakarta 10420;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah dan pemakai pertama atas merek terkenal ABSORTECH (beserta Logo);
2. Bahwa selanjutnya agar lebih jelas kiranya dapat secara visual memperhatikan etiket merek Penggugat di bawah ini;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kata ABSORTECH selain digunakan sebagai merek oleh Penggugat juga digunakan sebagai nama perusahaan/nama badan hukum Penggugat yakni ABSORTECH INTERNATIONAL AB, yang berdiri sejak tahun 2001 dan berkedudukan di Swedia;
4. Bahwa merek ABSORTECH (beserta Logo) milik Penggugat a quo telah didaftarkan atau setidaknya telah dimintakan pendaftarannya pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk jenis barang di kelas 11, Nomor Agenda D00.2006.002973 tanggal 2 Februari 2006;
5. Bahwa selain itu merek ABSORTECH (beserta Logo) milik Penggugat telah pula didaftarkan dan dilindungi secara luas di 31 (tiga puluh satu) negara-negara yang tersebar di seluruh wilayah di dunia ini, yakni: Austria, Australia, Amerika Serikat, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom;
6. Bahwa kemudian dari pada itu, merek ABSORTECH (beserta Logo) milik Penggugat telah dipromosikan dan diperdagangkan secara luas dan terus menerus diberbagai negara di dunia setidaknya sejak tahun 2003 sampai saat ini, sehingga secara yuridis menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal (Wellknown Mark);
7. Bahwa akan tetapi ironisnya, Tergugat tanpa seizin dari Penggugat telah mendaftarkan merek ABSORTECH + logo, Daftar No. IDM000090448 atas nama Tergugat untuk melindungi barang yang tergolong dalam kelas 11, dimana secara tegas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ABSORTECH (beserta Logo) atas nama Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, seharusnya merek Absortech + logo atas nama Tergugat a quo ditolak pendaftarannya;
8. Bahwa Penggugat sangatlah berkeberatan atas pendaftaran merek Absortech + logo atas nama Tergugat dimaksud, karena jelas dan tegas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ABSORTECH (beserta Logo) milik Penggugat yang telah didaftarkan, dipromosikan dan diperdagangkan secara luas dan berkesinambungan melewati batas-batas nasionalnya, sehingga setiap pihak patut

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan menghargai jerih payah Penggugat a quo dimana telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit selama bertahun-tahun lamanya guna mengangkat "brand image" atas merek terkenal ABSORTECH (Beserta Logo) milik Penggugat a quo;

9. Bahwa terlebih lagi, pendaftaran merek ABSORTECH yang dilakukan oleh pihak Tergugat (untuk kelas 11) diduga kuat telah dilakukan berdasarkan itikad yang tidak baik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa Tergugat sesungguhnya tidak lain adalah pihak yang di masa lalunya telah ditunjuk oleh pihak Penggugat selaku pemilik merek ABSORTECH yang sah, untuk membuat, memasarkan dan menjual barang berupa alat penghilang kelembaban udara dengan merek-merek antara lain ABSORTECH, ABSORPOLE, ABSORBAG dan ABSORTOP. Brosur yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat dengan tegas menyebutkan bahwasanya Penggugat adalah merupakan kantor pusat dari jaringan ABSORTECH INTERNATIONAL NETWORK, sedangkan Tergugat hanyalah merupakan salah satu jaringan dari Penggugat yang ada di Indonesia;

9.2. Bahkan ketika brosur tersebut akan dibuat oleh Tergugat terlebih dahulu Saudara Freist Sulistyو selaku Presiden Direktur dari Tergugat meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat tentang desain maupun materinya;

9.3. Bahwa selanjutnya Penggugat juga dapat membuktikan bahwa Penggugat pada tahun 2005 telah memberikan bantuan modal kerja kepada Tergugat untuk memproduksi dan menjual barang berupa alat penghilang kelembaban udara yang merek dan teknologinya dimiliki oleh Penggugat dan selanjutnya Tergugat bersedia untuk membayarkan royalty kepada Penggugat dengan tata cara perhitungan yang disepakati;

9.4. Bahwa paid up capital (modal dasar) Tergugat atas permintaan dari Saudara Freist Sulistyو selaku President Direktur dari PT. ABSORTECH INDOPRIMA juga dibayarkan oleh Penggugat;

9.5. Bahwa pada kenyataannya hampir seluruh kegiatan operasional dan produksi dari Tergugat di Indonesia dibiayai dan didukung sepenuhnya oleh Penggugat;

9.6. Bahkan selama kurun waktu menjadi distributor dari Penggugat, Saudara Freist Sulistyو selaku Presiden Direktur dari Tergugat telah menikmati dari klien kami fasilitas-fasilitas berupa biaya sewa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen, biaya pemakaian telepon dan listrik bahkan biaya transportasi;

- 9.7. Bahwa sebagai salah satu jaringan dari Penggugat, maka pihak Tergugat, pernah diberikan kuasa oleh Penggugat dalam melakukan upaya hukum berupa mengajukan keberatan atas dilakukannya pendaftaran merek Absorbag oleh pihak PT. Absormatic Indonesia di Dirjen HAKI RI;
- 9.8. Bahwa sebagai salah satu jaringan/distributor dari Penggugat juga adalah penerima kuasa dari Penggugat, dan bertindak untuk dan atas Penggugat pada saat melakukan pendaftaran merek ABSORBAG pada Dirjen HAKI pada tanggal 15 Juli 2005;
- 9.9. Bahwa sebagai salah satu jaringan/distributor dari Penggugat maka pihak Tergugat, juga pernah diberikan kuasa oleh Penggugat dalam bertindak untuk dan atas Penggugat pada saat mengajukan pembatalan desain industri ke Pengadilan Niaga Semarang melawan PT. Absormatic Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2005;
- 9.10. Dengan mengacu pada pemberian ke tiga surat kuasa tersebut, jelas sekali tergambarkan disini tentang siapa sebenarnya Tergugat dan apa hubungannya dengan Penggugat;
- 9.11. Bahwa nama ABSORTECH pada PT. ABSORTECH INDOPRIMA (Tergugat) adalah berasal dari nama ABSORTECH pada ABSORTECH INTERNATIONAL AB, Swedia, sebuah perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum negara Swedia (Penggugat) jauh sebelum Tergugat didirikan kemudian di Indonesia di sekitar awal tahun 2005;
- 9.12. Bahwa logo yang terdapat dalam merek Absortech, yaitu berupa ilustrasi tetesan air seperti yang tergambar di atas etiket merek ABSORTECH + lukisan yang Penggugat ajukan permohonan pendaftarannya, telah Penggugat daftarkan hak ciptaannya atas seni logo dari ilustrasi tetesan air tersebut pada Dirjen HAKI dan telah terdaftar dalam Nomor 033541, 2 Februari 2006 atas nama Penggugat dengan judul seni logo yang dinamakan ABSORTECH dan dalam sertifikat merek tersebut dinyatakan bahwa seni logo dengan judul ciptaan Absortech tersebut telah diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia terhitung sejak Agustus Tahun 2003;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.13. Bahwa dalam beberapa penerbitan (majalah/jurnal internasional) berskala internasional klien kami juga telah mempublikasikan kepada para konsumen-konsumennya bahwasannya Tergugat adalah salah satu jaringan penunjang dari Penggugat yang diajak bekerja sama dalam memproduksi di Indonesia barang-barang dengan merek dan teknologi yang dimiliki oleh Penggugat;
- 9.14. Bahwa hubungan antara principal dengan distributor ini juga nampak sekali terlihat apabila kita mencermati alamat e-mail yang pernah dipergunakan oleh Saudara Freist Sulisty (dalam kurun waktu 2004 s/d 2005) dimana ia selaku Presiden Direktur dari Tergugat menggunakan alamat freist@absortech.com, sedangkan www.absortech.com dari dahulu hingga saat ini adalah alamat situs resmi dari web site milik Penggugat, dan account e-mail dari Saudara Freist Sulisty adalah account e-mail yang diberikan oleh Penggugat kepadanya selaku bagian dari jaringan distributor dari Penggugat, sehingga dengan demikian jelas sekali terlihat siapa sesungguhnya pemilik merek dari merek ABSORTECH dan juga dengan mudah sekali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik yang dimiliki oleh pihak Tergugat pada saat para pengurus dari perusahaan tersebut mencoba untuk mengelabui pihak Dirjen HAKI RI dengan mengklaim bahwa Tergugat adalah pemilik dari merek ABSORTECH;
- 9.15. Bahwa dengan melihat kepada isi dari situs resmi milik Penggugat yaitu www.absortech.com, maka akan jelas terlihat bahwa merek ABSORTECH telah dipergunakan oleh Penggugat secara mendunia dengan jaringan distribusinya yang mencakup lebih dari 30 negara di dunia ini;
10. Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah maksud dan tujuan yang tidak jujur (dishonesty purposes) dari Tergugat dengan mendaftarkan merek ABSORTECH adalah tidak lain dari pada adanya itikad tidak baik (bad faith) guna membonceng keterkenalan merek Absortech milik Penggugat dengan harapan dapat meraup keuntungan besar tanpa harus bersusah payah, sehingga seharusnya menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menegaskan bahwasanya merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik sudah sepatutnya ditolak;
11. Bahwa apabila Tergugat beritikad baik, maka tentunya masih banyak ribuan kata-kata atau kombinasi yang dapat digunakan oleh Tergugat sebagai merek untuk membedakan identitas produknya dengan produk-

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk perusahaan lain, tanpa harus menjiplak atau memirip-miripkan dengan merek terkenal ABSORTECH milik Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut sudah barang tentu akan bertentangan dengan ketertiban umum (vide penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), sehingga pada gilirannya akan menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition);

12. Bahwa Penggugat memastikan tanpa diilhami oleh keberadaan merek terkenal Absortech milik Penggugat, mustahil bagi Tergugat akan pernah memikirkan dan mendaftarkan merek ABSORTECH daftar No. IDM000090448 tersebut yang diklaim sebagai mereknya;

13. Bahwa apapun alasannya maka sudah dapat dipastikan secara universal bahwasanya setiap perbuatan meniru, membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek orang lain yang sudah terkenal adalah merupakan perbuatan pembajakan (pirate non mutut dominium) secara itikad tidak baik, halmana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention jo. Pasal 16 ayat (2) Trips;

14. Bahwa relevan sekali dengan putusan Mahkamah Agung RI, No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara Merek NIKE) yang pada pokoknya menyebutkan: "Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/melindungi merek-merek terkenal milik warga negara asing. Hal ini juga berarti WNI yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing";

15. Bahwa lebih jauh, Yurisprudensi MARI, No. 3485/K/Sip/1992 tanggal 4 September 1995, yang menyatakan: "Pilihan mendaftarkan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang";

16. Bahwa mengingat merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat diajukan pendaf-tarannya atas dasar itikad tidak baik (bad faith), maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sudah sepatutnya menurut hukum agar kiranya

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat a quo dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa mengingat Penggugat adalah pemilik yang sebenarnya dari merek terkenal ABSORTECH, maka sudah sepatutnya jika permohonan pendaftaran merek Absortech untuk kelas 11 yang diajukan Penggugat kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada tanggal 2 Februari 2006 dengan Nomor Agenda D00.2006.002973 dapat diterima, dan untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar umum merek;
18. Bahwa apabila putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, maka kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan yang berwenang untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;
19. Bahwa selanjutnya mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat dalam daftar merek umum;
20. Bahwa selanjutnya mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatat dalam daftar umum merek, merek ABSORTECH, kelas 11, atas nama Penggugat (Nomer Agenda D00.2006.002973);

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek ABSORTECH milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan permohonan pendaftaran merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat dilandasi oleh itikad tidak baik (bad faith), karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Absortech milik Penggugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan pendaftaran merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya; pendaftaran merek menurut hukum, pendaftaran merek untuk jenis barang dalam kelas 11 atas nama Tergugat sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Merek No. IDM000090448, dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek Tergugat dalam Berita Resmi Merek;
 5. Menerima permohonan pendaftaran merek Absortech untuk kelas 11 yang diajukan Penggugat kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada tanggal 2 Februari 2006 dengan Nomor Agenda D00.2006.002973;
 6. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan yang berwenang untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek atas putusan perkara ini bila kelak telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat dalam daftar umum merek;
 8. Memerintahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatat merek ABSORTECH, kelas 11, dalam daftar umum merek sebagai merek milik Penggugat;
 9. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau :
- Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/ MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.441.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 26 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 21/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 29 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

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 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. TERKAIT DENGAN PENOLAKAN ABSORTECH SEBAGAI MEREK TERKENAL

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakan bahwa merek Absortech tidaklah didaftarkan oleh Pemohon Kasasi di negara-negara Uni Eropa, Majelis Hakim Judex Facti berpendapat bahwa pendaftaran merek Absortech yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada kantor Harmonisasi di Pasar Internal (OHIM-Office for Harmonization in the Internal Market) bukanlah pendaftaran merek di negara Uni Eropa (paragraf 2 halaman 13 putusan). Bahwa pendapat Majelis Hakim Judex Facti yang demikian amatlah keliru, oleh karena OHIM adalah sebuah organisasi yang secara resmi ditunjuk oleh European Union (EU) sebagai pihak yang melakukan fungsi pendaftaran merek dagang dan design industry bagi negara-negara anggota EU yang berjumlah 27 negara, OHIM adalah pengelola dari Community Trade Mark (CTM) yakni segala merek yang sedang dan/atau telah didaftarkan diseluruh negara anggota EU.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian merek Absortech yang telah terdaftar pada OHIM atas nama Pemohon Kasasi (dimohonkan pada tanggal sejak tanggal 10 Maret tahun 2005), telah terdaftar pula sebagai merek dagang di ke 27 negara anggota EU (Bukti P-4), berikut ini adalah peta dari anggota negara-negara yang tergabung dalam EU;

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang disebutkan dalam paragraf 7 halaman 13 putusannya, yang menyatakan bahwa merek Pemohon Kasasi belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal karena Pemohon Kasasi barulah mendaftarkan merek Absortech di 4 negara (OHIM, Singapura, Australia dan Amerika) dan publikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap merek Absortech hanyalah di dua majalah (masing-masing World Cargo dan Container Management);

Pendaftaran pada OHIM berlaku untuk 27 negara anggota EU

Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan pada poin No. 3 Memori Kasasi ini, bahwa pendaftaran merek Absortech yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada OHIM sesungguhnya telah mencakup pendaftaran di 27 negara bagian EU, dengan demikian sesungguhnya secara keseluruhan merek Absortech telah didaftarkan oleh Pemohon Kasasi di 31 negara (India masih pending), dan terhitung sejak tanggal 10 Maret tahun 2005 merek Absortech telah terdaftar di 27 negara anggota EU atas nama Pemohon Kasasi;

Sesungguhnya pengetahuan akan fungsi dan kedudukan dari OHIM sudah diketahui secara luas oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dunia hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan adalah sangat mengherankan apabila Majelis Hakim Judex Facti pada kenyataannya telah mengabaikan keberadaan dari 27 negara Anggota EU tersebut dengan hanya menganggap bahwa pendaftaran pada OHIM hanya berlaku untuk satu negara saja. Lebih jauh apabila hendak mengkritisi sikap dan pandangan dari Majelis Hakim Judex Facti tentang OHIM adalah bagaimana mungkin Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya (paragraf 7 halaman 13) menafsirkan pendaftaran pada OHIM hanya berlaku terhadap 1 negara saja? Lantas negara apa yang dimaksud oleh Majelis Hakim Judex Facti? Sedangkan pendaftaran pada OHIM tersebut senyatanya adalah berlaku valid bagi seluruh negara-negara EU.

Word Cargo dan Container Management adalah dua majalah terkemuka di dalam industri pengangkutan laut dan udara, bukti yang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Pemohon Kasasi hanyalah contoh dari publikasi dari merek Abortech yang dilakukan sebelum Termohon Kasasi melakukan pendaftaran atas merek Absortech di Indonesia;

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti (pada paragraf dan halaman yang sama) yang menyebutkan bahwa publikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap merek Absortech di dua majalah (masing-masing World Cargo dan Container Management) tidaklah dipandang cukup untuk mempublikasikan merek Absortech, adapun keberatan kami atas pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa publikasi-publikasi di kedua majalah tersebut sengaja disampaikan hanyalah sebagai contoh dari publikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi di tahun-tahun sebelum pihak Termohon Kasasi melakukan pendaftaran merek Absortech di Indonesia di tahun 2005 (karena gugatan Pemohon Kasasi juga terkait dengan gugatan pembatalan merek Absortech atas nama Termohon Kasasi berdasarkan adanya itikad tidak baik). Pemohon Kasasi hendak membuktikan bahwa jauh-jauh hari sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek Absortech di Indonesia, Pemohon Kasasi sudah mempublikasikan merek Absortech secara internasional.
- b. Bahwa produk dari barang merek Absortech (ketas 11) adalah berupa alat penyerap kelembapan udara, yang utamanya alat tersebut dipergunakan di dalam kontainer-kontainer guna melindungi barang-barang yang berada di dalamnya dari udara yang lembab, sedangkan kedua majalah tersebut (World Cargo dan Container Management) merupakan dua majalah yang memiliki reputasi terkemuka dikalangan dunia pengangkutan laut dan udara. Bahwa Absortech bukanlah merek baju atau sepatu yang pemuatan iklannya bersifat umum dan dapat dilakukan di media apapun dan di manapun. Absortech adalah merek alat penyerap kelembapan udara yang tentunya media publikasinya juga terbatas di media-media yang dijadikan sebagai referensi bagi para pelaku bisnis pengangkutan laut dan World Cargo dan Container Management adalah dua majalah yang paling bergengsi dikalangan pelaku bisnis pengangkutan laut dan udara dan dipergunakan sebagai ajang promosi bagi produk-produk serupa dengan merek-merek lain.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwasanya Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan suatu kekeliruan yang sangat nyata dalam pertimbangannya dalam menolak untuk menyatakan Absortech sebagai suatu merek terkenal milik Pemohon Kasasi.

Selain argumentasi yang telah diuraikan sebelumnya, Pemohon Kasasi juga hendak menyampaikan bahwasanya Majelis Hakim Judex Facti juga telah mengabaikan kenyataan bahwa Pemohon Kasasi telah membuka kantor-kantor cabang, selaku distributor dari produk Absortech lebih dari 30 negara di dunia ini, yang tentunya merupakan suatu kegiatan yang bersifat "massive" dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama secara terus menerus dengan mengeluarkan biaya cukup besar. Sesungguhnya Termohon Kasasi pada awalnya adalah juga bertindak selaku salah satu dari distributor Absortech untuk kawasan Asia (di Indonesia), namun kemudian selanjutnya dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan merek Absortech atas namanya sendiri di Indonesia, hal mana akan kami uraikan pada bagian selanjutnya dari memori kasasi ini.

II. TERKAIT DENGAN PENOLAKAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DAFTAR No. IDM000090448 (Merek Absortech Kelas 11 atas nama Termohon Kasasi).

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatannya atas pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 14 paragraf 1, yang menyatakan bahwa Bukti P-12 yang Pemohon Kasasi ajukan hanyalah menunjukkan adanya penjualan barang dengan merek Absorbag antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

Bahwa maksud dari Pemohon Kasasi menjadikan dokumen Letter of Agreement sebagai Bukti (P-12) adalah untuk menunjukkan tentang adanya hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebelum pada akhirnya Termohon Kasasi mendaftarkan merek Absortech atas nama dirinya (tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi).

Absortech bukanlah sesuatu merek yang diciptakan atau hasil karya dari Termohon Kasasi, melainkan sebuah merek dagang yang diketahuinya adalah milik dari Termohon Kasasi. Tanpa diilhami oleh keberadaan merek terkenal Absortech milik Pemohon Kasasi, mustahil bagi Termohon Kasasi untuk pernah memikirkan dan mendaftarkan merek Absortech daftar No. IDM000090448 tersebut, yang diklaim sebagai mereknya.

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya itikad buruk yang dimiliki oleh Termohon Kasasi jelas sekali terlihat pada saat Termohon Kasasi mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek Absortech (kelas 11) di kantor merek, Dirjen HAKI, Indonesia. Seperti telah diketahui secara umum bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pemohon saat melakukan pendaftaran suatu merek di kantor merek, Dirjen HAKI adalah dengan membuat suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa merek yang akan didaftarkanya tersebut (dalam hal ini Absortech) adalah merek miliknya. Sedangkan pada saat Termohon Kasasi membuat pernyataan tersebut (pada tanggal 14 Januari 2005), Termohon Kasasi sesungguhnya sudah memiliki pengetahuan bahwa merek Absortech tersebut bukanlah merek miliknya, melainkan milik dari Pemohon Kasasi.

Bahwa pengetahuan bahwa merek Absortech adalah milik dari Pemohon Kasasi dan bukan milik dari Termohon Kasasi jelas dimiliki oleh Termohon Kasasi pada saat dirinya melakukan permohonan pendaftaran merek Absortech pada kantor merek, Dirjen HAKI, oleh karena kedudukan dari Termohon Kasasi itu sendiri yang merupakan distributor dari Pemohon Kasasi (Absotech International AB, Sweden). Bahwa namun demikian Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal dengan mengabaikan sama sekali tentang adanya fakta yang dengan sangat jelas dapat membuktikan tentang adanya itikad buruk yang dimiliki oleh Termohon Kasasi pada saat mendaftarkan merek Absortech di kantor merek, Dirjen HAKI, Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan sama sekali bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, yang secara keseluruhan telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah berkedudukan selaku distributor dari Pemohon Kasasi jauh-jauh hari sebelum pihak Termohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran merek Absortech pada kantor merek, Dirjen HAKI, Indonesia. Adapun bukti-bukti yang diabaikan oleh Majelis Hakim Judex Facti adalah sebagai berikut :

- a. Bukti P-9, gugatan pembatalan Desain Industri, menunjukkan bahwa Termohon Kasasi adalah pemegang kuasa dari Absortech International, AB pada saat Pemohon Kasasi mengajukan gugatan atas PT. Absormatic Indonesia pada Pengadilan Niaga Semarang,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah. Kuasa tersebut diberikan karena kedudukan Termohon Kasasi selaku distributor dari Pemohon Kasasi di Indonesia;

- b. Bukti P-10, Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk menyatakan keberatan (oposisi) kepada Direktur Merek terkait dengan permasalahan pendaftaran merek Absorbag;
- c. Bukti P-11, permohonan Pendaftaran Merek Absorbag, dimana pada saat Termohon Kasasi mendaftarkannya untuk dan atas nama Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa yang diberikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Hal tersebut sekali lagi menunjukkan hubungan hukum yang ada antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selaku distributor dan penerima kuasa dari Pemohon Kasasi;
- d. Bukti P-12, Surat Perjanjian yang dibuat antara antara Pemohon Kasasi dengan Freist Sulisty (Direktur Utama PT. Absortech Indoprima). Dalam Perjanjian tersebut dijelaskan tentang kedudukan Termohon Kasasi selaku distributor dari Pemohon Kasasi di Indonesia, yang menerima upah dan fasilitas dari Pemohon Kasasi dan berkewajiban untuk membayarkan royaltinya kepada Pemohon Kasasi;
- e. Bukti P-13, email yang dikirimkan oleh Freist Sulisty selaku Direktur Utama dari Termohon Kasasi, yang pada intinya meminta kepada Pemohon Kasasi agar melakukan pembayaran terhadap fee pengacara terkait dengan perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Termohon Kasasi;
- f. Bukti P-14, email yang dikirimkan oleh Freist Sulisty, selaku Direktur Utama dari PT. Absortech Indoprima (Termohon Kasasi), yang isinya menjelaskan tentang kedudukan dari Termohon Kasasi selaku distributor dari Pemohon Kasasi, dengan menggantikan kedudukan dari distributor sebelumnya, yaitu PT. Absormatic Indonesia;
- g. Bukti P-15, e-mail yang dikirimkan oleh Freist Sulisty, selaku Direktur Utama PT. Absortech Indoprima (Termohon Kasasi), yang menjelaskan tentang komitmennya untuk melakukan pembayaran royalty kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bukti P-16, e-mail yang dikirimkan oleh Freist Sulisty, selaku Direktur Utama PT. Absortech Indoprima (Termohon Kasasi), yang menjelaskan tentang laporan kerjanya selaku distributor dari Absortech International AB di Indonesia kepada pihak Pemohon Kasasi;

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah dengan keliru menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan pendaftaran merek Absortech atas namanya (untuk kelas 11) pada kantor merek, Dirjen HAKI, Indonesia berdasarkan suatu itikad baik.

2. Bahwa Pemohon Kasasi juga menyatakan keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 2 halaman 14, yang menyatakan bahwa merek Absortech lebih dahulu terdaftar atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dibandingkan dengan merek Absortech yang didaftarkan oleh Pemohon Kasasi di negara-negara lain;

Bahwa sesungguhnya apabila Majelis Hakim Judex Facti mencermati Bukti P-4 yang Pemohon Kasasi ajukan, maka jelas terlihat bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2003 telah mengajukan permohonan atas merek Absortech (untuk kelas 11) di 27 negara anggota EU melalui OHIM dan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2005 merek Absortech telah terdaftar di 27 negara anggota EU atas nama Pemohon Kasasi.

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga menyatakan keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 3 halaman 14 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2005 Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah mengetahui adanya keberadaan dari PT. Absortech Indoprima sebagai nama sebuah badan hukum;

Bahwa tidak disangkal Pemohon Kasasi mengetahui tentang adanya badan hukum yang bernama PT. Absortech Indoprima, karena memang pada awal pendiriannya, PT. Absortech Indoprima (dengan bantuan financial dari Pemohon Kasasi) adalah ditujukan sebagai distributor dari Absortech International AB (Pemohon Kasasi). Namun demikian penamaan Absortech pada Absortech Indoprima adalah ditujukan sebagai nama bagi suatu badan hukum dan bukanlah sebagai suatu merek dagang dari alat penyerap kelembapan udara, dan oleh karenanya tidaklah dapat disimpulkan bahwa Absortech sebagai suatu merek dengan demikian dapat saja didaftarkan secara

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam atas nama Termohon Kasasi tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi selaku prinsipalnya pada saat itu.

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

Mengenai alasan-alasan ke I dan II :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Absortecht International AB dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah mengartikan “merek terkenal” milik Penggugat, dengan menyatakan bahwa “merek ABSORTECH” milik Penggugat tidak terkenal, karena baru terdaftar di 4 (empat) Negara yaitu : OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), Singapura, Australia, AS dan publikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap merek ABSORTECH hanyalah di dua (2) majalah (World Cargo dan Contoiner Management);
- Bahwa yang dimaksud dengan “merek terkenal” adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar diluar negara asalnya, dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai negara (Yurisprudensi MA-RI No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 25-11-1995);
- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi (Penggugat) pada tanggal 31 Oktober 2003 telah mengajukan permohonan merek ABSORTECH untuk kelas 11 di 27 Negara anggota EU (European Union) melalui OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market);
- Bahwa terhitung sejak 10 Maret 2005 merek ABSORTECH telah terdaftar di 27 Negara anggota EU atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa dengan demikian merek Absortech milik Penggugat adalah merek terkenal;
- Bahwa merek Termohon Kasasi/Tergugat/PT. Absortech Indoprima memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ABSORTECH milik Penggugat dari Swedia yang berdiri sejak tahun 2001;
- Bahwa merek ABSORTECH + LOGO milik Penggugat telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Dirjen HaKI, cq. Direktorat Merek untuk jenis barang di Kelas 11 No. Agenda D00.2006.002973 tanggal 2 Februari 2006;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa izin dari Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek ABSORTECH + LOGO, Daftar No. IDM.000090448 atas nama Tergugat untuk melindungi barang kelas 11;
- Bahwa dengan demikian jelas Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Absortech + logo atas namanya pada Dirjen HaKI, karena Tergugat seharusnya mengetahui, bahwa merek ABSORTECH tersebut milik Penggugat, dimana Tergugat pernah menjadi distributor Penggugat (Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABSORTECH INTERNATIONAL AB tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 21/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 Mei 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, 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 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABSORTECH INTERNATIONAL AB tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 21/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 Mei 2010 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek ABSORTECH milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan permohonan pendaftaran merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat dilandasi oleh itikad tidak baik (bad faith), karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ABSORTECH milik Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan pendaftaran merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya; pendaftaran merek menurut hukum, pendaftaran merek untuk jenis barang dalam kelas 11 atas nama Tergugat sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Merek No. IDM000090448, dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek Tergugat dalam Berita Resmi Merek;
5. Menerima permohonan pendaftaran merek ABSORTECH untuk kelas 11 yang diajukan Penggugat kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada tanggal 2 Februari 2006 dengan Nomor Agenda D00.2006.002973;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan yang berwenang untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek atas putusan perkara ini bila kelak telah berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan pendaftaran merek ABSORTECH, kelas 11, Daftar No. IDM000090448 tanggal 22 September 2006 atas nama Tergugat dalam daftar umum merek;
8. Memerintahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatat merek ABSORTECH, kelas 11, dalam daftar umum merek sebagai merek milik Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 oleh Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH. dan Dr. ABDURRAHMAN, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRI ANIK EFFENDI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. DIRWOTO, SH.

K e t u a :

Ttd/Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH.,MCL.

Ttd/Dr. ABDURRAHMAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/HANDRI ANIK EFFENDI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.4.989.000,-</u>
J u m l a h	Rp.5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 679 K/Pdt.Sus/2010