



PUTUSAN

No: 666 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES,LLC, suatu perseroan yang berkedudukan di 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, United States of Amerika, di dalam hal ini memberi kuasa kepada RIYO HANGGORO PRASETYO. SH.,M.Kn Advokat beralamat Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2011 sebagai Pemohon kasasi dahulu sebagai Terlawan ;

Melawan

W A N I , bertempat tinggal di Jalan Jembatan III Barat No. 25 B-3, Jakarta Utara, sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan :

Mahkamah Agung

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

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

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG TIDAK SAH NYA PEMANGGILAN YANG SEPATUTNYA OLEH JURU SITA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa secara de facto dan de jure, Pelawan dahulu Tergugat tidak pernah mendapatkan panggilan resmi sebagai Tergugat untuk menghadiri Acara sidang Perkara No.79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pelawan mutatis mutandis tidak pernah mengetahui bahwa dirinya tengah digugat oleh Terlawan dahulu Pelawan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Hal.1 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelawan dahulu Tergugat baru mengetahui secara tidak sengaja adanya Perkara No.79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah membaca informasi dari Koran harian Bisnis Indonesia pada tanggal 13 Januari 2011 dan mengetahui secara formal isi Putusan Perkara No.79/ Merek/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diumumkan di Koran harian Republika pada hari Senin, 24 Januari 2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan "Verstek";
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek L'EGGS dan Merek L'EGGSWEAR serta variasinya untuk membedakan hasil produksi Pelawan dengan hasil-hasil produksi lainnya;
4. Menyatakan Merek L'EGGS dan Merek L'EGGSWEAR serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;
5. Menyatakan Merek-merek Tergugat sebagaimana berikut ini:

a. Merek  dibawah Nomor pendaftaran IDM000161269, terdaftar pada tanggal 15 Mei 2008 untuk melindungi produk dalam Kelas 25;

b. Merek L'EGGS SPORT dibawah Nomor pendaftaran 475487 terdaftar pada tanggal 4 Mei 2001 (pada saat ini dalam proses perpanjangan), untuk melindungi produk dalam Kelas 25;

c. Merek  dibawah nomor pendaftaran IDM000021955, terdaftar pada tanggal 26 Nov 2004, untuk melindungi produk dalam kelas 25;

d. Merek LEG'S dibawah nomor pendaftaran 541430, terdaftar pada tanggal 3 Juli 2003, untuk melindungi produk dalam Kelas 25;

e. Merek LEG'S dibawah nomor pendaftaran 541089, terdaftar pada tanggal 30 Juni 2003, untuk melindungi produk dalam Kelas 25;

Hal.2 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek L'EGGS dan Merek L'EGGSWEAR milik Penggugat;

6. Menyatakan batal pendaftaran Merek-merek Tergugat sebagaimana dalam amar putusan No.5 tersebut diatas dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas Merek-merek Tergugat sebagaimana dalam amar No.5 tersebut diatas dengan mencoret merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek yang sedang berjalan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 11.541.000,- (sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa meskipun pemanggilan sidang pernah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "quod non", namun oleh karena tidak pernah sampai/diketahui oleh Pelawan dahulu Tergugat, maka menurut hukum hal itu tidak memenuhi syarat pemanggilan yang sepatutnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa inconcreto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menyampaikan Relas Panggilan melalui Kantor Walikota Madya Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) kali untuk sidang tanggal 15 November 2010 tanpa mengirimkannya langsung kepada alamat Pelawan dahulu Tergugat dan Relas Panggilan tertanggal 22 November 2010 melalui Media Massa (koran) "Media Indonesia" untuk sidang tanggal 29 November 2010 sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 18;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Jurusita telah lalai dan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemanggilan kepada PELAWAN dahulu TERGUGAT atas perkara a quo tidak sah dan tidak patut secara hukum;
6. Bahwa atas kelalaian tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi PELAWAN dahulu TERGUGAT, mengingat PELAWAN dahulu TERGUGAT tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk

Hal.3 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



mengajukan pembelaan atas kepentingannya selaku Pengguna pertama dan Pendaftar Pertama (*First to file*) di Indonesia sejak tahun

1981 atas Merek Dagang  Daftar No.IDM000161269, Merek Dagang **L'EGGS SPORT** Daftar No.475487, Merek Dagang

 Daftar No.IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar No.541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar No.537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar No.541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar No.541088 untuk perlindungan jenis barang Kelas 25;

7. Bahwa dengan demikian, maka atas Putusan Perkara No.79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah dijatuhkan kepada Pelawan dahulu Tergugat adalah tidak sah menurut hukum, mengingat Jurisita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak pernah melakukan pemanggilan resmi secara langsung kepada Pelawan dan/atau Pihak-pihak sebagaimana yang disyaratkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

II. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

8. Bahwa Gugatan Terlawan dahulu Penggugat jelas kurang pihak, yakni tidak ikutsertakannya Direktorat Merek sebagai Pihak dalam perkara a quo ;

9. Bahwa sebagaimana diketahui tujuan pengajuan Gugatan a quo

adalah guna membatalkan pendaftaran Merek Dagang  Daftar No.IDM000161269, Merek Dagang **L'EGGS SPORT** Daftar

No.475487, Merek Dagang  Daftar No.IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar No.541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar No.537590, Merek Dagang LEGG AS Daftar No.541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar No.541088 atas nama PELAWAN dahulu TERGUGAT dalam Daftar Umum di Direktorat Merek;

10. Bahwa dengan demikian, berarti Direktorat Merek terlibat secara langsung dengan perkara a quo sebagai institusi yang diberikan tugas oleh Negara atas kewenangannya memberikan keputusan terhadap pendaftaran suatu merek hingga dicatatkannya eksekusi putusan perkara a quo sebagai konsekuensi hukum dari perkara a quo,



sehingga sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak, mengingat apabila tidak, maka Gugatan a quo menjadi "Kurang Pihak";

11. Bahwa sebagaimana petitum maupun isi Putusan perkara yang telah mengikutsertakan Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas Merek-merek Tergugat, maka secara tidak langsung Terlawan dahulu Penggugat telah melibatkan Direktorat Merek dalam perkara a quo;

12. Bahwa oleh karena itu, maka jika tidak diikuti sebagai Pihak yang digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Oleh karena itu, secara yuridis Gugatan Terlawan dahulu Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah Yurisprudensi MARI No.216/K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975;

III. **TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU**
(KADALUARSA)

13. Bahwa Merek-Merek Pelawan dahulu Tergugat, yakni:

- a. Merek Dagang  Daftar No.IDM000161269 terdaftar sejak tanggal 13 November 1981;
- b. Merek Dagang *L'EGGS SPORT* Daftar No.475487 terdaftar sejak tanggal terdaftar sejak tanggal 4 Januari 2000;

- c. Merek Dagang  Daftar No.IDM000021955 sejak tanggal 20 Mei 2003;
- d. Merek Dagang **LEG'S** Daftar No.541430 terdaftar sejak tanggal 2 Oktober 1993;
- e. Merek Dagang LEGG AS Daftar No.541089 terdaftar sejak tanggal 23 September 1993;
- f. Merek Dagang LAGGEES Daftar No.537590 terdaftar sejak tanggal 15 Maret 1993;
- g. Merek Dagang LAGGOS Daftar No.541088 terdaftar sejak tanggal 23 September 1993;

14. Bahwa oleh karenanya, terhitung sejak pendaftaran Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat tersebut diatas hingga gugatan a quo didaftarkan, maka telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun tepatnya telah 30 (tiga puluh) tahun yang lalu Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat terdaftar dan digunakan di Indonesia;

Hal.5 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



15. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 menyatakan: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
16. Bahwa dengan demikian, maka sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Pelawan dahulu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Terlawan dahulu Penggugat, terkecuali yang telah benar-benar diakuinya menurut hukum;
- I. **TENTANG MEREK DAGANG L'EGGS DAN MEREK L'EGGSWEAR PELAWAN BUKANLAH MEREK TERKENAL (WELLKNOWN MARK)**
 1. Keberadaan Merek Terkenal (Wellknown Mark) menurut Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia haruslah memenuhi kriteria berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, yakni:
 - Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;
 - Reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - Investasi dibeberapa di dunia;
 - Bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa negara di dunia;
 - Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek tersebut;
 2. Bahwa incasu, Merek Dagang L'EGGS Kelas 25 Agenda No.D00.2009.019598 tanggal 12 Juni 2009 dan Merek Dagang L'EGGSWEAR Agenda No.D00.2009.019597 tanggal 12 Juni 2009 atas nama Terlawan dahulu Penggugat bukanlah merupakan Merek Terkenal (Wellknown Mark), karena Merek-merek Terlawan dahulu Penggugat tersebut sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia, tidak adanya bukti promosi dan investasi yang besar dan gencar di Indonesia (ic. Masyarakat Indonesia tidak pernah sama sekali melihat iklan mengenai merek tersebut) dan belum pernah ada

Hal.6 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



penetapan Pengadilan Niaga yang memerintahkan lembaga survey untuk melakukan survey tentang Merek tersebut di Indonesia. Keberadaan bukti pendaftaran Merek L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR di berbagai Negara tidaklah otomatis menjadikan Merek tersebut menjadi Merek Terkenal di Indonesia;

3. Bahwa sebagai bahan referensi, dikutip dari buku yang berjudul Tinjauan Secara Umum Hukum Merek di Indonesia oleh Yahya Harahap, SH pada halaman 56 yang menyebutkan: "Merek Terkenal harus sangat akrab mulai dari lapisan atas, menengah sampai golongan rendah yang tidak hanya diperhitungkan dari segi kualitas teknologi tapi sudah berpadu dengan gaya hidup masyarakat yang disebabkan kekuatan mitos yang dilambangkannya". Namun sebaliknya dalam perkara a quo jelas bahwa Merek Dagang L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR Terlawan dahulu Penggugat sama sekali tidak dikenal dan tidak akrab dengan masyarakat Indonesia, sehingga tidak terdapat mythos yang dilambangkannya bagi produk yang bersangkutan;

4. Bahwa selain daripada itu, pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas "National Treatment" (ic. Prinsip teritorialitas), dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai Hak Merek yang telah diratifikasi oleh Negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di Negara-negara dimana Merek Jasa/Dagang tersebut akan diperdagangkan;

5. Bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari Prinsip National Treatment tersebut, yaitu:

- Pemilik merek Asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu Negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan;
- Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal;
- Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada Negara yang dituju;

Dengan demikian, mutatis mutandis Terlawan dahulu Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu: "FIRST TO FILE";



6. Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah dalil-dalil Gugatan Terlawan dahulu PENGGUGAT pada posita angka 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

II. TENTANG UNDANG-UNDANG NO.15 MENGANUT ASAS KONSTITUTIF DAN BUKAN DECLARATIF

7. Bahwa Pelawan dahulu Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Terlawan dahulu Penggugat pada angka 9, 10, 11, 12 dan 13;
8. Bahwa Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia adalah menganut system konstitutif (the first to file principle), dimana dalam perkembangannya dimulai pada tahun 1992 sejak berlakunya Undang-Undang No.19 Tahun 1992, yang diadopsi dari Konvensi Stockhloem 1967 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;
9. Bahwa oleh karena Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia menganut system konstitutif, maka konsekuensinya adalah hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (exclusive right). Suatu pemakaian/penggunaan merek pertama kali saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Singkatnya, system konstitutif ini ditegakkan diatas asas "prior in tempora nelior in jure" (siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), dimana system konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftarkan (compulsory to registered);
10. Bahwa perkembangan system konstitutif tersebut telah tercantum pula dalam Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "The exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration";
11. Bahwa inconcreto, Pelawan dahulu Tergugat adalah sebagai Pendaftar Pertama (*First to File*) di Indonesia sejak tahun 1981 atas

Merek-merek:  Daftar No.IDM000161269, Merek Dagang

 Daftar No.475487, Merek Dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar No.541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar No.537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar No.541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar No.541088, sedangkan Terlawan dahulu Penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran di Indonesia atas Merek-merek L'EGGS Kelas 25 Agenda No.D00.2009.019598 tanggal 12 Juni 2009 dan Merek Dagang L'EGGSWEAR Agenda No.D00.2009.019597 tanggal 12 Juni 2009;

12. Bahwa Pendaftaran Merek-Merek Pelawan dahulu Tergugat, yaitu:

Merek  Daftar No.IDM000161269, Merek Dagang L'EGGS

SPORT Daftar No.475487, Merek Dagang  Daftar No.IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar No.541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar No.537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar No.541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar No.541088 telah menempuh pemeriksaan substantif pada Direktorat melalui serangkaian tahap pemeriksaan (formalitas dan substantif) berupa kelengkapan persyaratan, pemeriksaan substantif dan publikasi yang dilakukan secara komprehensif, teliti dan hati-hati oleh Direktorat Merek (yang notabene merupakan pejabat yang ahli dalam bidangnya) berkenaan dengan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek;

13. Bahwa oleh karena team pemeriksa (eksaminer) Direktorat Merek tidak menemukan alasan-alasan penolakan berdasarkan ketentuan pasal 4, 5 dan 6 UU No.15 Tahun 2001, maka kemudian permohonan pendaftaran Merek tersebut dikabulkan dengan telah terdaftarnya Merek-Merek Pelawan dahulu Tergugat hingga dilakukannya beberapa kali perpanjangan Merek di Direktorat Merek,

yaitu:  Daftar No.IDM000161269, Merek Dagang L'EGGS

SPORT Daftar No.475487, Merek Dagang  Daftar No.IDM000021955, Merek Dagang **LEG'S** Daftar No.541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar No.537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar No.541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar No.541088;

Hal.9 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



14. Bahwa demikian, jelaslah dalil-dalil Gugatan Terlawan dahulu Penggugat pada angka 9, 10, 11, 12, dan 13 terbukti tidak didasari oleh alasan hukum yang cukup, maka kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menolak seluruh gugatan tersebut tanpa terkecuali dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

III. TENTANG MEREK DAGANG L'EGGS DAN KOMBINASINYA ATAS NAMA PELAWAN DAHULU TERGUGAT TIDAK DIDASARI SUATU ITIKAD BURUK

15. Bahwa Pelawan dahulu Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Terlawan dahulu Penggugat pada point 14, 15, 16, 17, 18, dan 19;

16. Bahwa secara tegas Merek Dagang  Daftar No.IDM000161269, Merek Dagang L'EGGS SPORT Daftar

No.475487, Merek Dagang  Daftar No.IDM000021955, Merek Dagang LEG'S Daftar No.541430, Merek Dagang LAGGEES Daftar No.537590, Merek Dagang LEG G AS Daftar No.541089, Merek Dagang LAGGOS Daftar No.541088 atas nama Pelawan dahulu Tergugat bukanlah peniruan dari Merek Dagang L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR kelas 25 atas nama Terlawan dahulu Tergugat, karena Merek tersebut merupakan hasil imajinasi dan inspirasi yang sesungguhnya dari Pelawan dahulu Tergugat, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Terlawan dahulu Pelawan menuduh Pelawan dahulu Tergugat telah beritikad buruk meniru, mendompleng merek L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR kelas 25 atas nama Terlawan dahulu Penggugat. Karena faktanya merek tersebut sama sekali tidak populer/dikenal di Indonesia. Lagi pula Pelawan dahulu Tergugat tidak pernah mendengar/mengenal/melihat keberadaan merek dagang L'EGGS dan Merek Dagang L'EGGSWEAR atas nama Terlawan dahulu Penggugat dalam perdagangan barang/jasa seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak mungkin Pelawan dahulu Tergugat telah menirunya;

17. Bahwa justru yang patut dipertanyakan kepada Terlawan dahulu Penggugat adalah maksud, itikad dan motivasi dari Terlawan dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang baru mengajukan Gugatan Pembatalan Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat setelah Merek-merek Pelawan dahulu Tergugat terdaftar dan digunakan sejak 30 (tiga puluh tahun) yang lalu, Selain Terlawan dahulu Peggugat hanya ingin menikmati keuntungan dengan jalan pintas dan dengan mudah mengatakan Mereknya adalah Merek Terkenal tanpa bukti-bukti yang mengatakan bahwa Mereknya adalah Merek Terkenal, sementara Pelawan dahulu Tergugat telah bersusah payah dan mengeluarkan biaya serta investasi yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan membuat eksistensi Mereknya di Indonesia selama 30 tahun lebih;

18. Bahwa dengan demikian, maka jelas justru Terlawan dahulu Peggugat lah yang memiliki itikad tidak baik kepada Pelawan dahulu Tergugat selaku Pemilik Hak eksklusif atas Merek-Merek L'EGGS dan Kombinasinya yang telah diakui oleh Negara Indonesia selama 30 (tiga puluh) tahun dengan konsistensi dan kegigihannya mempertahankan, menggunakan dan menjaga reputasi Merek Dagang L'EGGS dan Kombinasinya dalam kurun waktu yang tidak sebentar;
19. Bahwa oleh karena Gugatan Terlawan dahulu Peggugat terbukti tidak didasari oleh alasan hukum yang cukup, maka kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menolak seluruh gugatan tersebut tanpa terkecuali dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pelawan dahulu Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Terlawan dahulu Peggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan dahulu Tergugat sebagai Pelawan yang benar (goed opposant);
 2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan dahulu Tergugat;
 3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Niaga No.79/ Merek/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2011;
 4. Menolak Gugatan Terlawan dahulu Peggugat seluruhnya;
 5. Menghukum Terlawan dahulu Peggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bonno).

Hal.11 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan, Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

I. Pemanggilan Pelawan (dahulu Tergugat) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan Pemanggilan yang sah dan telah sesuai Ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

1. Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) tidak sependapat dengan dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 1 sampai dengan butir 7 dari Perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat). Terlawan (dahulu Penggugat) dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut karena faktanya Pemanggilan Pelawan (dahulu Tergugat) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pemanggilan yang sah dan telah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Berdasarkan Relas Panggilan Sidang dalam perkara No. 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah ditunjukkan pada persidangan tanggal 29 November 2010 terungkap bahwa Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2010 sebenarnya telah mendatangi tempat tinggal Pelawan (dahulu Tergugat) di Jalan Jembatan III Barat No. 25, B-3 Jakarta Utara, namun Juru Sita tidak berhasil bertemu dengan siapa-siapa. Gedung dalam keadaan terkunci dan kosong.

Selanjutnya Juru Sita yang bersangkutan mengunjungi pengurus Rukun Tetangga ("RT") setempat dan bertemu dengan Bapak Salim selaku petugas RT setempat yang menerangkan bahwa penghuni rumah tersebut adalah Alexander Winaryo dan bukan Wani (nama Pelawan). Berdasarkan informasi tersebut, Juru Sita akhirnya meneruskan relas panggilan sidang tersebut melalui kantor kelurahan Penjagalan, yang kemudian didaftar dengan tanda terima No. 164/0875.01 tanggal 9 November 2010, yang diketahui oleh Lurah Pejagalan.

Memahami kondisi pada saat itu, Majelis Hakim dalam perkara No. 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, memerintahkan Juru Sita untuk melakukan pemanggilan umum melalui surat kabar nasional, yang kemudian dilakukan melalui harian Media Indonesia yang terbit pada hari Senin, tanggal 22 November 2010.

Hal.12 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Petikan Resmi atas merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Direktorat Merek"), ternyata tidak ada data atau catatan perubahan alamat Pelawan (dahulu Tergugat). Sehingga dengan demikian, pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke alamat sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek yaitu di Jalan Jembatan III Barat No. 25, B-3 Jakarta Utara, adalah sudah benar.
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv menjelaskan, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui oleh Juru Sita di tempat tinggalnya, maka panggilan tersebut harus disampaikan kepada kepala desa/lurah setempat.
Hal ini sesuai pula dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam hal Juru Sita atau Juru Sita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu, namun keabsahan panggilan tersebut harus dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah/perangkat desa.
Dengan demikian, tindakan Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah meneruskan relas panggilan sidang tersebut melalui kantor Kelurahan Penjagalan telah sesuai dengan ketentuan dan pedoman di atas.
5. Berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 angka ke-7 Rv, telah diatur bahwa apabila Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya maka dimungkinkan untuk pemanggilan umum, yang berdasarkan praktek peradilan dapat diumumkan melalui harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Dengan demikian tindakan Majelis Hakim dalam perkara No. 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang memerintahkan Juru Sita untuk melakukan pemanggilan umum melalui surat kabar Media Indonesia juga sudah tepat dan sah secara hukum.
6. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa Pemanggilan Pelawan (dahulu Tergugat) yang dilakukan

Hal.13 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011

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)



oleh Juru Sita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pemanggilan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Keberatan Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 1 sampai dengan butir 7 dari Perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat) **ditolak** oleh Majelis Hakim yang terhormat.

II. Tidak diikutsertakannya Direktorat Merek sebagai Pihak dalam Perkara aquo tidak akan membuat Gugatan menjadi kurang pihak ;

7. Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) menolak dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 8 sampai dengan butir 12 dari Perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat), yang pada intinya mendalilkan bahwa gugatan Terlawan (dahulu Penggugat) kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara a quo.
8. Berdasarkan teori dan praktek hukum yang berlaku bagi perkara-perkara Merek, kedudukan Direktorat Merek dalam perkara pembatalan merek hanya sebatas administratif saja sehingga tidak perlu ditarik sebagai pihak. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek") juga tidak mewajibkan bahwa Direktorat Merek harus diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara pembatalan merek.
9. Pasal 70 Undang-Undang Merek mengatur bahwa Direktorat Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan atas perkara dimaksud diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, ketentuan ini menunjukkan bahwa Direktorat Merek wajib melaksanakan suatu putusan perkara merek walaupun tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam suatu perkara.
10. Selain itu, berdasarkan preseden atas putusan-putusan perkara pembatalan merek yang telah ada sebelumnya, terbukti telah banyak putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa tidak ditariknya Direktorat Merek sebagai salah satu pihak dalam gugatan pembatalan merek tidak akan menjadikan gugatan itu menjadi kurang pihak. Perkara-perkara tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02 K/N/HAKI/2004 tertanggal 7 Juni 2004 jo. putusan Pengadilan

Hal.14 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/ MEREK/ 2003/ PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Benetton antara N.V. Sumatra Tobacco Trading Company selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan Benetton Group S.P.A. selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 034 K/N/HaKI/2006 tertanggal 23 November 2006 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 42/Merek/2006/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 8 Agustus 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek-merek TRD antara Andy Halim selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan Toyota Technograft Co. LTD. selaku Termohon Kasasi (dahulu Penggugat); dan
- c. Perkara-perkara pembatalan merek lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung walau Direktorat Merek tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

Dengan demikian dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 8 sampai dengan butir 12 dari Perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat) terkesan mengada-ada dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

III. Ketentuan Daluursa Pasal 69 ayat 91) Undang-Undang Merek menjadi tidak berlaku dan seharusnya dikesampingkan dalam perkara a quo.

11. Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) tidak sependapat dengan dalil-dalil Pelawan (dahulu Tergugat) sebagaimana tertuang di dalam butir 13 sampai dengan butir 16 dari Perlawanan Pelawan (dahulu Tergugat). Terlawan (dahulu Penggugat) dengan keras menolak dalil-dalil tersebut karena Terlawan (dahulu Penggugat) berpendapat bahwa ketentuan daluursa yang dimaksud pada ketentuan Pasal 69 (1) Undang-Undang Merek tidak berlaku untuk permintaan pembatalan merek yang diajukan terhadap merek yang permintaan pendaftarannya diajukan tanpa itikad baik. Lebih lanjut, Eksepsi yang diajukan Pelawan (dahulu Tergugat) juga bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena telah masuk ke dalam substansi pokok perkara.

Hal.15 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



12. Bahwa, ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek yang digunakan oleh Pelawan (dahulu Tergugat) sebagai alasan Eksepsi berbunyi:

Pasal 69 ayat (1)

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

13. Bahwa, namun demikian perlu Terlawan (dahulu Penggugat) sampaikan bahwa menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek, ketentuan daluarsa pengajuan pembatalan merek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) di atas dapat dikesampingkan atau menjadi tidak berlaku terhadap pembatalan suatu merek terdaftar yang pendaftarannya bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa pengertian merek yang bertentangan dengan ketertiban umum juga termasuk merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Untuk lebih jelas, kami kutip bunyi Pasal 69 ayat (2) di atas, berikut penjelasan pasalnya sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (2)

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2)

..... Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

14. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, yang dapat merugikan pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.
15. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek tersebut, menurut Terlawan (dahulu Penggugat), Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dapat dikategorikan sebagai merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan



Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat) yang telah terkenal serta terdaftar di banyak negara di dunia selama lebih dari 40 tahun, atau sejak tahun 1970, jauh sebelum Merek-merek "L'EGGS" Pelawan (dahulu Tergugat) diajukan permintaan pendaftarannya di Indonesia.

16. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Terlawan (dahulu Penggugat) dalam Gugatannya, terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dengan Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat), antara lain disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan, persamaan bunyi ucapan, jenis barang, serta kesan tampilan antar Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dengan Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat) yang *notabene* merupakan merek terkenal.
17. Bahwa, mengingat persamaan antara Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) dengan Merek-merek L'EGGS milik Terlawan (dahulu Penggugat) dan mengingat bahwa Merek-merek L'EGGS Terlawan (dahulu Penggugat) dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang telah dipergunakan jauh sebelum tanggal permintaan pendaftaran Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) diajukan kepada Direktorat Merek, setidaknya sejak tahun 1970, maka dapat disimpulkan bahwa Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) telah diajukan dengan itikad tidak baik, karena dapat menyebabkan kebingungan bagi konsumen mengenai asal-usul dari produk-produk dengan Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) tersebut, serta menimbulkan asumsi bahwa produk dengan Merek-merek L'EGGS Pelawan (dahulu Tergugat) merupakan hasil produksi Terlawan (dahulu Penggugat), yang mana hal tersebut adalah tidak benar.
18. Bahwa, dengan mempertimbangkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Daluarsa vide Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek menjadi tidak berlaku dan sudah seharusnya dikesampingkan.
19. Bahwa lagi pula Eksepsi yang diajukan Pelawan (dahulu Tergugat) telah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga sudah seharusnya Eksepsi Pelawan (dahulu Tergugat) dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada

Hal.17 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 01/PLW.MEREK/2011/PN.Niaga.JKT.PST. jo. Nomor : 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Pelawan (dahulu Tergugat)

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
- Membatalkan putusan Verstek perkara No. 79/Merek/2010/PN.Niaga Jkt.Pst
- Menyatakan gugatan Penggugat (Terlawan) tidak dapat diterima.
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan kepada Terlawan pada tanggal 14 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Terlawan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 27 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo. Nomor. 01/Plw.Merek/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor. 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

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

Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan UU 15/2001:

Hal.18 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum merek sebagaimana diatur dalam UU 15/2001 yakni :

- ketentuan Pasal 96 ayat (2) juncto. Pasal 97 UU 15/2001 tentang keberlakuan pendaftaran suatu merek yang didaftarkan sebelum berlakunya UU 15/2001 dan juga Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;
- ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 tentang dapat diabaikannya ketentuan daluarsa pengajuan gugatan pembatalan suatu merek terdaftar apabila merek yang dimintakan pembatalannya di daftarkan atas dasar itikad tidak baik juncto Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan (2) UU 15/2001 (vide Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 - selanjutnya disebut "UU Mahkamah Agung").

URAIAN LENGKAP PERMOHONAN KASASI

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 96 AYAT (2) JUNCTO. PASAL 97 UU 15/2001 JUNCTO PASAL 85 DAN PASAL 86 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK.

KEBERLAKUAN UU 15/2001 TERHADAP MEREK-MEREK L'EGGS TERMOHON KASASI

1. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan Judex Facti di dalam halaman 47 sampai dengan halaman 48 putusan Putusan PN Niaga yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa apabila dicermati, pendaftaran merek dagang Leggs oleh Pelawan yang pertama kali dilaksanakan pada saat berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dan perusahaan dan Merek Perniagaan yang belum memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan juga tidak memberikan rumusan tentang itikad tidak baik. Selain dan pada itu perpanjangan merek tersebut didasarkan pada UU No.14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No 19 tahun 1992 tentang Merek.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 UU No. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menegaskan: Merek hanya dapat didaftar atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.

adalah keliru, karena Judex Facti melalui pertimbangannya tersebut

Hal.19 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011

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)



menyatakan bahwa:

- karena Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi didaftarkan atas dasar Undang-undang No.: 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut "UU 21/1961") yang tidak/belum mengatur rumusan itikad baik dan rumusan merek terkenal;
- karena Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi diperpanjang atas dasar Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No 19 tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut "UU 14/1997");

maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran Merek-merek L'EGGS Terlawan didaftarkan atas dasar itikad baik.

2. Bahwa, atas pertimbangan tersebut, seharusnya dapat dipahami bahwa Pasal 96 ayat (2) UU 15/2001 dengan jelas menyatakan bahwa:

Semua merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini masih dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97 UU 15/2001 dengan jelas menyatakan bahwa:

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 catatan: huruf tebal dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi.

3. Sehubungan dengan ketentuan peralihan tersebut di atas, pada UU No. 14/1997 telah diatur pula hal-hal sebagai berikut :

Pasal 85 UU 14/1997 :

Semua merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan masih berlaku pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 86 UU 14/1997:

- 1) Terhadap merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat diajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Hal.20 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



- 2) Gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan selama jangka waktu berlakunya pendaftaran merek tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peralihan tersebut di atas, maka jelas yang berlaku terhadap Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi seharusnya adalah UU 15/2001 sehingga terhadap Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi dapat dibatalkan pendaftarannya berdasarkan Pasal 97 UU 15/2001.

4. Bahwa, dari jalannya persidangan nyata dan jelas terbukti bahwa Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi, meskipun quod non didaftarkan pada masa berlakunya UU 21/1961 namun pendaftarannya masih tetap berlaku sampai dengan saat ini, sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) jo. Pasal 97 UU 15/2001, Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi dapat dibatalkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan UU 15/2001.
5. Bahwa, dengan demikian pertimbangan Judex Facti sebagaimana kami uraikan di dalam butir 1 di atas jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti.

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG MEREK DI DALAM MEMUTUSKAN ADA TIDAKNYA ITIKAD TIDAK BAIK ATAS PENDAFTARAN MEREK L'EGGS TERMOHON KASASI

6. Bahwa, sebagaimana kami uraikan di dalam bagian terdahulu, karena Judex Facti berpendapat bahwa terhadap Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi berlaku UU 21/1961 yang belum mengatur tentang pendaftaran yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, maka Judex Facti telah sampai pada kesimpulan yang salah dengan menyatakan bahwa terdaftarnya merek L'EGGS Termohon Kasasi tidak dapat dibatalkan atas dasar itikad tidak baik dari Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi. Bahwa, apabila Judex Facti dengan benar mengaplikasikan ketentuan Pasal 96 ayat (2) jo. Pasal 97, maka dapat disimpulkan bahwa UU 15/2001 berlaku atas Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi, sehingga Judex Facti dapat melihat adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi.
7. Bahwa, penjelasan Pasal 4 UU 15/2001 dengan jelas menyebutkan bahwa:
"Pemohon kriteria 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 pada kerugian pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

- 8. Bahwa dari penjelasan Pasal 4 UU 15/2001, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pendaftaran merek tidak dapat dikatakan didaftarkan atas dasar itikad baik apabila merek tersebut:
 - a. membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
 - b. hal ini dilakukan demi kepentingan usahanya;
 - c. hal tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain, in casu Pemohon Kasasi;
 - d. menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen
- 9. Bahwa, dengan merujuk kepada definisi pemohon yang beritikad baik sebagaimana Pasal 4 UU 15/2001, tindakan dari Termohon Kasasi mendaftarkan Merek-merek L'EGGS jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi, hal mana dapat dilihat dari adanya persamaan antara Merek-merek L'EGGS milik Pemohon Kasasi dengan Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi sebagai berikut:

Merek Pemohon Kasasi	Merek Termohon Kasasi
 L'EGGSWEAR	 L'EGGS SPORT  L'EGGS



10. Bahwa, adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi juga dapat dilihat dari fakta bawah Merek L'EGGS Pemohon Kasasi telah didaftarkan di banyak negara di dunia sejak lama atau setidaknya-tidaknya semenjak tahun 1970 di Amerika Serikat (vide Bukti T-1A s/d Bukti T-10B). Bahwa, selain itu Pemohon Kasasi juga telah dengan aktif mempromosikan dan menggunakan Merek-merek L'EGGS milik Pemohon Kasasi setidaknya-tidaknya semenjak dekade tahun 1970 melalui berbagai media cetak, terutama untuk produk-produk pantyhose atau kaos kaki (vide Bukti T-11A s/d Bukti T-12B dan vide Bukti T-20A s/d Bukti 7-34).

11. Bahwa, berdasarkan uraian pada butir 9 di atas, jelas terbukti bahwa pemakaian dan pendaftaran Merek L'EGGS Pemohon Kasasi telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum Termohon Kasasi pertama kali mendaftarkan Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi di Indonesia pada 13 November 1981 (vide Bukti P-1).

Bahwa dengan demikian secara nyata dan jelas bahwa Pemohon Kasasi telah mempromosikan dan menggunakan merek L'EGGS jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek Pelawan (dahulu Tergugat) yang dipermasalahkan dalam perkara a quo.

12. Bahwa apabila Judex Facti jeli di dalam mempertimbangkan undang-undang yang berlaku terhadap Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti akan dengan jelas melihat adanya elemen itikad tidak baik dari Termohon Kasasi di dalam mendaftarkan Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi.

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN UU 15/2001 KARENA TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN KETERKENALAN MEREK PEMOHON KASASI

13. Bahwa Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa Judex Facti telah salah



menerapkan ketentuan UU 15/2001 karena Judex Facti ternyata telah lalai tidak melakukan penilaian apakah Merek-merek L'EGGS milik Pemohon Kasasi adalah merek terkenal.

14. Bahwa, salah satu elemen penentuan itikad tidak baik sebagaimana Pasal 4 UU 15/2001 maupun Penjelasan, adalah apakah pendaftaran merek yang dipakai secara komersial dan sedang dimintakan pembatalannya dilakukan dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

15. Bahwa, dengan demikian adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan ketenaran Merek-merek L'EGGS milik Pemohon Kasasi karena Judex Facti akan dapat melihat motivasi ataupun niat dari Termohon Kasasi untuk mendaftarkan Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi yaitu bahwa pendaftaran Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi dilakukan untuk membonceng dan meniru Merek-merek L'EGGS milik Pemohon Kasasi.

16. Bahwa akibat tidak dipertimbangkannya keterkenalan Merek L'EGGS Pemohon Kasasi sebagai akibatnya Judex Facti kemudian telah gagal melihat adanya:

- a. niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya.
- b. niat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 69 AYAT (2) UU 15/2001

17. Bahwa, karena Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan UU 15/2001 membawa akibat pada kesalahan Judex Facti di dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 tentang dapat dibatalkannya pendaftaran suatu merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

Bahwa, apabila Judex Facti dengan benar menerapkan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 96 ayat (2) juncto Pasal 97 juncto Pasal 69 ayat (2) juncto Pasal 4 UU 15/2001 maka terlihat bahwa Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi didaftarkan atas dasar itikad tidak baik sebagaimana telah kami uraikan di dalam bagian terdahulu dari memori Kasasi.

18. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 yang menyatakan bahwa:

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesucilaan dan ketertiban umum.

maupun penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 menyatakan bahwa:

....termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

pendaftaran Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi jelas terbukti didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, sehingga sudah seharusnya gugatan pembatalan Merek ini dapat diajukan tanpa batas waktu, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan Pelawan (Terlawan / Pemohon Kasasi) kadaluarsa adalah bertentangan dengan UU 15/2001.

B. Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan perundang-undangan maupun preseden yang ada tentang penilaian itikad tidak baik, terhadap merek yang didaftar pada masa keberlakuan UU 21/1961 dan UU 14/1997.

BAHWA ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DAPAT DITERAPKAN PADA MEREK-MEREK YANG DIDAFTAR PADA MASA BERLAKUNYA UU 21/1961 DAN UU 14/1997 MELALUI BERBAGAI MACAM JURISPRUDENSI DALAM PERKARA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

19. Bahwa, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti di dalam halaman 47 dari putusan a quo yang menyatakan bahwa.

Menimbang, bahwa apabila dicermati, pendaftaran merek dagang Leggs oleh Pelawan yang pertama kali dilaksanakan pada saat berlakunya UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek dan perusahaan dan Merek Perniagaan yang belum memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan juga tidak memberikan rumusan tentang itikad tidak baik. Selain dari pada itu perpanjangan merek tersebut didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No 19 tahun 1992 tentang Merek

20. Bahwa, meskipun UU 21/1961 tidak mengatur atau memberikan rumusan itikad tidak baik, prinsip pendaftaran merek yang didasarkan atas dasar itikad tidak baik dapat ditemukan di berbagai macam putusan-putusan ataupun Jurisprudensi-jurisprudensi dalam perkara pembatalan pendaftaran merek, khususnya merek-merek yang didaftarkan ketika UU 21/1961 dan UU 14/1997 masih berlaku.

Bahwa, putusan-putusan tersebut diantaranya:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 011 PK/N/HaKI/2003 tertanggal 23 Desember 2003 jo. putusan

Hal.25 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 013 K/N/HA/2003 tertanggal 11 Juni 2003 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 3 Februari 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Davidoff, antara Davidoff & CIE S.A. selaku Pelawan melawan Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat (vide Bukti T-49). Dalam perkara ini, merek Davidoff yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 21/1961;
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek AP Audemars Piguet di bawah perkara No.06/MEREK/2001/PN.NIAGA/JKT.PST, tertanggal 25 Februari 2002 antara Audemars Piguet Holding, S.A., selaku Pelawan melawan PT. Adi Perkasa Buana selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Rahasia Dagang selaku Tergugat II, (vide Bukti T-58). Dalam perkara ini, merek AP Audemars Piguet yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 21/1961;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 022 K/N/HA/2002 tertanggal 20 Desember 2002 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2002 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Cornetto, antara Unilever N.V. selaku Pelawan melawan PT Campina Ice Cream Industry selaku Tergugat. Dalam perkara ini, merek Cornetto yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 21/1961;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02 K/N/HA/2004 tertanggal 7 Juni 2004 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Benetton, antara Benetton Group S.P.A. selaku Pelawan melawan N.V. Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat. Dalam perkara ini, merek Benetton yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 14/1997;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 06 K/N/HA/2004 tertanggal 14 Juni 2004 jo. putusan Pengadilan Niaga

Hal.26 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 24 Maret 2004 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Versus, antara Gianni Versace S.P.A. selaku Pelawan melawan Sutedjo selaku Tergugat. Dalam perkara ini, merek Versus yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 14/1997;

21. Bahwa, dengan demikian meskipun UU 21/1961 belum memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan juga tidak memberikan rumusan tentang itikad tidak baik terbukti bahwa merek yang didaftarkan ketika UU 21/1961 berlaku tetap dapat dibatalkan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik berdasarkan UU 15/2001.

22. Bahwa, dengan demikian terbukti bahwa Judex Facti telah salah dan keliru di dalam mengeluarkan putusan a quo karena pada faktanya prinsip pendaftaran harus didaftarkan atas dasar itikad baik telah dikenal semenjak rezim UU 21/1961.

BAHWA PERLINDUNGAN ATAS MEREK TERKENAL TELAH ADA DAN DIINTRODUSIR DI INDONESIA SEMENJAK KEBERADAAN UU 21/1961 DI INDONESIA MELALUI BERBAGAI MACAM JURISPRUDENSI DALAM PERKARA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

23. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti di dalam halaman 47 dari putusan a quo yang menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa apabila dicermati, pendaftaran merek dagang Leggs oleh Pelawan yang pertama kali dilaksanakan pada saat berlakunya UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek dan perusahaan dan Merek Perniagaan yang belum memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan juga tidak memberikan rumusan tentang itikad tidak baik. Selain dan pada itu perpanjangan merek tersebut didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No 19 tahun 1992 tentang Merek".

24. Bahwa, meskipun UU 21/1961 tidak mengatur atau memberikan rumusan tentang merek terkenal, prinsip perlindungan atas dasar merek terkenal dapat ditemukan di berbagai macam putusan-putusan ataupun Jurisprudensi-jurisprudensi dalam perkara pembatalan pendaftaran merek, khususnya merek-merek yang didaftarkan ketika UU 21/1961 masih berlaku.

Bahwa, adapun perkara-perkara pembatalan merek yang diputus ketika UU 21/1961 masih berlaku diantaranya:

Hal.27 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Dunhill di bawah perkara No. 542/1980 G, tertanggal 21 Agustus 1981 antara Richard Dunhill dan John Wood, selaku Pemohon melawan Lilien Sutan selaku Termohon I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman cq. Direktorat Patent dan Hak Cipta selaku Termohon II.
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 3027 K/Sip/1981 tertanggal 2 Desember 1982 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 353/1980 G tertanggal 3 Februari 1981 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek 7Up dan merek Seven Up, antara The Seven Up Company selaku Pelawan melawan Tjhin Tjeng Khian selaku Tergugat.

Bahwa, adapun perkara-perkara pembatalan merek yang didaftarkan ketika UU 21/1961, namun diputus ketika UU 15/2001 masih berlaku diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 011 PK/N/HaKI/2003 tertanggal 23 Desember 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 013 K/N/HAKI/2003 tertanggal 11 Juni 2003 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.53/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 3 Februari 2003 didalam perkara pembatalan pendaftaran merek Davidoff, antara Davidoff & Cie S.A. selaku Pelawan melawan Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat (vide Bukti T-49). Dalam perkara ini, merek Davidoff yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 21/1961;
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek AP Audemars Piguet di bawah perkara No. 06/MEREK/2001/PN.NIAGA/JKT.PST, tertanggal 25 Februari 2002 antara Audemars Piguet Holding, S.A., selaku Pelawan melawan PT. Adi Perkasa Buana selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Rahasia Dagang selaku Tergugat II, (vide Bukti T- 58). Dalam perkara ini, merek AP AUDEMARS PIGUET yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 21/1961;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 022 K/N/HaKI/2002 tertanggal 20 Desember 2002 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

Hal.28 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 17 September 2002 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek Cornetto, antara Unilever N.V. selaku Pelawan melawan PT Campina Ice Cream Industry selaku Tergugat. Dalam perkara ini, merek Cornetto yang dibatalkan telah didaftarkan pada saat berlakunya UU 21/1961;

25. Bahwa, dengan demikian meskipun UU 21/1961 belum memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan juga tidak memberikan rumusan tentang itikad tidak baik terbukti bahwa merek yang didaftarkan ketika UU 21/1961 berlaku tetap dapat dibatalkan pendaftarannya atas dasar persamaan dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud UU 15/2001.

BAHWA JUDEX FACTI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT (VIDE PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN).

26. Bahwa, pengabaian yang dilakukan oleh Judex Facti akan:

- a. fakta bahwa UU 15/2001 berlaku atas pendaftaran Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi;
- b. fakta bahwa Merek L'EGGS Termohon Kasasi didaftarkan atas dasar itikad tidak baik karena meniru Merek L'EGGS Pemohon yang adalah merek terkenal;
- c. dan fakta bahwa Merek L'EGGS Pemohon adalah merek terkenal;

menunjukkan bahwa Judex Facti telah mencederai semangat maupun ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu bahwa Judex Facti sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Judex Facti tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukum yang mengatur.

27. Bahwa, selain sebagaimana alasan yang telah kami uraikan di dalam bagian terdahulu, nyata jelas putusan Judex Facti harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAHWA MEREK L'EGGS TERMOHON KASASI HARUS DIBATALKAN PENDAFTARANNYA DARI DALAM DAFTAR UMUM MEREK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 69 AYAT (2) JUNCTO PASAL 4 DAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF B DAN AYAT (2) UU 15/2001

28. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas sudah

Hal.29 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011

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

sepantasnya Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek karena telah terbukti bahwa Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi harus dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek karena:

- a. Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi memiliki persamaan dengan merek terkenal L'EGGS milik Pemohon Kasasi (vide Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU 15/2001);
- b. Merek-merek L'EGGS Termohon Kasasi didaftarkan atas dasar itikad tidak baik karena memiliki persamaan dengan merek terkenal L'EGGS milik Pemohon Kasasi (vide Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU 15/2001);

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

Alasan-alasan keberatan dalam permohonan kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal adalah Pemilik Merek Dagang L'EGGS untuk berbagai jenis barang Klas 25 yang terdaftar di Negara asal USA-Swedia sejak tahun 1970 dan telah terdaftar di banyak negara sebagai Merek Terkenal ;
- Bahwa Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal telah mendaftarkan merek dagang L'EGGS di Indonesia sejak 13 November 1981, merek dagang L'EGGSPORT sejak 4 Januari 2000, merek dagang L'EGGS dan logo sejak 20 Mei 2003, merek dagang L'EGGS sejak 2 Oktober 1993 dan merek dagang L'EGGAS sejak 23 September 1993 ;
- Bahwa sungguhpun pendaftaran merek dagang L'EGGS oleh Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal pada saat berlakunya UU No.21/1961 dan pada saat perpanjangan berdasarkan UU No.14/1997 perubahan UU No.19/1992 tentang Merek, akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa pendaftaran merek tersebut dilandasi itikad tidak baik, maka pendaftaran merek tersebut dapat diajukan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 97 jo Pasal 96 ayat (2) UU No.15/2001 tentang Merek ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ternyata merek dagang L'EGGS yang didaftarkan Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang L'EGGS milik Pemohon Kasasi//Terlawan/Penggugat Asal yang telah terdaftar di USA dan Swedia sejak tahun 1970 dan telah didaftarkan di berbagai negara

Hal.30 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai merek terkenal. Dengan demikian pendaftaran merek L'EGGS oleh Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat Asal tidak dilandasi itikad baik sebagaimana dimaksud penjelasan dalam Pasal 4 UU No.15/2001 tentang merek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES,LLC** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 01/PLW.MEREK/2011/PN.Niaga.JKT.PST. jo. NOMOR : 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat kasasi;

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

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES,LLC** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 01/PLW.MEREK/2011/PN.Niaga.JKT.PST. jo. NOMOR : 79/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 79/Merek/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Juli 2011 ;
3. menguatkan putusan Verstek No. 79/Merek/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Januari 2011 ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal.31 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 dengan H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL., dan PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harihari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dan NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak,

Hakim Anggota

Ketua

Ttd/PROF. DR. MIEKE KOMAR,SH.MCL. Ttd/H. MUHAMMAD TAUFIK,SH. MH.

Ttd/ PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-	Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.,
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp.4.989.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.5.000.000,-	

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal.32 dari 33 hal. Put.No. 666 K/Pdt.Sus/2011

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)

