



**P U T U S A N**  
**No. 159 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

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

**HERRY CHANDRA**, bertempat tinggal di Comp. Villa Glugur Mas,  
No. 24 RT/RW : 003/005, Kelurahan Glugur, Kota Medan Barat,  
Medan, Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada : LANGSIR GINTING, SH. dan kawan, para Advokat  
berkantor di Jalan Kumango No. II Medan, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 8 November 2010, sebagai Pemohon  
Kasasi dahulu Tergugat I ;

m e l a w a n :

**PT. ADI PERKASA BUANA**, berkedudukan di Jalan Prof. H.M.  
Yamin, SH. No. 253 Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa  
kepada : Abdurrahman, SH.MHum dan kawan, para Advokat,  
berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 253 Medan,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2010, sebagai  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN  
HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot  
Km. 24, Kota Tangerang, Banten ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan  
pembatalan merek dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  
Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu bahwasanya  
Penggugat adalah suatu perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah  
beroperasi sejak lama dalam memproduksi dan memasarkan barang-barang  
berupa Mesin Diesel (yang termasuk kedalam kelas 07) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (dalam kapasitasnya selaku Direktur C.V. H-R-C Diesel Industri), pernah memiliki perjanjian lisensi dimana Tergugat I diijinkan untuk menggunakan merek milik Penggugat dalam memasarkan barang-barang berupa mesin diesel pada tanggal 14 Maret 2002 sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 8 tertanggal 14 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Hartanto, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa Akta Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal 14 Maret 2002 tersebut berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan berakhir tanggal 1 Mei 2007, yang mana pada saat ini perjanjian tersebut sudah berakhir ;

Bahwa pada sekitar tahun 2006, kenyataan di pasaran ditemukan mesin diesel atau diesel engine merek Dong Feng dan DF yang telah di-lisensi-kan tersebut juga ditempelkan merek Misaka milik Tergugat I tanpa meminta ijin ataupun memberitahukan terlebih dulu kepada Penggugat, sehingga terlihat secara jelas bahwasannya terdapat penggunaan 2 (dua) merek yaitu Dong Feng dan Misaka pada 1 (satu) unit barang berupa mesin diesel merek Dong Feng. Atas perbuatan Tergugat I tersebut maka Penggugat telah mengambil langkah-langkah hukum terhadap Tergugat I, baik secara pidana maupun perdata untuk melindungi hak Penggugat ;

Bahwa pada kenyataannya, merek Misaka yang ditempelkan oleh Tergugat I pada mesin-mesin diesel tersebut berbeda dengan merek Misaka yang telah didaftarkan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek Misaka pada Pengadilan Niaga Medan, sebagaimana putusan perkara Nomor 2K/Pdt.Sus/2007 tanggal 19 Nopember 2007 jo. 02/Merek/2007/PN.Niaga/Medan tanggal 30 April 2007 dan telah dilaksanakan putusan atas penghapusan merek Misaka tersebut sebagaimana Surat Direktur Merek Nomor HKI.4-HC.01.06-11/2008 tanggal 3 Maret 2008 ;

Bahwa disamping penghapusan merek Misaka milik Tergugat I yang bergambar 3 (tiga) buah huruf A yang tersusun seperti pyramid tersebut. Tergugat I juga telah dihukum sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 844/Pid.B/2007/PN.Mdn. tanggal 23 Oktober 2007 atas Tindak Pidana Merek ;

Bahwa pada saat ini Tergugat I ternyata kembali mendaftarkan merek Misaka sebagaimana terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07 ;

Bahwa jika diteliti dan dihubungkan dengan perkara sebelumnya, maka sangat jelas terlihat “ unsur itikad tidak baik “ dari Tergugat I dalam

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 159 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486. Hal ini dikarenakan merek Misaka dengan gambar seperti itulah yang pernah ditempelkan oleh Tergugat I pada mesin-mesin diesel merek Dong Feng milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan juga mengajukan laporan pidana terhadap Tergugat I ;

Bahwa didalam sengketa merek antara Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya, Tergugat I pernah menyatakan bahwasanya penempelan merek Misaka pada mesin-mesin diesel merek Dong Feng tersebut dilakukan oleh Tergugat I untuk “ memunculkan “ merek Misaka dipasaran, agar lebih memudahkan Tergugat I dalam memasarkan mesin diesel dengan menggunakan merek Misaka ;

Bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya pihak Penggugat pernah melakukan pembelian mesin diesel Dong Feng pada toko milik Tergugat I, yang didalam faktur penjualannya dituliskan “ mesin diesel Dong Feng Misaka “, sehingga sangat jelas kiranya bahwa pendaftaran merek Misaka yang dilakukan oleh Tergugat I memang didasari dengan “ Itikad tidak baik “, yaitu dengan menempelkan stiker gambar merek Misaka pada mesin diesel dengan merek lain (merek Dong Feng), untuk mendompleng ketenaran merek pihak lain ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya pendaftaran merek Misaka oleh Tergugat I dilakukan dengan “ Itikad tidak baik “, oleh karenanya patut untuk dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek ;

Bahwa berhubung karena merek Misaka telah didaftarkan dengan itikad tidak baik serta dipergunakan dengan itikad curang untuk mendompleng ketenaran merek Dong Feng yang telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat sejak tahun 1976 maka adalah wajar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek Misaka dengan Sertifikat Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008 untuk barang kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I), dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek karena permohonan pendaftaran merek Misaka tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad tidak baik pada saat sedang berlangsung persidangan tentang gugatan Penghapusan Merek Misaka pada Pengadilan Niaga Medan, sebagaimana putusan perkara Nomor 2 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 19 Nopember 2007 jo. Nomor 02/Merek/2007/PN.Niaga/Medan tanggal 30 April 2007 dan untuk selanjutnya memerintahkan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 159 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

kepada Tergugat II untuk tidak mengabulkan permohonan pendaftaran merek Misaka khusus untuk barang kelas 07 oleh dan atas nama siapapun juga ;

Bahwa dengan demikian telah patut dan wajar jika Tergugat II melakukan pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek Misaka milik Tergugat I sebagaimana terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07, atas nama pemilik merek Tergugat I (Herry Chandra) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Tergugat I telah mengajukan Pendaftaran Merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, didasari dengan itikad tidak baik ;
  3. Membatalkan Sertifikat Merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I) ;
  4. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I), dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek ;
  5. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak mengabulkan permohonan pendaftaran merek Misaka khusus untuk barang kelas 07 oleh dan atas nama siapapun juga ;
  6. Membebaskan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat I ;
- Atau jika yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

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

Penggugat Tidak Berkapasitas Mengajukan Gugatan

1. Apabila dicermati ketentuan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, mengacu kepada ketentuan pasal tersebut secara hukum apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek dan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan secara hukum harus memenuhi legal formal didalam



mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan yakni pihak yang berkeberatan tersebut harus memiliki merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang relevan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar sehingga dapat dikwalifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

2. Bahwa selanjutnya apabila dicermati dalil-dalil hukum posita gugatan Penggugat, secara hukum Penggugat berkeberatan dengan terdaftarnya merek Misaka + MS atas nama Tergugat I yang dijadikan sebagai objek sengketa, maka secara hukum alasan hukum yang relevan untuk dijadikan sebagai dasar gugatan adalah Penggugat juga memiliki merek terdaftar yang menggunakan elemen merek kata Misaka, akan tetapi secara hukum Penggugat tidak dapat mendalilkan dalam gugatannya bahwasanya Penggugat memiliki merek Misaka dan justru mengkaitkannya dengan penggunaan elemen merek Dong Feng yang secara hukum tidak relevan dijadikan alasan hukum untuk menggugat merek Misaka yang dijadikan sebagai objek sengketa sehingga secara hukum Penggugat dalam sengketa sekarang ini adalah tidak dapat dikwalifikasi sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal. Maksud dan tujuan pasal ini secara hukum ditujukan kepada pemilik merek tidak terdaftar yang khususnya mendalilkan permasalahan hukum berupa keterkenalan suatu merek atas suatu merek yang sudah didaftar terlebih dahulu oleh pemilik merek yang dijadikan sebagai objek, permohonan yang dimaksudkan juga harus memiliki relevansi hukum dengan merek yang dijadikan objek sengketa.
4. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada masa sekarang ini untuk memenuhi legal formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengingat Penggugat tidak memiliki atau tidak dapat menyebutkan telah memiliki merek Misaka yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, secara hukum apabila Penggugat berkeberatan dengan terdaftarnya merek Misaka atas nama Tergugat I. Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran Misaka sehingga secara hukum baru dapat dikwalifikasi sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan.

5. Bahwa adalah sudah kurang tepat apabila Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Misaka atas nama Tergugat I, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan adalah dapat dianalisa dari alasan hukum pengajuan gugatan pembatalan tersebut yakni :

- Apabila alasan hukumnya pengajuan gugatan adalah ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka pihak yang berkepentingan adalah pemilik merek terkenal atau yang sudah dikenal.
- Apabila dasar gugatannya ketentuan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan adalah seperti yang disampaikan oleh Tergugat I karena mewakili kepentingan publik.
- Apabila alasan hukum pengajuan gugatan adalah ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pihak yang berkepentingan adalah pemilik merek terdaftar yang merasa dan berkeberatan dengan terdaptarnya merek pihak lain yang secara hukum dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
- Apabila pengajuan gugatan alasan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b dan Pasal 6 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan adalah pemilik merek terkenal.
- Apabila dasar hukum pengajuan gugatan ketentuan Pasal 6 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pihak yang berkepentingan adalah pemilik nama badan hukum, pemilik nama orang terkenal, pemilik photo, negara atau organisasi internasional.

6. Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat pada masa sekarang ini, Penggugat keberatan terhadap terdaptarnya merek Misaka + MS atas nama Tergugat I karena perbuatan Tergugat I untuk mendaftarkan merek Misaka + MS tersebut adalah dilandasi itikad tidak baik, mengingat merek Misaka + MS atas nama Tergugat I juga sudah pernah dihapuskan dalam perkara lain, dalil hukum Penggugat tersebut adalah jelas tidak memiliki relevansi hukum apabila dikaitkan atau dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 159 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)



7. Perlu kami tegaskan dan sampaikan untuk meluruskan interpretasi pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 dengan pihak ketiga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, eksistensi pihak ketiga yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut adalah jelas berbeda satu sama lainnya, pihak ketiga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek adalah :

- Pemilik merek tidak terdaftar yang ingin secara nyata-nyata ingin menggunakan suatu merek terdaftar, dimana merek terdaftar tersebut, tidak dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
  - Pemilik merek terdaftar yang berkeberatan dengan perbuatan pemilik merek terdaftar lainnya, dimana salah satu pihak telah menggunakan mereknya tidak sesuai dengan terdaftar sehingga menimbulkan konflik.
- jadi walaupun Penggugat juga pernah melakukan gugatan yang bersifat penghapusan atas merek Misaka + MS, dan selanjutnya merek Misaka + MS atas nama Tergugat I terdaftar lagi dalam Daftar Umum Merek, akan tetapi dalam gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran merek pada masa sekarang tidak serta merta secara hukum Penggugat dapat dianggap sebagai pihak ketiga yang berkepentingan didalam mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pada masa sekarang ini.

Gugatan Penggugat Tidak berlandaskan hukum

8. Mengingat judul dari gugatan Penggugat secara tegas Penggugat menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah gugatan yang bersifat pembatalan, dengan demikian apabila sifatnya gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka secara hukum alasan gugatan sedemikian adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
9. Bahwa benar dalam dalil-dalil hukum posita gugatan Penggugat, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa alasan hukum pengajuan gugatan yang bersifat pembatalan ini adalah adanya itikad tidak baik dari Tergugat I didalam mendaftarkan merek Misaka + MS yang dijadikan sebagai objek sengketa, pada hal secara hukum merek Misaka + MS atas nama Tergugat I juga sudah pernah dihapuskan dari dalam Daftar Umum Merek.
10. Selanjutnya apabila dicermati ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ; yang dimaksud dengan perbuatan yang beritikad tidak baik adalah : adanya perbuatan yang ingin mencari keuntungan secara tidak jujur dengan mendaftarkan merek pihak lain sudah terkenal atau dikenal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dibandingkan dengan interpretasi dari Penggugat tentang itikad tidak baik, maka secara hukum interpretasi Penggugat tentang pendaftaran merek Misaka + MS atas nama Tergugat I, didaftarkan atas dasar itikad tidak baik adalah jelas merupakan interpretasi sepihak yang tidak berlandaskan hukum sehingga secara hukum patut untuk ditolak atau dikesampingkan dalam perkara sekarang ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.06/Merek/2010/PN.Niaga.Mdn. tanggal 1 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah mengajukan Pendaftaran Merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, didasari dengan itikad tidak baik ;
3. Membatalkan Sertifikat Merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07, atas nama Herry Chandra (Tergugat I) ;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Merek Misaka Nomor Pendaftaran IDM000155486 tanggal 25 Februari 2008, untuk barang kelas 07 atas nama Herry Chandra (Tergugat I), dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek.
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak mengabulkan permohonan pendaftaran merek Misaka khusus untuk barang kelas 07 oleh dan atas nama siapapun juga ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Nopember 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/HKI-MEREK/K/2010/PN.NIAGA/MEDAN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 159 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 10 Nopember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 13 Desember 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Tergugat I diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

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

1. Bahwa tentang pertimbangan Pengadilan Niaga Medan / Majelis Hakimnya, didalam pendaftaran merek Misaka-MS barang kelas 07 tanggal 25 Februari 2008 No. IDM.000155486 (T.5-P.12) didasari adanya itikat tidak baik oleh Tergugat I (Herry Chandra), karena sebelumnya merek Misaka milik Tergugat I tersebut ditempelkan stiker pada mesin diesel merek Dong Feng, sedangkan merek Dong Feng adalah milik Penggugat ;
2. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menurut Pemohon Kasasi / Tergugat I asal, adalah pertimbangan yang tidak mempunyai dasar hukum, pertimbangan tersebut jelas merupakan pertimbangan yang tidak mencerminkan keadilan, dan seolah-olah ada keberpihakan Majelis Hakim didalam memberikan putusannya, sebab dilihat dari cara-cara persidangan pengambilan putusan tidak menurut hukum acara, karena tidak kooperatif dalam persidangan, serta juga didalam adanya perubahan susunan Majelis Hakim pemeriksaan perkara maupun susunan Majelis Hakim didalam pengucapan putusan, terlebih-lebih didalam mempertimbangkan Surat Bukti T.5-P.12 merek Misaka-MS sama sekali tidak ada kaitannya lagi dengan merek " Misaka-AAA " daftar No.000014060 tanggal 24 Juli 2004, sebab Misaka bergambar AAA berbentuk pyramid (lihat dalil gugatan Penggugat, bukti P.6), yang didalilkan Penggugat / Termohon Kasasi berdasarkan bukti P.8 dan P.9, yaitu putusan hakim jelas benar korelasi hukumnya dengan merek Dong Feng – DF (vide bukti P.13.a,b,c, P.14.a,b,c dan P.15.a,b,c, tanpa ada aslinya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ada kaitannya dengan merek Misaka-MS daftar No. IDM.000155486 (vide bukti T-1/5-P.12) ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 159 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Niaga Medan / Majelis Hakim, telah keliru serta salah menerapkan bunyi pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk membatalkan hak merek Misaka-MS barang kelas (07) milik Tergugat I asal / Pemohon Kasasi, berdasarkan alasan yang dipertimbangkan dalam pasal 4,5 atau pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 dimaksud, sebab baik dalam dalil gugatan Penggugat / Termohon Kasasi tertanggal 01 September 2010, ternyata bahwa terhadap pendaftaran merek perkara a quo Misaka-MS barang kelas 07 daftar No. IDM.000155486 (vide bukti T-1/5-P.12), tidak ada didalilkan dan tidak bisa dibuktikan Penggugat / Termohon Kasasi bahwa jauh-jauh sebelum pendaftaran merek Misaka-MS (bukan Misaka – AAA / bentuk piramid) milik Tergugat I asal / Pemohon Kasasi, bahwa merek a quo “ telah lebih dahulu dimohonkan pendaftaran oleh Penggugat / Termohon Kasasi ke kantor Tergugat II asal ;
4. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka putusan perkara a quo harus dibatalkan, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara benar-benar bunyi pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebab menurut hukum pasal tersebut dimaksud mempunyai kaitan langsung terhadap bunyi ayat (2) dari UU No. 15 Tahun 2001 tersebut, karena ternyata bahwa Penggugat asal / Termohon Kasasi (PT. Adi Perkasa Buana) tidak ada mendalilkan merek a quo (lihat dalil gugatan Penggugat butir 6), dan juga tidak dapat membuktikan Penggugat sebagai Pemohon pendaftar terdahulu dari pada Tergugat I asal / Pemohon Kasasi didalam pendaftaran merek Misaka – MS untuk barang kelas 07 dibawah No. 000155486 (vide bukti T-I / 5-P.12) tanggal 25 Februari 2008, bahwa karena itu, nyata-nyata tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan Tergugat I asal / Pemohon Kasasi didalam mendaftarkan merek Misaka – MS barang kelas 07 No. 000155486 pada Tergugat II / Turut Termohon Kasasi dengan cara itikat tidak baik. Oleh karena itu, baik pertimbangan maupun putusan perkara a quo nyata-nyata tidak mencerminkan keadilan dan Pengadilan Niaga Medan telah salah didalam menerapkan hukum ;
5. Bahwa sebagai fakta isi gugatan Penggugat asal / Termohon Kasasi, ternyata tidak menyebutkan dalam dalil positanya, bahwa merek Misaka – MS (vide bukti T-1 / 5-P.12), tidak ada kaitannya dengan putusan hukum terhadap Misaka – AAA (dengan huruf 3 A / berbentuk pyramid) berdasarkan bukti Penggugat asal bertanda P.8 dan P.9, oleh karena itu baik pertimbangan maupun bunyi putusan yang dimohonkan kasasi ini,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 159 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

merupakan putusan tidak dilandasi kebenaran hukum, dan oleh sebab itu harus dibatalkan ;

Bahwa kalaulah sekiranya merek Misaka – AAA (dengan huruf 3 A / berbentuk pyramid) No. 000014060 tanggal 12 Juli 2004, yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh Herry Chandra ic Tergugat I asal / Pemohon Kasasi berdasarkan bukti P.8 dan P.9, dan lalu merek Misaka – AAA (dengan huruf 3 A / berbentuk pyramid) No. 000014060 tanggal 12 Juli 2004 tersebut, didaftarkan kembali oleh Tergugat I asal / Pemohon Kasasi tanggal 25 Februari 2008 pada Kantor Tergugat II asal, maka pertimbangan tersebut mempunyai alasan hukum yang tepat, karena Misaka – MS tanggal 25 Februari 2008 No. 000155486, nyata-nyata tidak sama dengan merek Misaka – AAA (dengan huruf 3 A / berbentuk pyramid) No. 000014060, terlebih-lebih dengan memperhatikan isi putusan hukum baik dalam bukti bertanda P.8 dan P.9 maupun dalam bukti bertanda P.11 tentang putusan perkara pidana, sama sekali tidak ada larangan untuk memakai merek Misaka – MS dan Misaka apa sekalipun, kecuali Misaka – AAA (dengan huruf 3 A / berbentuk pyramid) No. 000014060, dan terlebih-lebih lagi, terhadap pemakaian dan pendaftaran untuk merek memakai nama “ M I S A K A “, telah terdaftar atau didaftarkan atas nama PT. Adi Perkasa Buana ic Penggugat asal / Termohon Kasasi, jauh-jauh hari sebelum merek Tergugat I / Pemohon Kasasi didaftarkan untuk Misaka – MS tanggal 25 Februari 2008 No. 000155486 (T-1/5), bahwa oleh karena itu terhadap putusan yang bersifat cacat hukum dilakukan oleh Majelis Hakim, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan dan mengadili dalam tingkat kasasi ;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan tentang Majelis Hakim yang memutus tidak sama dengan Majelis semula dalam perkara pertama ;  
Bahwa telah dijelaskan oleh Ketua Majelis yang baru bahwa Ketua Majelis yang lama melaksanakan tugas ke luar negeri, maka demi terlaksananya azas peradilan cepat dan biaya ringan dan melihat waktu persidangan yang terbatas yang harus putus dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari maka Ketua Majelis diganti ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 159 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran merek Misaka oleh Tergugat I / Pemohon Kasasi telah didasari adanya itikat tidak baik dari Tergugat I, karena sebelumnya stiker merek Misaka milik Tergugat I ditempelkan pada mesin diesel merek Dong Feng milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : HERRY CHANDRA, tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HERRY CHANDRA**, tersebut ;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis Tanggal 17 Maret 2011** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.

ttd./I Made Tara, SH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 159 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

Biaya-biaya :

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

Panitera Pengganti :

ttd./Fahimah Basyir, SH.MH.

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

**RAHMI MULYATI, SH.MH**

Nip. 040 049 629.





**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)