



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 233 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

ROBERT RIADY, bertempat tinggal di Jalan Pluit Murni Raya No. 28, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans M.T. ButarButar, SH., Advokat pada Kantor Hukum Frans M.T. ButarButar & Rekan, berkantor di Jalan Kopi No. 11 Jakarta Barat 11230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n:

BUDIMAN HADY, bertempat tinggal di Jalan Pluit Raya No. 121 Blok B.1 No. 3 – 5 Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa pada Max Andryan, SH., MM, M,Hum. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ MARX & CO“ berkantor di Wisma GKBI Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2011

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu 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 di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah merek dagang NIPPONTAPE untuk barang-barang yang diproduksi PT Hasri Anekatama yaitu berupa *adhesive tape*, lakban/pita perekat/isolasi, Pita perekat yang digunakan untuk merekat dua bidang permukaan menjadi satu, kertas tipis seperti tissue maupun busa dan disebut juga double side tape yang TELAH DIDAFTARKAN di Ditjen HKI untuk Kelas Barang 16 dan 17 ;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan nama merek/dagang "NIPPONTAPE" pada kantor Tergugat II dengan mengajukan 2 permohonan, yaitu:

- a. Nomor Permohonan DOO-2000-029349 dengan Nomor Pendaftaran IDM00492095 (Kelas 17) yang telah diterbitkan Sertifikat Mereknya pada tanggal 2 (dua) Oktober 2001 atas nama Pemilik Merek Budiman Hady. (Bukti P-1) ;
- b. Nomor Permohonan DOO-2000-029355 dengan Nomor Pendaftaran IDM00492096 (Kelas 16) yang telah diterbitkan Sertifikat Mereknya pada tanggal 2 (dua) Oktober 2001 atas nama Pemilik Merek Budiman Hady. (Bukti P-2) ;

Bahwa SEJAK TAHUN 2000 ATAU DALAM KURUN WAKTU LEBIH DARI 10 (SEPULUH) TAHUN Penggugat telah menggunakan Nama Merek/Dagang "NIPPONTAPE" secara terus menerus tanpa terputus-putus dan telah mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang mana jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang ;

Bahwa Penggugat juga telah melakukan perpanjangan atas nama Merek/dagang-nya tersebut pada tanggal Penerimaan 12 Januari 2010 dengan 2 Permohonan perpanjangan merek, sebagai berikut :

- a. Nomor Agenda ROO-2010-000269 tanggal 5 (lima) Desember 2010 (Bukti P-3) dengan Nomor Pendaftaran IDM000247259 (Bukti P-4) yang telah diterbitkan Sertifikat Mereknya pada tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2010 atas nama Pemilik Merek Budiman Hady (Bukti P-5) ;
- b. Nomor Agenda ROO-2010-000271 tanggal 5 (lima) Desember 2010 (Bukti P-6) dengan Nomor Pendaftaran IDM000247261 (Bukti P-7 yang telah diterbitkan Sertifikat Mereknya pada tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2010 atas nama Pemilik Merek Budiman Hady (Bukti P-8) ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah PEMILIK SAH NAMA MEREK/DAGANG "NIPPONTAPE" dan karenanya pantas kiranya Pengadilan dapat

Hal. 2 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat adalah PEMILIK SAH NAMA MEREK/DAGANG "NIPPONTAPE" ;

Bahwa Penggugat mendaftarkan Nama Merek/Dagang "NIPPONTAPE" dan komponen-komponennya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 yang dikutip sebagai berikut :

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." ;

Dari ketentuan Pasal 3 UU Merek tersebut di atas, PENGGUGAT DIBERIKAN HAK EKSKLUSIF OLEH NEGARA INDONESIA UNTUK MELINDUNGI Nama Merek/Dagang "NIPPONTAPE" dari pihak-pihak lain yang mempunyai itikad tidak baik yang bertujuan meniru, menjiplak dan atau mendompleng keterkenalan Nama Merek/Dagang "NIPPONTAPE" yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek di Kantor Tergugat II ;

Bahwa Penggugat terkejut melihat pengumuman tertanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya di Koran Kompas (Bukti P-9) yang SECARA MELAWAN HUKUM MEMUAT PERNYATAAN SEOLAH-OLAH Tergugat I (Robert Riady) adalah pemilik yang sah dari Nama Merek Dagang "NIPPON TAPE" berdasarkan Sertifikat Merek yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek No. IDM00236496 (Bukti P- 10) ;

Padahal :

Dari sejak Tahun 2000, terbukti secara sah bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah satu-satunya atas Merek NIPPONTAPE, sehingga Merek Nippontape milik Tergugat I mencontek dan menjiplak sama persis (memiliki persamaan pada pokoknya) dengan merek NIPPONTAPE milik Penggugat ;

Tindakan Tergugat I yang membuat pengumuman di koran tersebut membuktikan adanya itikad buruk dan tindakan kesengajaan untuk menghancurkan merek, kredibilitas dan usaha Penggugat dengan cara membohongi publik seolah-olah Tergugat I sebagai pemilik dari merek NIPPONTAPE ;

Selain itu tindakan Tergugat I tersebut dapat DIDUGA MERUPAKAN TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI HADAPAN PUBLIK DAN TELAH MENCEMARKAN NAMA BAIK PENGGUGAT ;

MOHON DICATAT :

Hal. 3 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendaftarkan Merek Dagang NIPPONTAPE untuk kelas Barang 16 dan 17 masing-masing pada TANGGAL 5 DESEMBER 2000 ;

Sedangkan :

Tergugat I dengan itikad buruk dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat I baru mendaftarkan merek dagang NIPPONTAPE untuk kelas barang 17 pada TANGGAL 24 JANUARI 2005 ;

JADI TERBUKTI :

Tergugat I mempunyai itikad buruk dengan meniru dan mendaftarkan Merek NIPPONTAPE di Kantor Tergugat II ;

Bahwa Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut :

“Merek TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” ;

Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001, dikutip :

Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b :

Permohonan HARUS DITOLAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL MEREK apabila merek tersebut :

a. “MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG SEJENIS” ;

b. “MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA SEJENIS” ;

Pasal 6 ayat 2 :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” ;

Pasal 6 ayat 3 huruf a :

a. “Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seharusnya Tergugat II MENOLAK pendaftaran merek NIPPONTAPE untuk kelas barang

Hal. 4 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 yang diajukan oleh Tergugat I, karena Penggugat adalah Pemilik yang sah atas merek NIPPONTAPE yang sudah mendaftarkan merek NIPPONTAPE tersebut terlebih dahulu di Kantor Tergugat II dan fakta ini membuktikan adanya kelalaian dari Tergugat II ;

Oleh karenanya Penggugat mengajukan GUGATAN PEMBATALAN MEREK atas Nama Merek/Dagang milik Tergugat I ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Bahwa Tergugat I jelaslah telah terinspirasi untuk membuat dan mendaftarkan produksi barangnya dengan merek yang milik Penggugat. Dimana semua unsur/komponen yang ada di dalam Nama Merek/ Dagang milik Tergugat I MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA KESELURUHAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOK ;

Bahwa Tergugat I secara terang-terangan mempunyai itikad yang tidak baik dimana demi kepentingan usahanya Tergugat I dengan sengaja telah menimbulkan kondisi persaingan dagang dengan cara yang curang dimana Tergugat I telah menyesatkan konsumen dan membuat konsumen dari Penggugat menjadi terkecoh dengan adanya Nama Merek/Dagang yang sama dengan Tergugat I ;

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS MAKA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MENGABURKAN ATAU MENYESATKAN KONSUMEN MILIK PENGGUGAT DENGAN NAMA MEREK / DAGANG "NIPPON TAPE" MILIK TERGUGAT I ;

Bahwa dengan adanya Nama Merek/Dagang milik Tergugat I yang sama dengan Nama Merek/Dagang Penggugat maka jelaslah dalam kondisi sekarang ini Penggugat telah banyak mengalami kerugian materiil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas oleh Penggugat dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kiranya sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar berkenan kiranya menyatakan Nama Merek/Dagang milik Tergugat I yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 (Vide Bukti P-10) yang mana oleh Tergugat II telah didaftarkan dan telah mengeluarkan SERTIFIKAT MEREK, menyatakan BATAL PENDAFTARAN NAMA MEREK/DAGANG "NIPPON TAPE" TERSEBUT, DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;

Bahwa Penggugat mengajukan Tergugat II dalam perkara ini adalah semata-mata untuk dihukum agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk sempurnanya gugatan ini, Penggugat memohon pula agar Pengadilan dapat kiranya memerintahkan kepada :

Hal. 5 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panitera untuk segera menyampaikan isi putusan dalam perkara ini kepada Tergugat II setelah tanggal putusan diucapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
- b. Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek "NIPPON TAPE" dari Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 (Vide Bukti P-10) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan dalam perkara ini diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Memerintahkan Tergugat menghentikan produksi, peredaran atau perdagangan barangnya selama pemeriksaan perkara ini, untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut bagi Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Merek "NIPPONTAPE" yang terdaftar pada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor IDM00492095 (Vide Bukti P-1) tertanggal 2 (dua) Oktober 2001, untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam Kelas 17 dan dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor IDM00492096 (Vide Bukti P-2) tertanggal 2 (dua) Oktober 2001, untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam Kelas 16 ;
4. Menyatakan Merek "NIPPON TAPE" yang didaftarkan Tergugat I dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 (Vide Bukti P-10), tertanggal 15 (lima belas) Februari 2010 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "NIPPONTAPE" milik Penggugat (Budiman Hady) ;
5. Menyatakan Merek "NIPPON TAPE" yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 (Vide Bukti P-10), tertanggal 15 (lima belas) Februari 2010 atas nama Tergugat I telah didaftarkan di Tergugat II atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Tergugat I sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik ;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Pendaftaran Merek "NIPPON TAPE" dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 (Vide Bukti P-10), tertanggal 15 (lima belas) Februari 2010 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera untuk segera menyampaikan isi putusan dalam perkara ini kepada Tergugat II setelah tanggal putusan diucapkan ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek "NIPPON TAPE" dari Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 (Vide Bukti P-10) dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan dalam perkara ini diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan oleh Pengadilan pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

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

GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA :

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa, Merek NIPPON TAPE milik Tergugat I di bawah nomor IDM 000236496 telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terhitung sejak tanggal 24 Januari 2005, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

Bahwa, Gugatan Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek NIPPON TAPE milik Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK karena telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut ;

Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan :

- (1). Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
- (2). Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;

Bahwa ternyata gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu limitatif yang dibenarkan oleh UU

Hal. 7 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012

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

Merek, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Bahwa merek NIPPON TAPE yang telah terdaftar pertama kali di Kantor Merek terhitung sejak tanggal 24 Januari 2005. Dengan demikian terbukti gugatan pembatalan merek milik Tergugat oleh Penggugat telah kadaluarsa. Bahwa gugatan pembatalan merek oleh Penggugat dengan memakai dasar Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 tahun 2001 adalah tidak tepat dan tidak benar, karena terbukti merek NIPPON TAPE milik Tergugat tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek NIPPON TAPE milik Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 dan oleh sebab itu, gugatan pembatalan a quo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, ditetapkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek ;

Bahwa dengan dicantulkannya kata "...hanya dapat..." tersebut di atas, maka persyaratan pengajuan pembatalan tersebut bersifat memaksa (imperatif) bagi pihak yang bermaksud untuk mengajukan pembatalan Merek Dagang yang dimiliki oleh pihak lain. Persyaratan formal tersebut di atas, juga mengandung arti pula bahwa merek dagang terdaftar yang dapat diajukan pembatalannya oleh pihak lain hanyalah merek dagang yang terdaftarnya di dalam Daftar Umum Merek belum lebih dari 5 (lima) tahun ;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan didaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2011, sedangkan merek "NIPPON TAPE" Daftar No. IDM 000236496 yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah sudah terdaftar sejak tanggal 24 Januari 2005. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terdaftarnya merek sengketa dalam Daftar Umum Merek ;

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, adalah telah nyata bahwa gugatan Penggugat telah melampaui 5 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 91/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Merek "NIPPON TAPE" yang terdaftar pada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor IDM00492095 tertanggal 2 Oktober 2011 dan Nomor IDM00492096 tertanggal 2 Oktober 2011 untuk barang kelas 17 dan kelas 16 ;
- Menyatakan merek "NIPPON TAPE" yang didaftarkan Tergugat I dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "NIPPON TAPE" milik Penggugat ;
- Menyatakan Merek "NIPPON TAPE" yang terdaftar dalam daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 atas nama Tergugat I telah didaftarkan pada Tergugat II atas dasar permohonan yang diajukan oleh Tergugat I sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik ;
- Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "NIPPON TAPE" dalam daftar Umum Merek Nomor IDM00236496 tanggal 24 Januari 2005 dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Tergugat II setelah tanggal putusan diucapkan ;
- Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "NIPPON TAPE" dari Daftar Umum Merek Nomor IDM00236496 dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II pada tanggal 1 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 06 K/HaKI/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 91/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2012;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Februari 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2012;

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

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

1. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 41 alinea terakhir yang menyatakan seolah-olah gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan atas adanya itikad tidak baik sesuai dengan Pasal 4 huruf a jo Pasal 6 ayat (1) dan (2) dapat diajukan tanpa batas waktu sesuai yang dimaksud Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, serta menunjukkan ketidaktelitian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, sebab sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam jawaban dan dupliknya dalam eksepsi yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Merek NIPPON TAPE milik Tergugat I di bawah Nomor IDM00236496 telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terhitung sejak tanggal 24 Januari 2005, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek NIPPON TAPE milik Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek karena telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan:

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

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

3. Bahwa ternyata gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu limitatif yang dibenarkan oleh UU Merek, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Bahwa merek NIPPON TAPE yang telah terdaftar pertama kali di Kantor Merek terhitung sejak tanggal 24 Januari 2005. Dengan demikian terbukti gugatan pembatalan merek milik Tergugat oleh Penggugat telah kadaluarsa. Bahwa gugatan pembatalan merek oleh Penggugat dengan memakai dasar pasal 69 ayat 2 UU No. 15 tahun 2001 adalah tidak tepat dan tidak benar, karena terbukti merek NIPPON TAPE milik Tergugat tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau umum. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek NIPPON TAPE milik Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 dan oleh sebab itu, gugatan pembatalan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, ditetapkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

5. Bahwa dengan dicantukannya kata ".....hanya dapat....." tersebut di atas, maka persyaratan pengajuan pembatalan tersebut bersifat memaksa (imperatif) bagi pihak yang bermaksud untuk mengajukan pembatalan Merek Dagang yang dimiliki oleh pihak lain. Persyaratan formal tersebut di atas, juga mengandung arti pula bahwa merek dagang terdaftar yang dapat diajukan pembatalannya oleh pihak lain hanyalah merek dagang yang terdaftar di dalam Daftar Umum Merek belum lebih dan 5 (lima) tahun.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan didaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2011, sedangkan merek "NIPPON TAPE" Daftar No. IDM 000236496 yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah sudah terdaftar sejak tanggal 24 Januari 2005. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terdaftarnya merek sengketa dalam Daftar Umum Merek;
7. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, adalah telah nyata bahwa gugatan Penggugat telah melampaui 5 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dengan menunjuk Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Nomor 08/MEREK/2001/PN.NIAGA. JKT.PST yang diputuskan pada tanggal 21 Februari 2002, mengenai perkara merek antara LABORATOIRE COMESTIQUE DE LECOUSSE melawan PT. UNIVERS LION dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak diterima karena kadaluwarsa;
Bahwa, selain itu dalam gugatannya Penggugat juga hanya menyatakan seolah-olah adanya etikad buruk dan Pemohon Kasasi adalah adanya pengumuman peringatan merek yang dibuat oleh Pemohon Kasasi di surat kabar, padahal maksud dan tujuan daripada dibuatnya pengumuman tersebut adalah untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon Kasasi sebagai pemilik Barang Double Tape yang terbuat dari Spon Busa/Karet Sintetis dengan Merek 'NIPPON TAPE" yang telah terdaftar pada Termohon Kasasi II, sebab banyak sekali beredar di pasaran barang double tape yang menggunakan merek NIPPON TAPE namun bukan merupakan produk milik Pemohon Kasasi. Oleh karenanya jelaslah pembuatan pengumuman tersebut tidak dapat membuktikan adanya itikad buruk dan Pemohon Kasasi. Sehingga oleh karenanya jelaslah Termohon Kasasi I tidak dapat membuktikan adanya itikad buruk dan Pemohon Kasasi, sehingga jelaslah gugatan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai gugatan berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelaslah pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak kadaluwarsa adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sehingga

Hal. 12 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan batal putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2012 Nomor: 91/Merek/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut.

2. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 42 alinea ketiga sampai dengan halaman 43 alinea pertama yang menyatakan seolah-olah Merek "NIPPON TAPE" milik Tergugat I mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek "NIPPONTAPE" milik Penggugat.

Bahwa, Pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, serta menunjukkan ketidak telitian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo, sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1 point I Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengertian merek itu sendiri adalah "tanda berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa"

Bahwa tentang persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 menyebutkan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang sama dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan cara penulisan atau kombinasi antar unsur-unsur ataupun persamaan pada bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut". Berdasar hal tersebut di atas, maka unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara lain yaitu

- bentuk dan merek;
- cara penempatan;
- tulisan;
- bunyi ucapan;
- kombinasi dan unsur-unsur di atas;
- barang atau jasa sejenis;

Bahwa Antara Merek Penggugat Merek Kata "Nippontape" Dengan Merek Tergugat I Merek Kata "Nippon Tape" Tidak Mempunyai Persamaan Pada

Hal. 13 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokoknya Atau Pada Keseluruhannya, Karena Masing-Masing Mempunyai Ciri Khas, Yang Mana Dapat Dibedakan Satu Dengan Yang Lainnya;

- kedua merek tersebut mempunyai karakter huruf yang berbeda dan bentuk yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai menjiplak atau mendompleng merek orang lain;
- kedua merek tersebut melindungi jenis barang yang berbeda, Tergugat I melindungi jenis barang kelas 17 berupa Karet Sintetis/Spon Busa untuk perekat sedangkan Penggugat melindungi jenis barang kelas 17 berupa pita Isolasi, masing-masing mempunyai pasar tersendiri dan konsumen yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan akan menyesatkan konsumen

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 jo. angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, unsur yang terpenting dan merek dagang adalah daya pembeda terhadap merek dagang dan barang-barang yang sejenis lainnya, menurut ilmu hukum, undang-undang serta Yurisprudensi, dalam menemukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara suatu merek dengan merek yang lain, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang .pada keseluruhannya sebagai satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dan merek-merek tersebut;

Bahwa dipandang secara keseluruhan, merek NIPPON TAPE memiliki daya pembeda/dapat dibedakan dengan merek NIPPONTAPE karena tidak sama dalam bunyi ucapan dan tidak memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk dapat dinyatakan sebagai merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya apalagi produk yang dilindungi oleh merek NIPPON TAPE dan NIPPONTAPE adalah barang. yang digunakan untuk kepentingan industri yang memerlukan keahlian bukan digunakan oleh setiap orang, selain itu perlu diingat masyarakat Indonesia sebelum membeli suatu barang maka ia akan meneliti dulu merek yang akan dibelinya atau jenis barang yang akan dipakainya dengan demikian tidak mungkin, konsumen atau masyarakat tersebut salah dalam mengambil barang yang diperlukannya, barang yang dibelinya tersebut berbeda dalam asal tempat sifat dan susunan barang, tujuan penggunaannya dan jalur pemasarannya, sehingga seorang akan dengan mudah dapat membedakannya (lihat Prof Mr. Dr. Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, 1986, halaman 92, dan Soegondo Soemodiredjo, SH, Merek Dagang, Indonesia, 1979, halaman 17);

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas dilakukan oleh putusan-putusan Mahkamah Agung berikut ini:

Hal. 14 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Pdt/1989, tanggal 26 September 1992
Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 216/PDT.G/1988/PN.JKT.PST, tanggal 27 Oktober 1988 dalam kasus TANG versus 2 TANG ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 4382 K/Pdt/1986, tanggal 16 November 1994
Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/PDT.G/1986/PN.JKT.PST, tanggal 23 September 1986 dalam kasus BALLY versus TALLY;

Bahwa, fakta menunjukkan pendaftaran merek Tergugat I dan penggugat terdaftar secara berdampingan dalam Daftar Umum Merek, hal mana menunjukkan bahwa Kantor Merek berpendapat:

- a) tidak ada persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara kedua merek dan/atau; -
- b) barang-barang yang dilindungi tidak sejenis.

Selain itu permohonan pendaftaran merek NIPPON TAPE nomor IDM00236496 atas nama Pemohon Kasasi telah melalui tahapan-tahapan prosedural yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan. Pada tahap pengumuman selama 6 bulan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan pendaftaran Pemohon Kasasi tersebut sehingga dapat dikatakan Termohon Kasasi I tidak keberatan dengan terdaftarnya merek Pemohon Kasasi;

Dan pada tahap pemeriksaan substantif permohonan merek Tergugat I tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan demikian oleh Tergugat II didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, pendaftaran merek Tergugat I tersebut juga telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 18 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang MEREK. Sehingga dengan demikian jelaslah sebagaimana diuraikan di atas jelaslah tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, hal ini semakin diperkuat dengan dikabulkannya permohonan pendaftaran merek NIPPON TAPE milik Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi II tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelaslah pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Pemohon Kasasi dan merek Termohon Kasasi I adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan batal putusan Pengadilan Niaga pada

Hal. 15 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2012 Nomor 91/Merek/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut.

3. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 43 alinea kedua sampai dengan halaman 44 alinea kedua yang menyatakan seolah-olah produk barang Merek "NIPPON TAPE" milik Tergugat I sejenis dengan produk barang merek "NIPPONTAPE" milik Penggugat.

Bahwa, Pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, serta menunjukkan ketidak telitian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo, sebab dalam perkara sekarang ini terbukti antara kedua merek sengketa jenis barangnya yang berbeda sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat merek Pemohon Kasasi dan sertifikat merek Termohon Kasasi I. Dalam sertifikat merek Termohon Kasasi I secara jelas dinyatakan melindungi Merek Penggugat untuk kelas 17 untuk barang PITA ISOLASI sedangkan Sertifikat Merek Pemohon Kasasi secara jelas dinyatakan melindungi Merek Tergugat I untuk kelas 17 untuk barang KARET SINTETIS/SPON BUSA BERPEREKAT, namun kenyataannya dalam pembuktian Termohon Kasasi I bukan menggunakan merek tersebut untuk barang jenis PITA ISOLASI malah digunakan untuk barang jenis SPON BUSA DENGAN PEREKAT yang merupakan barang yang dilindungi untuk merek Pemohon Kasasi sesuai dengan sertifikat merek Pemohon Kasasi. Dengan demikian jelaslah Pemohon Kasasi telah menggunakan mereknya untuk melindungi barang yang sebagaimana diatur dalam sertifikat merek miliknya, sedangkan Termohon Kasasi I telah pula menggunakan mereknya untuk melindungi jenis barang yang jelas-jelas merupakan barang yang dilindungi oleh merek milik Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dan tidak teliti dalam memeriksa perkara a quo, sebab dalam memutus perkara ini Majelis Hakim hanya mendasarkan pada barang bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa melakukan penelitian terhadap sertifikat merek milik Termohon Kasasi, sebab secara jelas dalam sertifikat merek milik Termohon Kasasi I jenis barang yang dilindungi adalah PITA ISOLASI dalam kelas 17, namun dalam pembuktiannya Termohon Kasasi I mengajukan bukti barang berupa double tape dari bahan spon busa.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelaslah terdapat perbedaan antara jenis merek yang dilindungi dalam sertifikat merek dengan jenis barang yang dijadikan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi I, sebaliknya Pemohon Kasasi dalam sertifikat merek dinyatakan untuk melindungi jenis barang Karet Sintetis/Spon Busa dengan perekat sehingga sesuai dengan jenis barang yang diajukan dalam perkara a-quo. Sehingga jelaslah pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan pada bukti barang yang diajukan tanpa meneliti jenis barang yang dilindungi dalam sertifikat merek tersebut kemudian langsung saja menyatakan bahwa barang yang dilindungi oleh merek Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sejenis tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelaslah pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan produk barang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I adalah barang sejenis tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan batal putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2012 Nomor: 91/Merek/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST tersebut.

4. Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 44 alinea keempat yang menyatakan seolah-olah Tergugat I terbukti mempunyai itikad tidak baik..

Bahwa, Pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, serta menunjukkan ketidak telitian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo, sebab tentang Itikad Buruk Pemohon Kasasi sangatlah tidak relevan karena merek Pemohon Kasasi telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek karena merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik.

Bahwa merek Pemohon Kasasi terdaftar dalam Daftar Umum Merek telah memenuhi aturan hukum yang ada baik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantif tidak bertentangan dengan pasal 4, 5, dan 6 UU No. 14 Tahun 1997 tentang merek (karena Tergugat I didaftarkan pada masa UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek) dengan demikian oleh Direktorat Merek didaftarkan dalam Daftar Umum Merek sesuai dengan permohonannya.

Bahwa disamping itu pada waktu diumumkan dalam Berita Resmi Merek ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atas pendaftaran merek Tergugat I tersebut, dan sekarang Penggugat mengajukan pembatalan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap merek Tergugat dengan demikian menurut Tergugat I Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik.

Bahwa untuk menilai apakah merek tersebut. diajukan oleh pemohon yang beritikad buruk, maka untuk menilai hal tersebut yaitu didasarkan kepada ketenaran pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan (penjelasan pasal 4 (1) UU No. 15 Tahun 2001).

Bahwa tentang merek terkenal dalam ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15/2001 menyebutkan ukuran suatu terkenal didasarkan pada: "Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya."

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal yaitu:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;
- Reputasi Merek-merek terkenal;
- Promosi-promosi;
- Pendaftaran di beberapa negara;
- Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat Mandiri.

Bahwa dengan demikian Penggugat yang mengaku dirinya sebagai merek terkenal dalam gugatannya, unsur-unsur tersebut di atas harus dipenuhi sebagai terkenal, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas, Dalam perkara a-quo Penggugat tidak dapat membuktikan baik melalui bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi yang dapat membuktikan bahwa merek Penggugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, sehingga jelaslah merek Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai merek terkenal;

Bahwa selain itu tentang itikad buruk, hal tersebut terlebih dahulu harus dijabarkan pengertian itikad buru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek

Hal. 18 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.;

Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut maka merek Tergugat I tidak dapat dikatakan mempunyai itikad buruk karena:

- kata NIPPONTAPE adalah kata umum bukan kata ciptaan sehingga tidak boleh diklaim sebagai milik seorang/badan hukum atau dimonopoli;
- merek NIPPONTAPE milik Penggugat bukanlah merupakan suatu merek terkenal
- kedua merek tersebut mempunyai karakter huruf yang berbeda dan bentuk yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai menjiplak atau mendompleng merek orang lain;
- kedua merek tersebut melindungi jenis barang yang berbeda, Tergugat melindungi jenis barang kelas 17 berupa Karet Sintetis/Spon Busa untuk perekat sedangkan Penggugat melindungi jenis barang kelas 17 berupa pita Isolasi, masing-masing mempunyai pasar tersendiri dan konsumen yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan akan menyesatkan konsumen;

Bahwa selain itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17 Oktober 1990, No. 294/KPdt/1989 antara merek CHENEL Vs CHENEL menyebutkan "suatu merek baru dapat dinyatakan mengandung persamaan secara itikad baik dan persaingan curang, apabila barang-barang yang dilindungi sejenis". Hal mana juga telah ditegaskan oleh Saksi ahli yang telah diajukan oleh Tergugat I dalam persidangan bahwa bisa saja suatu merek digunakan oleh pihak yang berbeda asalkan barang yang dilindungi tidak sejenis, dalam perkara sekarang ini terbukti antara kedua merek sengketa jenis barangnya yang berbeda sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat merek Penggugat dan sertifikat merek Tergugat I. Dalam sertifikat merek Penggugat secara jelas dinyatakan melindungi Merek Penggugat untuk kelas 17 untuk barang PITA ISOLASI sedangkan Sertifikat Merek Tergugat I secara jelas dinyatakan melindungi Merek Tergugat I untuk kelas 17 untuk barang KARET SINTETIS/SPON BUSA BERPEREKAT.

Namun kenyataannya dalam pembuktian Penggugat bukan menggunakan merek tersebut untuk barang jenis PITA ISOLASI malah digunakan untuk barang jenis SPON BUSA DENGAN PEREKAT yang merupakan barang yang dilindungi untuk merek Tergugat I sesuai dengan sertifikat merek Tergugat I.

Dengan demikian jelaslah Tergugat I telah menggunakan mereknya untuk melindungi barang yang sebagaimana diatur dalam sertifikat merek miliknya,

Hal. 19 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelaslah tidak terbukti Tergugat I sebagai pendaftar beritikad tidak baik,

Bahwa, Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dan repliknya hanya menyatakan seolah-olah adanya itikad tidak baik dan Pemohon Kasasi adalah adanya pengumuman peringatan merek yang dibuat oleh Pemohon Kasasi di surat kabar, padahal maksud dan tujuan daripada dibuatnya pengumuman tersebut adalah untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon Kasasi sebagai pemilik Barang Double Tape yang terbuat dan Spon Busa/Karet Sintetis dengan Merek 'NIPPON TAPE" yang telah terdaftar pada Termohon Kasasi II, sebab banyak sekali beredar di pasaran barang double tape yang menggunakan merek NIPPON TAPE namun bukan merupakan produk milik Pemohon Kasasi. Oleh karenanya jelaslah pembuatan pengumuman tersebut tidak dapat membuktikan adanya itikad buruk dan Pemohon Kasasi. Sehingga oleh karenanya jelaslah Termohon Kasasi I tidak dapat membuktikan adanya itikad punuk dan Pemohon Kasasi, sehingga jelaslah gugatan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai gugatan berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelaslah pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti mempunyai itikad tidak baik adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Sehingga oleh karenanya adalah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan batal putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2012 Nomor 91/Merek/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon Kasasi.

Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yaitu tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karenanya adalah berdasar apabila Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa

Hal. 20 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara a quo untuk menyatakan batal putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2012 Nomor: 91/Merek/2011/PN.Niaga.JKT.Pst tersebut.

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

mengenai alasan-alasan kasasi 1 s/d 4:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena merk "Nippon Tape" milik Tergugat I daftar No. IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "NIPPONTAPE" milik Penggugat yang telah terdaftar sejak 5 Desember 2000 dan diperpanjang tanggal 5 Desember 2010 untuk jenis barang 16 dan 17 ;

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

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

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. 15 Tahun 2001 tentang "Merk", serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROBERT RIADY** 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 **Rabu** tanggal **30 Mei 2012** oleh **H.M. Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MH.** dan **Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina**

Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MH.

Ttd./Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M

K e t u a

Ttd./

H.M. Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya:

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

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. 233 K/Pdt.Sus/2012