



P U T U S A N

Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

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

HERMAN W.G.M. NOOLJEN,B.V suatu Perseroan menurut hukum Negara Kerajaan Belanda, berkedudukan di Postelstraat 65, 5211 DX, 'S Hetrogenbosch, Nederland, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

Drh. CAHYOKO BAHAR SARJITO, bertempat tinggal di Jalan Kebon Raya Nomor 23 Rt.018/Rw.001, Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnu Harto, S.H dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Buhu CT.VIII/135 G, Karanggayam, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2011, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA q.q KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA q.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



MOSAICMIRO

Merek Dagang	: MOSAICMIRO (satu kata);
Daftar Nomor	: IDM000036429;
Tanggal Pendaftaran	: 20 Oktober 2003;
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 02 Mei 2005;
Kelas	: 19;
Jenis Barang	: Mozaik, ubin lantai bukan dari logam, ubin jalan bukan dari logam, tegel, ubin marmer, keramik, bahan-bahan bangunan, batu-batu alam, batu-batu buatan, batu kerikil, batu tiruan, batu bata, batu bangunan, batu yang mengandung kapur, batu-batu nisan, batu pasir untuk bangunan, batu terak, batu pongkah, batu untuk pinggiran trotoar, batu beton, kapur, kapur tembok, batu yang mengandung batu kapur gamping, kapur mentah, batu gamping aspal, pek aspal cair, adukan untuk bangunan, bahan pengeras bahan aspal;

Bahwa, dasar hukum gugatan penghapusan pendaftaran merek ini adalah ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

Pasal 61 ayat 2 huruf a

“(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- (a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”;

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat adalah pemegang hak atas pendaftaran merek **MOSAIC MIRO** (dua kata) untuk jenis barang bahan-bahan bangunan (Kelas 19) dan penutup-penutup lantai (Kelas 27) yang terdaftar di bawah Nomor 004207676 di Kantor Pendaftaran Merek Uni Eropa OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), pada tanggal 17 Mei 2006. Permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan diterima oleh OHIM pada tanggal 20 Desember 2004;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang **MOSAIC MIRO** di Indonesia, sebagai berikut:

Merek Dagang : **MOSAIC MIRO** (dua kata);

Nomor Agenda : **D00 2011 013218**;

Tanggal Masuk : 05 April 2011;

Kelas Barang : 19;

Jenis Barang : Bahan bangunan, yaitu ubin mosaik dari batu alam;

Bahwa, Penggugat telah menggunakan merek dagang **MOSAIC MIRO** untuk jenis barang bahan-bahan bangunan, yaitu ubin mosaik dari batu alam setidaknya sejak tahun 2003, hal mana terbukti dari surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kantor Pajak Oost Brabant (Brabant Timur) s'Hertogenbosch, Nederland, tertanggal 2 April 2003 tentang pendaftaran produk baru berupa ubin mosaik dengan merek **MOSAIC MIRO**;

Bahwa, Penggugat masih menggunakan merek dagang **MOSAIC MIRO** untuk jenis barang bahan-bahan bangunan, yaitu ubin mosaik dari batu alam secara terus menerus dan berkesinambungan hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat harus mengalami bahwa atas nama Tergugat telah terdaftar merek dagang **MOSAICMIRO** (satu kata) dalam Daftar Umum Merek di kantor Turut Tergugat untuk jenis barang yang tergolong dalam Kelas 19, pada tanggal 2 Mei 2005 di bawah Daftar Nomor **IDM000036429**, berdasarkan permohonan pendaftaran merek yang diterima di kantor Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2003;

Bahwa, Penggugat berkepentingan agar pendaftaran merek **MOSAICMIRO** atas nama Tergugat itu dihapuskan dari Daftar Umum Merek di kantor Turut Tergugat oleh karena dari bukti-bukti yang akan diajukan dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang berhak atas merek tersebut dan kenyataannya Tergugat

Hal. 3 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

II Tergugat adalah pendaftar merek yang beriktikad baik;

Bahwa, pada dasarnya Tergugat tidak mempunyai alas hak atau titel yang sah untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek MOSAICMIRO (satu kata) yang diterima di kantor Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2003 dan dibukukan dengan Nomor Agenda: D00.2003 29390-29676, oleh karena Tergugat melalui perusahaannya, C.V. Jedok, ketika itu hanya berkedudukan sebagai penerima pesanan pembuatan produk ubin mosaik dengan merek MOSAIC MIRO (dua kata) atas pesanan dari Iban Development BV (anak perusahaan Penggugat) hingga akhir tahun 2003 atau setidaknya awal tahun 2004, dan atas pesanan dari Landvorm BV (anak perusahaan yang lain dari Penggugat) hingga bulan Juli tahun 2004;

Bahwa, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak Iban Development BV, Tergugat secara diam-diam telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MOSAICMIRO (satu kata) di kantor Turut Tergugat, sehingga kemudian terdaftar di dalam Daftar Umum Merek di kantor Turut Tergugat di bawah Daftar Nomor IDM000036429 atas nama Tergugat;

Bahwa, Tergugat ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek MOSAICMIRO telah melampirkan Surat Pernyataan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a. jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Dalam Surat Pernyataan itu Tergugat menyatakan bahwa: a. merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya; b. merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain. Padahal Tergugat sepenuhnya sadar dan mengetahui bahwa merek MOSAICMIRO adalah bukan miliknya dan bahwa merek itu meniru merek MOSAIC MIRO milik Penggugat atau setidaknya-tidaknya sebagai merek yang diminta oleh Iban Development BV untuk dibubuhkan pada produk ubin mosaik batu alam yang dipesan oleh Iban Development BV;

Bahwa, perbuatan Tergugat membuat dan menanda-tangani surat pernyataan tentang kepemilikan merek yang isinya tidak benar atau palsu sedangkan penggunaan surat itu telah menimbulkan hak bagi Tergugat atas merek MOSAICMIRO Daftar Nomor IDM000036429 yang seharusnya bukan milik Tergugat adalah merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggugat dalam hal ini menyadangkan haknya (*reserve the right*) untuk melaporkan tindak pidana ini kepada pihak yang berwenang;

Hal. 4 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah pendaftar merek yang beriktikad tidak baik, dan yang seharusnya tidak berhak atas merek dagang MOSAICMIRO (satu kata) ataupun merek dagang MOSAIC MIRO (dua kata);

III Merek Dagang MOSAICMIRO Daftar Nomor IDM000036429 tidak digunakan oleh Tergugat dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran

Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan di atas pada butir 7, Tergugat adalah penerima pesanan pembuatan produk ubin mosaik dengan merek MOSAIC MIRO (dua kata) atas pesanan dari Iban Development BV (anak perusahaan Penggugat) hingga akhir tahun 2003 atau setidaknya hingga awal tahun 2004, dan atas pesanan dari Landvorm BV (anak perusahaan yang lain dari Penggugat) hingga bulan Juli tahun 2004;

Bahwa, Tergugat secara tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang MOSAICMIRO (satu kata) ke kantor Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2003 dan dibukukan dengan Nomor Agenda: D00.2003 29390-29676;

Bahwa, permohonan pendaftaran merek MOSAICMIRO (satu kata) yang diajukan oleh Tergugat itu kemudian diumumkan oleh Turut Tergugat dalam Berita Resmi Merek Seri-A Nomor 8/I/A/2005 tertanggal 14 Januari 2005 selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Bahwa, selanjutnya permohonan pendaftaran merek MOSAICMIRO (satu kata) termaksud disetujui untuk didaftar oleh Turut Tergugat dan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek di bawah Daftar Nomor IDM000036429 atas nama Tergugat pada tanggal 2 Mei 2005;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat 2 huruf a., maka pendaftaran Merek dapat dihapuskan berdasarkan alasan Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, dalam hal gugatan penghapusan pendaftaran Merek yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga dikabulkan oleh Pengadilan Niaga;

Bahwa, Tergugat diketahui menjalankan usahanya dalam bentuk perseroan komanditer (C.V.) yang bernama C.V. JEDOK STONE WORK, beralamat di Jalan

Hal. 5 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imogiri Barat Nomor 124, Randubelang, Yogyakarta 55187. Hal mana dapat dilihat dari situs web pada alamat Internet sebagai berikut: <http://www.jedokstonework.com>;

Bahwa, dari brosur yang diberikan kepada para calon pembeli dan keterangan lisan yang diberikan oleh para pramuniaga (*Merchandiser*) di kantor C.V. Jedok Stone Work tidak ternyata adanya pemakaian merek MOSAICMIRO oleh C.V. Jedok Stone Work, maupun oleh Tergugat pribadi;

Bahwa, Merek Dagang yang digunakan oleh C.V. Jedok Stone Work adalah merek JEDOK, Daftar Nomor IDM000047588, Tanggal Pendaftaran 25 Agustus 2005, Tanggal Penerimaan Permintaan 28 Januari 2004;

Bahwa, untuk memastikan ada atau tidaknya beredar di pasaran produk ubin mosaik yang terbuat dari batu alam dan barang-barang sejenis yang menggunakan merek MOSAICMIRO yang berasal dari Tergugat dan atau C.V. Jedok Stone Work, maka oleh lembaga riset independen, Moresta Research Indonesia telah dilakukan survei pasar di Yogyakarta dan Jakarta pada bulan Februari 2011. Salah satu toko yang disurvei adalah C.V. Jedok Stone Work, Jl. Imogiri Barat 124, Yogyakarta. Responden dari C.V. Jedok Stone Work yang bernama Andri Yanti menjelaskan kepada pewawancara dari Moresta Research Indonesia yang bernama Sholik, bahwa C.V. Jedok Stone Work memakai merek JEDOK pada produk ubin mosaik batu alam yang dijualnya, dan tidak memakai merek MOSAIC MIRO;

Bahwa, survei pasar yang dilakukan oleh Moresta Research Indonesia meliputi 150 responden di Yogyakarta, dan 200 responden di Jakarta, serta 15 responden survei observasi di Jakarta. Dari para responden itu hanya satu responden yang menyatakan pernah menjual produk ubin mosaik dari batu alam dengan merek MOSAIC MIRO, itu pun terjadi pada tahun 2003;

Bahwa, andaikataupun Tergugat pernah memakai merek MOSAICMIRO, *quod non*, itu adalah untuk memenuhi pesanan dari anak perusahaan Penggugat, yaitu Iban Development B.V. dan Landvorm, B.V. Pengiriman terakhir terjadi pada akhir tahun 2003 dan pertengahan tahun 2004, sebelum Merek Dagang MOSAICMIRO terdaftar dalam Daftar Umum Merek di kantor Turut Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000036429 pada tanggal 2 Mei 2005, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek dagang MOSAICMIRO Daftar Nomor IDM000036429 sejak tanggal pendaftarannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menggunakan merek dagang MOSAICMIRO sejak tanggal pendaftarannya maka dapat dipastikan pula bahwa merek dagang MOSAICMIRO daftar Nomor IDM000036429 tidak digunakan selama 3 (tiga)

Hal. 6 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

Bahwa, gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang akan disampaikan pada acara pembuktian nanti. Bukti-bukti tersebut tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu untuk melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan yang bersangkutan telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

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

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "MOSAICMIRO" Daftar Nomor IDM000036429 dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "MOSAICMIRO" Daftar Nomor IDM000036429 dalam perdagangan barang, untuk jenis barang yang dilindungi pendaftaran merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, atau pemakaian terakhir;
- 4 Menghapuskan pendaftaran merek "MOSAICMIRO" Daftar Nomor IDM000036429 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan Merek MOSAICMIRO Daftar Nomor IDM000036429 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 52/MEREK/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 23 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2011, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37 K/HaKI/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 52/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 September 2011;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 02 November 2011, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2011;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Turut Termohon Kasasi pada tanggal 22 September 2011, tetapi Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat;

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, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

- 1 Bahwa
Pasal 30
ayat (1)
huruf

Hal. 8 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



(c)
Undang
-
Undang
Nomor
5 tahun
2004
tentang
Perubah
an atas
Undang
-
Undang
Nomor
14
tahun
1985
tentang
Mahka
mah
Agung
Republi
k
Indonesi
a tidak
mempu
nyai
definisi
kapanka
h Judex
Facti
“lalai
memenu
hi
syarat-



syarat
yang
diwajibkan
kan oleh
peraturan
perundang-
undangan
n yang
mengan
cam
kelalaian
itu
dengan
batalnya
putusan
yang
bersangkutan”.
Akan
tetapi di
dalam
praktek
berkem
bang
pengerti
an yang
sama
yakni
kewajiban
an
hakim
untuk
member



ikan
pertimb
angan
yang
cukup
pada
putusan
yang
dijatuhk
annya,
dengan
kata lain
disebut
juga
dengan
“MOTI
VERIN
GS
PLICHT
”;
2 Bahwa
putusan
Judex
Facti
akan
diangga
p tidak
member
ikan
pertimb
angan
yang
cukup
pada
putusan



yang
dijatuhk
annya,
apabila
hal-hal
di
bawah
ini
terjadi:

- a Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
 - b Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
 - c Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
 - d Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
 - e Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
 - f Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
 - g Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
 - h Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu;
- (dikutip dari buku “ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA”, Setiawan, S.H. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I/ 1992, hal 388);

3 Bahwa
berpijak
terhadap
kriteria-
kriteria
tersebut
di atas
maka
Putusan

Hal. 12 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Judex
Facti
dalam
perkara
a quo
telah
tidak
memenu
hi
persyara
tan
huruf g.
Dengan
kata
lain,
Putusan
Judex
Facti
dalam
perkara
a quo
tidak
member
ikan
pertimb
angan
hukum
yang
cukup
atau
kurang
cukup
memper
timbang
kan



(niet
voldoen
de
gemotiv
eerd),
sehingg
a sudah
sepatutn
ya
dibatalk
an
dalam
tingkat
Kasasi
(Vide
Putusan
MARI
Nomor
638 K/
Sip/196
9,
tanggal
22 Juli
1970 jo
Putusan
MARI
Nomor
9 K/
Sip/197
2,
tanggal
19
Agustus
1972 jo
Putusan



MARI
Nomor
672
K.Sip/1
972,
tanggal
18
Oktober
1972 jo
Putusan
MARI
Nomor
588 K/
Sip/197
5,
tanggal
13 Juli
1976);

Judex Facti telah memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat berdasarkan kurang pihak dalam perkara penghapusan merek yang merupakan perdata khusus;

4 Bahwa
Judex
Facti
telah
mendas
arkan
Putusan
Nomor
52/
Merek/2
011/
PN.Nia
ga.Jkt.P
st telah
mendas

Hal. 15 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



arkan
keputus
an
untuk
tidak
meneri
ma
Gugatan
Penggu
gat atas
suatu
kekhilaf
an.
Bahwa
Judex
Facti
melakuk
an
kekhilaf
an
dalam
memper
timbang
kan dan
memutu
skan
bahwa
seharus
nya
MARIC
O
MULD
ER B.V.
ditarik
sebagai



pihak
dalam
perkara
ini
sehingg
a
gugatan
Pengu
gat
tidak
diterima
;

Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum dari Judex Facti yang menyatakan: “Bahwa sesuai bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi/teguran kepada MARICO MULDER B.V. yang memberikan izin kepada Tergugat untuk mendaftarkan paten, desain industry dan nama merek MOSAIC MIRO di Indonesia, dan Penggugat menganggap perbuatan MARICO MULDER HOLDING, B.V. dan Tergugat (drh. Cahyoko Bahar Sarjito) adalah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya MARICO MULDER B.V. ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk membuktikan apakah benar Tergugat diberikan izin mendaftarkan merek MOSAIC MIRO di Indonesia. Dan apabila benar diberikan ijin maka pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik Tergugat telah terbukti dan merek MOSAIC MIRO yang terdaftar dalam Daftar umum merek Nomor IDM000036429, tanggal 02 Mei 2005 di Kantor Turut Tergugat dapat dihapuskan atau dibatalkan”;

5 Bahwa
gugatan
Pengu
gat
sebagai
mana
diajukan
pada
tanggal

Hal. 17 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



5 Mei
2011
tidaklah
kurang
pihak
sesuai
dengan
ketentua
n Pasal
63
Undang
-
Undang
Nomor
15
Tahun
2001
tentang
Merek
yang
menyata
kan:

“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

Bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b menyatakan bahwa:

- 1 Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan;
- 2 Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
 - a Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

Hal. 18 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang terdaftar”;

6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, satu-satunya pihak yang wajib digugat adalah Pemegang Pendaftaran Merek sebagai mana tercatat dalam

Hal. 19 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Daftar
Umum
Merek;
7 Bahwa
Merek
MOSAI
CMIRO
terdaftar
dibawah
Nomor
IDM000
036429
tanggal
20
Oktober
2003
yang
menjadi
objek
gugatan
perkara
a quo
terdaftar
dalam
Daftar
Umum
Merek
atas
nama
Drh.
Cahyok
o Bahar
Sarjito.
Bahwa
berdasar

Hal. 20 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan hal
tersebut,
Penggu
gat telah
mengaju
kan
gugatan
nya
pada
tanggal
5 Mei
2011
terhadap
drh.
Cahyok
o Bahar
Sarjito
yang
merupa
kan
Terguga
t/
Termoh
on
Kasasi
dimana
Terguga
t tidak
pernah
hadir
dan
memper
tahanka
n
haknya

Hal. 21 dari 64 hal Put. Nomor 421 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)



walaupun telah dipanggil secara patut;
8 Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan telah mengajukan gugatan nya kepada pihak yang telah diamana tkan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Judex Facti telah melakukan kekhilafan dengan memintakan MARICO MULDER HOLDING, B.V. sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 22 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



- 9 Bahwa
Judex
Facti
telah
melakukan
an
kekhilaf
an
dengan
tidak
memeri
ksa
bukti-
bukti
surat
yang
diajukan
oleh
Penggu
gat
sebagai
bukti
P.8 s.d
P.12
secara
teliti;
- 10 Bahwa
hubunga
n
hukum
antara
MARIC
O
MULD
ER



HOLDI
NG,
B.V.
dengan
Penggu
gat
adalah
hubunga
n
kerjasas
ama
dalam
Iban
Develop
ment
BV.
Bahwa
MARIC
O
MULD
ER
HOLDI
NG,
B.V.
adalah
penguru
s Iban
Develop
ment
B.V
(Vide
P-8)
yang
melakuk
an



eksploit

asi ubin

dan

sebelum

nya

memaso

k ubin

tersebut

dari

Terguga

t

(Cahyok

o Bahar

Sarjito).

Bahwa

untuk

melunas

i

kewajib

an-

kewajib

annya di

Iban

Develop

ment

BV.,

MARIC

O

MULD

ER

HOLDI

NG,

B.V

telah

mengali

Hal. 25 dari 64 hal Put. Nomor 421 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)



hkan
saham-
saham
yang
dipegan
g
kepada
Pengu
gat
(Vide
Bukti
P-12)
sehingg
a pada
saat ini
Iban
Develop
ment
BV
adalah
milik
dari
Pengu
gat;
11. Bahwa
Judex
Facti
telah
lalai
untuk
memeri
ksa
bukti-
bukti
yang



diajukan
oleh
Terguga
t
dimana
seharus
nya
Iban
Develop
ment
BV
yang
membu
ktikan
bahwa
Iban
Develop
ment
BV
tidak
pernah
member
ikan ijin
kepada
Terguga
t untuk
mengaju
kan
permoh
onan
pendafta
ran
Merek
di



Indonesi
a;
12 Bahwa
lebih
jauh
lagi
Judex
Facti
telah
melakuk
an
kekhilaf
an
dengan
memeri
ksa
bukti
P-9 dan
P-11
dimana
MARIC
O
MULD
ER
HOLDI
NG,
B.V
berulan
g kali
menolak
dalil
dari
Penggu
gat
dalam

Hal. 28 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



somasin

ya

bahwa

sebagai

penguru

s Iban

Develop

ment

BV,

MARIC

O

MULD

ER

HOLDI

NG,

B.V

telah

member

ikan

izin

kepada

Terguga

t untuk

mendaft

arkan

permoh

onan

paten,

desain

industri

dan

nama

merek

MOSAI

Hal. 29 dari 64 hal Put. Nomor 421 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)



C
MIRO;
13 Bahwa
terlepas
dari ada
atau
tidaknya
persetuj
uan dari
Iban
Develop
ment
BV,
Terguga
t telah
mengaju
kan
pendafta
ran
merek
MOSAI
CMIRO
terdaftar
dibawah
Nomor
IDM000
036429
tanggal
20
Oktober
2003
dengan
iktikad
buruk
dimana

Hal. 30 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Tergugat sangat mengetahui bahwa merek MOSAICMIRO adalah milik dari pihak lain;

Bahwa Tergugat ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek MOSAICMIRO telah melampirkan Surat Pernyataan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Dalam Surat Pernyataan itu Tergugat menyatakan bahwa: a. merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya; b. Merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain. Padahal Tergugat sepenuhnya sadar dan mengetahui bahwa merek MOSAICMIRO adalah bukan miliknya dan bahwa merek itu meniru merek MOSAIC MIRO milik Penggugat atau setidaknya sebagai merek yang diminta oleh Iban Development BV untuk dibubuhkan pada produk ubin mosaik batu alam yang dipesan oleh Iban Development BV;

14 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti sebagai mana

Hal. 31 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



tersebut
di atas
telah
secara
khilaf
tidak
memeri
ksa
secara
teliti
bukti
P.8 s.d
P.12,
tanpa
memper
timbang
kan dan
mengab
aikan
begitu
saja
bukti-
bukti
Pemoho
n Kasasi
yang
lain
yang
bertanda
P.8 s.d
P.12
tersebut,
maka
Judex
Facti



telah
salah
dalam
menerap
kan
hukum
pembuk
tian;

15 Bahwa
menurut
hukum
pembuk
tian
yang
berlaku
di
Indonesi
a, Judex
Facti
mempu
nyai
kewajib
an
untuk
menilai
seluruh
bukti-
bukti
yang
diajukan
oleh
pihak-
pihak
yang
berperk

Hal. 33 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



ara di
depan
persidan
gan,
dengan
tujuan
agar
Judex
Facti
dapat
menerap
kan
hukum
secara
benar
dan
mengha
dirkan
suatu
putusan
yang
objektif
dan
berwiba
wa;

16 Bahwa
oleh
karena
itu,
dalam
memori
kasasi a
quo
sangat
tepat



dan
beralasa
n
apabila
Majelis
Hakim
Agung
yang
terhorm
at yang
memeri
ksa dan
mengadi
li
perkara
a quo,
kiranya
berkena
n untuk
membat
alkan
putusan
Judex
Facti
tersebut
kemudia
n
memeri
ksa
kembali
bukti-
bukti
yang
diajukan
oleh



Pemohon
n Kasasi
yakni
bukti
P.8 s.d
P.12;
17 Bahwa,
jika
alasan
untuk
memeri
ksa
kembali
bukti-
bukti
yang
diajukan
oleh
Pemohon
n Kasasi
vide
bukti
P.8 s.d
P.12
yang
sama
sekali
tidak
perlu
dipertim
bankan
oleh
Judex
Facti,
hal



tersebut
tidak
dapat
dipanda
ng
sebagai
suatu
pengula
ngan
pada
tingkat
kasasi *a*
quo dan
bukan
sebagai
penilaian
n
terhadap
hasil
pembuk
tian,
melaink
an hal
tersebut
dimaksu
dkan
untuk
memper
jelas
dasar
pertimb
angan
hukum
putusan
Judex



Facti
sehingg
a
menjadi
lengkap
dan
tidak
kurang
dalam
pertimb
angan
hukumn
ya
(onvold
oende
gemotiv
eerd).
Banding
kan
dengan
Yurispr
udensi
Tetap
Mahka
mah
Agung
RI
Nomor
152 K/
Sip/196
9
tanggal
25
Oktober
1969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang
member
ikan
kriteria
hukum:

“Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya”;

B Bahwa Judex Facti telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas fakta, keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

18 Bahwa
Judex
Facti
telah
lalai
dengan
menges
amping
kan
bukti
surat
P.14 s.d
P.16
tentang
Survei
Pasar
yang
menunj
ukkan
data-
data
bahwa
Terguga
t telah
tidak

Hal. 39 dari 64 hal Put. Nomor 421 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)



menggu
nakan
merek
“MOSA
ICMIR
O”
selama
3 (tiga)
tahun
berturut
-turut,
sebagai
mana
dinyatak
an
dalam
putusan
Judex
Facti
sebagai
berikut:

“Bahwa sesuai dengan bukti surat P.14, P.15, P.16, majelis berpendapat bahwa survey yang dilakukan Penggugat melalui PT Molresta Research Indonesia terhadap 215 responden pada Toko Keramik dan Toko Bangunan di Jakarta serta 150 responden pada Toko Keramik dan toko-toko bangunan di Yogyakarta mengenai data-data merek MOSAICMIRO selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak menjadi patokan atau pedoman, dikarenakan Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan ratusan kota-kota besar di seluruh wilayah Indonesia dan Tergugat dalam memasarkan merek MOSAICMIRO dapat dilakukan diluar Pulau Jawa, misalnya Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Irian dan Pulau Maluku”;

19 Bahwa
Judex
Facti
telah

Hal. 40 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



lalai
untuk
secara
teliti
memeri
ksa
bukti
P.14 s.d
P.16
yang
diajukan
oleh
Penggu
gat di
persidan
gan
yang
pada
akhirny
a
memutu
skan
bahwa
bukti
P.14 s.d
P.16
tidak
menjadi
patokan
atau
pedoma
n,
dikarena
kan
Indonesi



a terdiri
dari
beberap
a pulau
dan
ratusan
kota-
kota
besar
diseluru
h
wilayah
Indonesi
a dan
Terguga
t dalam
memasa
rkan
merek
MOSAI
CMIRO
dapat
dilakuka
n diluar
Pulau
Jawa,
misalny
a Pulau
Sulawes
i, Pulau
Kaliman
tan,
Pulau
Sumatra
, Pulau



Irian
dan
Pulau
Maluku;
20 Bahwa
Judex
Facti
telah
lalai
dalam
menerap
kan
hukum
pembuk
tian
dengan
tidak
member
ikan
pertimb
angan
yang
cukup
atas
Bukti
P.16;
dimana
bukti ini
menunj
ukkan
salah
satu
toko
yang
disurvei



adalah
C.V.
Jedok
Stone
Work,
Jalan
Imogiri
Barat
124,
Yogyak
arta.
Respon
den dari
C.V.
Jedok
Stone
Work
yang
bernama
Andri
Yanti
menjela
skan
kepada
pewawa
ncara
dari
Moresta
Researc
h
Indonesi
a yang
bernama
Sholik,
bahwa



C.V.
Jedok
Stone
Work
memaka
i merek
JEDOK
pada
produk
ubin
mosaic
batu
alam
yang
dijualny
a, dan
tidak
memaka
i merek
MOSAI
C
MIRO;
21 Bahwa,
Judex
Facti
telah
lalai
menerap
kan
hukum
pembuk
tian atas
pernyata
an dan
pengaku



an
pegawai
dari
Terguga
t sendiri
bahwa
Terguga
t
melalui
perusah
aannya
sendiri
tidak
menggu
nakan
merek
MOSAI
C
MIRO
sehingg
a adalah
sangat
tidak
mungkin
n bahwa
barang
ubin/
keramik
dengan
menggu
nakan
merek
MOSAI
C
MIRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar
di
Pasaran;
22 Namun
Pengu
gat tetap
melakuk
an
survei
pasar
untuk
membu
ktikan
bahwa
tidak
ada
barang
ubin/
keramik
yang
menggu
nakan
merek
MOSAI
C
MIRO
di
pusat-
pusat
pemasar
an ubin/
keramik
yaitu
kota
Jakarta

Hal. 47 dari 64 hal Put. Nomor 421 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)



dan
Yogyak
arta
dimana
hasilnya
telah
diajukan
sebagai
bukti
P.14 s.d
P.16.
Bahwa
pusat-
pusat
perdaga
ngan
keramik
telah
member
ikan
penegas
an
bahwa
tidak
ada
barang-
barang
ubin/
keramik
dengan
merek
MOSAI
C
MIRO
yang



beredar
di
pasar;
23 Bahwa
ketentua
n bahwa
Pasal 61
ayat (2)
huruf
(a)
Undang
-
Undang
Nomor
15
Tahun
2001
menyata
kan
bahwa
suatu
merek
dapat
dihapus
apabila
“merek
tersebut
telah
tidak
digunak
an
selama
3 (tiga)
tahun
berturut

Hal. 49 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



-turut
dalam
perdaga
ngan
barang
dan/
atau
jasa
sejak
tanggal
pendaft
aran
atau
pemakai
an
terakhir
, kecuali
untuk
alasan-
alasan
yang
dapat
diterima
oleh
Direktor
at
Jendera
I”.
Bahwa
tidak
ada
ketentua
n
apapun
yang



mensyar
atkan
bahwa
bukti
tidak
digunak
annya
suatu
merek
harus
berasal
di
seluruh
wilayah
Indonesi
a
sebagai
mana
ditentuk
an
dalam
ketentua
n Pasal
61
Undang
-
Undang
Nomor
15
Tahun
2001
tentang
Merek
tersebut;



24 Bahwa
Judex
Facti
tidak
member
ikan
pertimb
angan
yang
cukup
dengan
mengab
aikan
fakta
bahwa
Jakarta
dan
Yogyak
arta
sebagai
pusat
perdaga
ngan
barang
ubin/
keramik
telah
disurvei
oleh
Pengu
gat
melalui
PT
Molrest
a



Research
h dan
hasil
dari
survei
tersebut
menunj
ukkan
tidak
adanya
penggun
aan
selama
3 (tiga)
tahun
berturut
-turut
atas
merek
MOSAI
C
MIRO
dan
bahkan
perusah
aan
Terguga
t, C.V.
Jedok
Stone
sendiri
telah
member
ikan
konfirmasi



asi
bahwa
C.V.
Jedok
Stone
Work
memaka
i merek
JEDOK
pada
produk
ubin
mosaic
batu
alam
yang
dijualny
a, dan
tidak
memaka
i merek
MOSAI
C
MIRO;
25 Bahwa
oleh
karena
itu,
dalam
memori
kasasi
a-quo
sangat
tepat
dan



beralasa
n
apabila
Majelis
Hakim
Agung
yang
terhorm
at yang
memeri
ksa dan
mengadi
li
perkara
a-quo,
kiranya
berkena
n untuk
membat
alkan
putusan
Judex
Facti
tersebut
yang
telah
meneri
ma
gugatan
Pemoho
n
Kasasi/
semula
Pengu
gat;



26 Bahwa
walaupun
Yurispr
udensi
Mahka
mah
Agung
RI di
bawah
ini tidak
disampa
ikan
sebagai
bukti
tertulis
dalam
perkara
ini dan
tidak
berhubu
ngan
langsun
g
dengan
Pemoho
n
Kasasi,
akan
tetapi
adalah
sangat
layak
dan
patut



dipertim
bankan
oleh
Majelis
Hakim
Kasasi
yang
akan
memeri
ksa dan
mengadi
li
perkara
a-quo di
tingkat
kasasi
untuk
berkena
n
kiranya
memper
timbang
kannya
guna
mendap
atkan
petunju
k
mengen
ai istilah
“*use*”
dan
“*non-
use*”,



antara

lain:

- 1 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2739 K/Pdt/1995 tanggal 30 Oktober 1996, telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 10, tentang penilaiannya atas pengertian “*use*” dan “*non-use*”, sebagai berikut:

“Memang benar banyak jenis merek yang dapat dipergunakan, namun sebaliknya pemilik merek tidak dibenarkan hukum untuk menyalahgunakan hak eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan Undang-Undang kepadanya menghambat perkembangan perdagangan dengan cara tidak memakai merek tersebut (*non use mark*), sehingga orang lain terhalang untuk menggunakannya, sehubungan dengan itu, Undang-Undang menggariskan setiap merek yang sudah terdaftar mutlak mesti dipergunakan dalam perdagangan untuk mencegah pelanggaran atas prinsip tersebut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, memberi hak kepada pihak ketiga yang ingin mempergunakan merek dimaksud, mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran atas merek terdaftar atas alasan *Non Use* (tidak dipakai)”;

- 2 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 516 PK/Pdt/1997 tanggal 11 Februari 1998 tentang kasus Merek “HILTON”, halaman 21 dan 25, 26 dimana intinya antara lain berbunyi:

“Bahwa tujuan melembagakan NONUSE dalam hukum merek, bermaksud untuk membina terwujudnya persaingan perdagangan bebas yang sehat (*healthy free competition*)”;

“.....Hak milik atas merek harus dipakai dalam aktifitas perdagangan, Oleh karena itu, hukum tidak membenarkan suatu merek yang telah terdaftar, tidak dipergunakan dalam perdagangan dalam jangka waktu tertentu. Sebab hal itu mengandung monopoli secara tidak sehat, serta menghalangi orang lain yang memiliki potensi untuk mempergunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan”;

“Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas *PRESUMPTION*, dalam hal pemilik merek tidak dapat membuktikan merek yang dimilikinya masih tetap dipakai dalam perdagangan domestik secara *ordinary* dan *bonafide* dan terus-menerus, maka hukum memberi kewenangan kepada Pengadilan untuk menyimpulkan dan menyatakan (*declare*): Pemilik (dalam hal ini

Hal. 58 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) tidak mempergunakan merek “HILTON” dalam perdagangan domestik...”;

“..... dengan demikian pendaftaran pembaharuan (*renewal*) selanjutnya atas merek tersebut harus dianggap perbuatan yang dilandasi iktikad buruk yang dimotivasi oleh tujuan untuk menghalangi orang lain yang lebih potensial untuk memakainya, dan juga sekaligus bermotifkan reservasi yang tidak dibenarkan hukum, karena bertentangan dengan prinsip yang digariskan Pasal 19 (1) TRIPs : *a right acquired by use may be lost by non-use*;

- 3 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 06 PK/ N/ HaKI/2003, tanggal 19 Agustus 2003 jo Nomor 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2002 dalam perkara Penghapusan Merek “UNITED” antara NV. Sumatra Tobacco Trading Company melawan Direktorat Merek, Ditjen HKI, telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Mei 2002 yang telah menghapus pendaftaran merek dagang “UNITED” atas nama N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, di mana pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan pedoman dasar dalam melakukan penilaian terhadap “NON USE”, berdasarkan kaidah dan doktrin Hukum Merek sebagai berikut:

“....., sebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

Menimbang, bahwa untuk menguji kebenaran atau menentukan kebenaran tentang dipergunakan atau tidaknya suatu merek terdaftar dapat dikaitkan dengan asas *ABANDONMENT*, *ASAS INFERRED FORM CIRCUMSTANCES*, *ASAS CESSATION* dan asas diperdagangkan di pasar domestik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata tidak ada satupun bukti menunjukan bahwa Penggugat masih mempergunakan mereknya di dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat tidak menggunakan mereknya didalam kegiatan produksi dan perdagangan dan juga terbukti bahwa penghapusan pendaftaran merek oleh Tergugat

Hal. 59 dari 64 hal Put. Nomor 421 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)



didukung oleh bukti-bukti yang cukup oleh karena itu pula maka penghapusan pendaftaran merek UNITED milik Penggugat tersebut harus dinyatakan sah dengan demikian maka tuntutan Penggugat harus ditolak”;

- 4 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 012 K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Juni 2003 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 012 PK/N/HaKI/2003, tanggal 22 Desember 2003 dalam perkara Penghapusan Merek “DAVIDOFF” antara Reentsma Cigarettenfabriken GmbH melawan N.V. Sumatra Tobacco Trading Company dan Direktorat Merek, di mana pertimbangan hukum Hakim Kasasi telah memberikan pedoman dasar dalam melakukan penilaian terhadap “NON USE”, berdasarkan kaidah dan doktrin Hukum Merek sebagai berikut:

“bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat antara lain bukti T-1 dan T-2 mengenai Penetapan Harga Jual Eceran dan mengenai keterangan Pita Cukai, sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti pada halaman 34 putusannya, tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat masih menggunakan merek Davidoff dalam perdagangan rokok di Indonesia, apalagi Davidoff adalah merek terkenal sehingga tidaklah wajar bila (seperti yang dinyatakan oleh Tergugat) hanya diperdagangkan di Pematang Siantar, Kisaran dan Tanjung Balai yang ditinjau dari kepentingan perdagangan kurang berarti”;

“bahwa sebaliknya Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya dapat membuktikan bahwa rokok dengan merek Davidoff yang ditemukan merek Davidoff milik Tergugat melainkan produksi Penggugat”;

27 Bahwa
disampi
ng hal-
hal
tersebut
di atas,
Pemoho
n
Kasasi/
semula
Pengg



gat tetap
pada
dalil-
dalil
serta
argume
n-
argume
nnya
sebagai
mana
telah
dikemu
kakan
dalam
gugatan,
replik,
dan
kesimpu
lannya
dalam
pemerik
saan
tingkat
pertama
di
Pengadi
lan
Niaga
pada
Pengadi
lan
Negeri
Jakarta
Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Bahwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 September 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, dari fakta persidangan maka ternyata gugatan Penggugat kurang pihak in casu Marico Mulder Holding BV;

Bahwa oleh karena Marico Mulder Holding BV memberi ijin kepada Tergugat I untuk mendaftarkan merek MOSAIC MIRO di Indonesia, maka apakah pendaftaran merek "MOSAIC MIRO" oleh Tergugat/Termohon Kasasi dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka Marico Mulder Holding BV harus didudukkan sebagai Tergugat;

Bahwa, alasan-alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HERMAN W.G.M. NOOIJEN, B.V** tersebut harus ditolak;

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

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

Hal. 62 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMAN W.G.M. NOOIJEN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.0000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 29 Januari 2013** oleh

I Made Tara, S.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L.K, S.H., M.A., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 31 Januari 2013** oleh dengan dihadiri oleh I Made Tara, S.H, Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd
Prof. Dr. Valerine J.L.K, S.H., M.A
ttd
H. Djafni Djamal, S.H., M.H

K e t u a,
ttd
I Made Tara, S.H

Panitera Pengganti,
ttd
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Biaya-biaya:		
1	Meterai	: Rp6.000,00
2	Redaksi	: Rp5.000,00
3	Administrasi	
	<u>Kasasi</u>	<u>:Rp4.989.000,00 +</u>
	Jumlah	:Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 63 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



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

Hal. 64 dari 64 hal Put. Nomor 421 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)

Halaman 64