



**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 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



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-tidaknya 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





## 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



kan hal  
tersebut,  
Pengu  
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



walaupun telah dipanggil secara patut;  
8 Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan telah mengajukan gugatan nya kepada pihak yang telah diamanaatkan 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

Hal. 23 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012





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

Hal. 24 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



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](mailto: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 MOSAIC MIRO 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



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





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  
beberapa  
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

Hal. 43 dari 64 hal Put. Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012



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



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





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



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



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)