



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 668 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

ISHAK SUMARNO, bertempat tinggal di Jalan Petemon Timur 114 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budianto,SH., dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, berkantor di Jalan Cempaka Putih Tengah XXX/9, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Melawan :

THIO KENG PENG, Direktur PT. Megah Pita Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Jayakarta Nomor 68 Blok 10-11, RT. 010/010, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya Yulius Susanto Cung,SH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Yulius Susanto Cung,SH., & Partners, berkantor di Jalan Biak Nomor 7N, Cideng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Herijati,

Bahwa Penggugat (PT. Megah Pita Indonesia) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Nomor 158 tanggal 10 April 1997, dibuat di hadapan Budiarti Karnadi,SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6490. HT.01.01 tahun 1997 tanggal 10 Juli 1997, dan telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 06, tanggal 13 Januari 2009 yang dibuat oleh Nathalia Alvina Jinata,SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-20104.AH.01.02 tahun 2009, tanggal 12 Mei 2009, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Heriati Zuraida,SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0001428.AH.01.09 tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012 ;

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik, pemakai pertama, pendaftar pertama dan pemegang hak khusus atas merek Megah Tape Reliable Tape dengan logo  yang telah terdaftar sejak tanggal 4 September 1993 di bawah pendaftaran Nomor 318171 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu "Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengepakan, tulis menulis dan menjilid buku" yang mana pendaftaran tersebut telah diperpanjang dengan Nomor 541185 tertanggal 30 Juni 2003 ;

Bahwa Penggugat adalah penerus hak dari Hong Tjai Kheng, Inge, Martin, Nancy dan Stephen berdasarkan akte pengalihan hak Nomor 13 tertanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang dibuat di hadapan Heriati Zuraida,SH., Notaris di Jakarta dan pengalihan hak atas merek tersebut telah dicatatkan pada Direktorat Merek di bawah Nomor 541185 dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 10 Januari 2012 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang berbunyi sebagai berikut : “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya” ;

Bahwa dengan demikian jelas Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak merek Megah Tape Reliable Tape dengan logo  yang sah, yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek dengan logo  tersebut di wilayah hukum Republik Indonesia, untuk dan dikarenakan itu atas kepemilikan merek dengan logo  tersebut Penggugat berhak mendapatkan perlindungan hukum ;

Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, (Pasal 1 point 1 Undang-Undang Merek), dari uraian tersebut dapat disimpulkan kegunaan dari suatu merek adalah untuk membedakan merek yang satu dengan yang lainnya ;

Bahwa merek milik Penggugat khususnya logo  sengaja diciptakan oleh Penggugat untuk membedakan hasil produk-produk Penggugat dengan hasil produk perusahaan lain ;

Bahwa kemasan hasil produksi Penggugat selalu mencantumkan logo  dan kata-kata Sarana Kemas Sejati, dan dimana kemasan tersebut yang

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat logo  dan kata-kata Sarana Kemas Sejati dicetak oleh PT. Asia Papercon Internusa yang berkedudukan di Jalan Rawa Bamban, Kelurahan Juru Mudi Baru RT. 005, RW. 03, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten yang mana bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Purchase Order (PO) order Nomor 263 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 5 Mei 2006 ;

Lembaran persetujuan (approval) cetakan kemasan tertanggal 18-06-2006 yang telah ditandatangani oleh PT. Asia Papercon Internusa ;

Lembaran persetujuan (approval) cetakan kemasan tertanggal 21-06-2006 yang telah ditandatangani oleh PT. Asia Papercon Internusa ;

Purchase Order (PO) order Nomor 304 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 11 Agustus 2006 ;

Purchase Order (PO) order Nomor 310 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 1 September 2006 ;

Purchase Order (PO) order Nomor 328 dari Penggugat kepada PT. Asia Papercon Internusa tertanggal 8 Nopember 2006 ;

Bahwa ternyata, di pasaran Penggugat telah menemukan produk-produk yang mirip dengan produk-produk milik Penggugat dengan memakai Merek Dagang dan logo  yang mana logo yang digunakan tersebut merupakan logo yang sama pada pokoknya dengan logo  milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat juga telah mendaftarkan merek Sarana Kemas Sejati dengan logo  di bawah nomor pendaftaran IDM000320556 tertanggal 12 September 2011 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 17 yaitu "Pita isolasi terbuat dari bahan plastik/kertas/kain/ aluminium dalam bentuk pita/gulungan (untuk keperluan industry), kertas untuk kapasitor listrik, kertas timah untuk isolasi" yang mana merek kata Sarana Kemas Sejati dengan logo  tersebut merupakan hasil kreasi intelektual Penggugat yang Penggugat gunakan untuk tampilan kemasan hasil produk-produk Penggugat ;

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai pencipta dan pendaftar pertama merek dengan logo  merasa hasil karya intelektualnya telah dijiplak dan ditiru oleh Tergugat, maka oleh karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek, Penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Sarana Kemas Sejati dengan logo  tersebut atas nama Tergugat ;
Tentang Itikad Tidak Baik Tergugat :

Bahwa secara faktual, bukti itikad tidak baik Tergugat adalah Tergugat merupakan salah satu agen yang memasarkan produk-produk milik Penggugat di wilayah Surabaya dengan menggunakan nama UD. Lita yang beralamat di Jalan Petemon Timur 118/114 Surabaya terhitung sejak tahun 1997 telah menjadi salah satu agen untuk produk barang-barang dengan logo  sebagaimana yang tertuang dalam masing-masing :

Faktur Nomor 003262 tertanggal 11 April 1997 sampai dengan faktur Nomor 004114 tertanggal 13 Oktober 1997 ;

Faktur Nomor 19463 tertanggal 18 Desember 2002 sampai dengan faktur Nomor 004114 tertanggal 30 Desember 2002 ;

Faktur Nomor 0019582 tertanggal 2 Januari 2003 sampai dengan faktur Nomor T03-004502 tertanggal 31 Desember 2003 ;

Faktur Nomor T04-004469 tertanggal 5 Januari 2004 sampai dengan faktur Nomor T04-000687 tertanggal 24 Pebruari 2004 ;

Faktur Nomor 8218 tertanggal 27 Nopember 2006 ;

Faktur Nomor 9056 tertanggal 25 Januari 2007 sampai dengan faktur Nomor 10723 tertanggal 14 Mei 2007 ;

Faktur Nomor 18059 tertanggal 29 Oktober 2008 sampai dengan faktur Nomor 18742 tertanggal 24 Desember 2008 ;

Faktur Nomor 18751 tertanggal 5 Januari 2009 sampai dengan faktur Nomor 22849 tertanggal 23 Desember 2009 ;

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Nomor 22882 tertanggal 1 Januari 2016 sampai dengan faktur Nomor 27492 tertanggal 22 Desember 2010 ;

Faktur Nomor 28786 tertanggal 8 April 2011 sampai dengan faktur Nomor 29026 tertanggal 28 April 2011 ;

Bahwa pada medio April 2011 Tergugat masih membeli produk-produk merek dagang dan logo  milik Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam masing-masing :

Invoice Nomor 28786 tertanggal 8 April 2011 berupa :

masking tape T:121 SKS ukuran 24 mm X 10 m sebanyak 61,056.00 roll ;

duct tape berry silver 48 mm X 25 m sebanyak 1,584.00 roll dengan total harga berjumlah \$ 11,485.68 ;

Invoice Nomor 27621 tertanggal 8 April 2011 berupa :

masking tape T:121 SKS ukuran 17 mm X 8 m sebanyak 4800.00 roll ;

electrical tape SKS hitam ukuran 16 mm X 15 m sebanyak 1,200.00 roll dengan total harga berjumlah \$ 642.92 ;

Invoice Nomor 27634 berupa :

masking tape T:121 SKS ukuran 17 mm X 8 m sebanyak 7,800 roll dengan total harga berjumlah \$ 567,06 ;

Invoice Nomor 27399 berupa :

masking tape T:121 SKS ukuran 17 mm X 8 m sebanyak 1,200.00 roll ;

electrical tape SKS 16 mm X 15 m sebanyak 960 roll dengan total harga berjumlah \$322,41 ;

Invoice Nomor 29026 tertanggal 28 April 2011 berupa :

masking tape T:121 SKS ukuran 24 mm X 10 m sebanyak 84,964.00 roll ;

PE foam T : 3005 sekisui hitam 24 mm X 5 m sebanyak 500.00 roll Pakai double tape SKS T: 574 satu sisi dengan total harga berjumlah \$ 11,807.75 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bukti Tergugat sebagai agen dari Penggugat adalah di dalam setiap promosi yang dilakukan oleh Penggugat dalam iklannya, Tergugat selalu diikutsertakan dalam promosi tersebut, seperti melalui media iklan layanan masyarakat antara lain terdapat dalam :

Panduan Informasi Bisnis-Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei

2001-2002 halaman 1090 yang diterbitkan oleh Telkom ;

Panduan Informasi Bisnis-Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei

2003-2004 halaman 1104 yang diterbitkan oleh Telkom ;

Panduan Informasi Bisnis-Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei

2007-2008 halaman 924 yang diterbitkan oleh Telkom ;

Panduan Informasi Bisnis-Yellow page Industri dan Niaga Jakarta edisi bulan Mei

2008-2009 halaman 864 yang diterbitkan oleh Telkom ;

Bahwa Tergugat bersama-sama dengan Tuan Thio Keng Peng selaku pemegang saham dan Komisaris PT. Megah Pita Indonesia yang saat ini sebagai Direktur PT. Megah Pita Indonesia, berikut Ny. Thio Weng Direktur PT. Megah Pita Indonesia yang sekarang sebagai Komisaris PT. Megah Pita Indonesia, pada tahun 2008 bersepakat bekerja sama mendirikan Perseroan untuk mendistribusikan barang-barang hasil produksi Penggugat ;

Bahwa kesepakatan tersebut direalisasikan pada tahun 2008 yakni dengan mendirikan perseroan dengan nama PT. Mega Pita Indonesia di bawah akta pendirian Nomor 58 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono,SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0114295.AH.01.09 tahun 2008, tanggal 26 Nopember 2008 ;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut pada angka 10, 11, 12, 13 dan 14 di atas, Tergugat dapat dikatakan telah melakukan tindakan itikad tidak baik, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Merek yang

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” ;

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut (penjelasan pasal 4 Undang-Undang Merek) ;

Adapun Aspek-aspek Itikad tidak baik yaitu :

Meniru, mencontoh, mereproduksi, mengcopy yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar ;

Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar ;

Penyesatan atau Penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar maupun merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengan tujuan mengeruk keuntungan secara tidak jujur ;

Penipuan atau memproduksi merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan dan mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang, dianggap perbuatan melanggar ketertiban umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap peniruan merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar, yang mengandung persaingan curang dan merusak tatanan perdagangan bebas yang sehat, secara inklusif dianggap mengandung itikad tidak baik ;

Masalah itikad tidak baik merupakan masalah hukum yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dalam proses persidangan pada tahap pemeriksaan pembuktian ;

(Disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI. : putusan Nomor 3043 K/Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 “merek Sugus” putusan Nomor 682/1974.G tanggal 28 Juli 1975 Jo putusan Nomor 2854 K/SIP/1981 tanggal 19 April 1982 “Merek Yamaha” putusan Nomor 341 PK/Pdt/1968 2854 K/SIP/1981 tanggal 19 April 1982 “Merek Ratu Ayu” (Dikutip dari : M.Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti; 1996, halaman 590-591) ;

Bahwa secara tegas barang-barang yang terdapat dalam kelas 16 dan kelas 17 sangat berhubungan erat satu sama lainnya, karena kedua jenis barang yang didaftarkan tergolong sebagai pita isolasi atau pita perekat, maka sudah barang tentu akan mengecoh masyarakat untuk menentukan asal usul suatu produk, sehingga masyarakat menyangka atas kedua produk tersebut di produksi oleh perusahaan yang sama dan atau memiliki hubungan satu sama lainnya. Perbuatan Tergugat *a quo* terbukti telah merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang hak dan juga merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang hak dan juga merugikan kepentingan masyarakat (*harms to right holder and public interest*), serta merupakan itikad tidak baik (*bad faith*) dari Tergugat ;

Bahwa dengan demikian tidak dapat disangkal lagi Tergugat telah terbukti memiliki itikad tidak baik (*bad faith*) dalam mendaftarkan merek Sarana Kemas Sejati dengan logo karena memiliki niat yang tidak jujur dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sehingga menimbulkan kondisi persaingan curang (*unfair competition*) dan atau menyesatkan publik (*mislead the public*) akan asal usul barang. Dengan demikian secara yuridis terbukti pendaftaran merek Sarana Kemas Sejati dengan logo  Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek ;

Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek dengan logo  yang menyerupai dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang berlogo  dan kata Sarana Kemas

Sejati dengan logo  yang terdapat dalam kemasan produk milik Penggugat, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai tentang asal usul barang serta untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) ;

Tentang Persamaan Pada Pokoknya ;

Bahwa Penggugat secara tegas sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat tersebut di atas karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu ;

Bahwa merek Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek milik Penggugat karena sama-sama menggunakan logo yang tertulis serta terbaca dengan bunyi "SKS", sehingga dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan mempunyai hubungan yang erat dalam perdagangan dengan Penggugat, hal tersebut sangat merugikan serta merusak reputasi Penggugat ;

Bahwa merek Tergugat tersebut didaftarkan dengan meniru merek Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu, dimana merek tersebut sangat otentik baik bunyi maupun huruf dari "SKS" tersebut serta mengandung kemiripan yang sangat dekat dengan merek milik Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu dan tindakan Tergugat mendaftarkan mereknya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan pengacauan dan penyesatan serta persaingan curang dengan membonceng merek Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu ;

Bahwa banyak merek atau tanda atau logo yang dapat dipergunakan Tergugat untuk dipakai sebagai merek hasil produksinya, akan tetapi Tergugat justru memilih merek dengan logo  yang telah dipergunakan oleh Penggugat puluhan tahun dan telah terkenal karena mutu dan kualitasnya. Jawabannya tidaklah sulit, karena Tergugat ingin menikmati keterkenalan merek tersebut tanpa bersusah payah untuk mempromosikannya ;

Bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Merek tentang persamaan pada pokoknya dijelaskan :

“Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis” ;

Bahwa yang dimaksud dari persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dalam penjelasan Undang-Undang Merek adalah :

“Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut” ;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dalam point 23, maka antara logo merek milik Penggugat dengan logo merek milik Tergugat dapat diperbandingkan sebagai berikut :

 Milik PENGGUGAT	 Milik TERGUGAT

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Karakter mereknya dengan unsur-unsur :</p> <p>Terdapat 3 huruf yaitu huruf SKS di dalam enam sudut;</p> <p>Warna huruf SKS berwarna putih;</p> <p>Terdapat enam sudut;</p> <p>Terdaftar dalam kelas 16;</p> <p>Jenis barang berupa segala macam jenis pita perekat;</p>	<p>Karakter merek dan logonya dengan bentuk unsur yang mempunyai Persamaan pada pokoknya sebagai berikut :</p> <p>terdapat 3 huruf yaitu huruf SKS dengan enam sudut;</p> <p>warna huruf SKS berwarna putih;</p> <p>terdapat enam sudut;</p> <p>terdaftar dalam kelas 17;</p> <p>jenis barang berupa pita perekat;</p>
--	--

Setelah membandingkan kedua merek tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

Dari segi bentuk, cara penempatan dan unsur-unsurnya : merek Penggugat

dengan logo  dan merek milik Tergugat dengan logo  dari segi karakter, kedua merek tersebut mempunyai persamaan satu sama lainnya serta unsur-unsur dari merek yang bersangkutan mempunyai image yang sama sehingga masing-masing tidak mempunyai daya pembeda yang sangat dominan satu sama lainnya ;

Elemen merek  mempunyai karakter yang sama dengan elemen yang terdapat pada merek , sehingga keduanya mempunyai karakter dominan yang sama ;

Dari segi image merek milik Tergugat dengan logo  dengan merek Penggugat dengan logo  mempunyai image yang sama satu sama lain sehingga keduanya mempunyai unsur-unsur yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi ucapan antara merek  dan  mempunyai persamaan dalam lafal penyebutannya secara keseluruhan sehingga konsumen tidak dapat membedakan secara nyata ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Terbukti bahwa antara kedua Merek tersebut di atas terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya karena secara nyata kedua merek tersebut sama dari segi bentuk, penempatan, unsur-unsur yang terdapat pada merek tersebut serta image atau kesan yang sama dari kedua merek tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek, maka kedua merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya ;

Bahwa dengan ini Penggugat secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merek nomor IDM000320556 tertanggal 9 September 2011 yang didaftarkan oleh Tergugat, karena merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dengan logo  dari Penggugat, yang telah terlebih dahulu mendapat perlindungan hukum dari Negara RI yaitu sejak tahun 1993 ;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek yang berbunyi bahwa merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik dan merek yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis, tidak dapat didaftarkan secara berdampingan. Bahwa terdaftarnya merek  yang didaftarkan oleh Tergugat telah secara nyata berkeinginan untuk menjiplak, membonceng, dan mendompleng keterkenalan merek  yang sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat demi kepentingan usahanya ;

Bahwa berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tancho, menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang berhak atas suatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia dengan itikad baik, maka akan diberikan perlindungan hukum, tetapi jika pendaftarannya dengan itikad tidak baik, maka tidak akan diberikan perlindungan hukum ;

Berdasarkan atas fakta yang ada telah menunjukkan bahwa Merek

 yang didaftarkan oleh Tergugat dengan nomor IDM000320556 tertanggal 9 September 2011 secara nyata mengandung persamaan pada pokoknya, baik dari kesan yang tampak ataupun bunyi pengucapannya dengan Merek Dagang  dan akibat adanya persamaan tersebut maka Pendomplengan yang dilakukan Tergugat terhadap Merek Dagang  sudah sangat merugikan Penggugat dan sangat menyesatkan konsumen Penggugat dalam membeli produk-produk merek dagang dengan logo , hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 127K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa Merek YKK, yang antara lain menegaskan :

“Bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau lebih menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat” ;

Bahwa secara yuridis pendaftaran merek Sarana Kemas Sejati dengan logo  IDM000320556 tertanggal 9 September 2011 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 17 yaitu pita isolasi terbuat dari bahan plastik/kertas/kain/aluminium dalam bentuk pita/gulungan (untuk keperluan industri), kertas untuk kapasitor listerik, kertas timah untuk isolasi atas nama Tergugat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Merek. Oleh karenanya Penggugat sangat

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan/beralasan hukum untuk menggugat Tergugat agar mereknya dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang Hak Eksklusif atas merek dagang Megah Tape Reliable Tape dengan logo  yang telah terdaftar sejak tanggal 4 September 1993 di bawah pendaftaran nomor 318171 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu "Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengepakan, tulis menulis dan menjilid buku" yang mana pendaftaran tersebut telah diperpanjang dengan nomor 541185 tertanggal 30 Juni 2003 ;

Menyatakan Merek dengan logo  Milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan logo  milik Penggugat ;

Menyatakan Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran "Merek Sarana Kemas Sejati" dengan logo  yang kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah nomor pendaftaran IDM000320556 ;

Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Merek "Sarana Kemas Sejati" dengan logo  nomor pendaftaran IDM000320556 tertanggal 9 September 2011 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

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

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat dan Sebagai Penggugat (*Disqualificatoire Exceptie*) ;

Bahwa Penggugat telah salah memformulasikan secara jelas penyebutan secara pasti subjek hukum yang berperkara selaku Penggugat dalam surat gugatannya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Penggugat tidak jelas menyebutkan siapa sebagai pihak Penggugat, apakah Penggugat di sini selaku subjek hukum pribadi (Thio Keng Peng) atau sebagai subjek badan hukum (PT. Megah Pita Indonesia) ;

Bahwa sebagaimana yang tertulis pada alinea-2 halaman 1 dan point nomor (1) dalam surat gugatannya disebutkan bahwa Penggugat adalah Thio Keng Peng yang juga sebagai Direktur dari PT. Megah Pita Indonesia, jadi jelas yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Thio Keng Peng dan bukan PT. Megah Pita Indonesia karena apabila PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat maka surat gugatan tersebut akan dengan jelas menyebutkan PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat dan bukan Thio Keng Peng atau Thio Keng Peng bertindak untuk dan atas nama PT. Megah Pita Indonesia yang dalam hal ini tidak disebutkan sama sekali sehingga subjek hukum menjadi tidak jelas ;

Bahwa Tergugat memohon dengan sangat kepada Yth. Majelis Hakim agar dapat dengan teliti memeriksa surat gugatan pihak Penggugat, di mana dalam surat gugatan tersebut jelas dinyatakan bahwa (kutipan) “.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Thio Keng Peng...” dengan menyebutkan nomor KTP dan selaku Direktur PT. Megah Pita Indonesia.... selanjutnya disebut Penggugat ;

Formulasi subjek hukum tersebut sangat rancu dan membingungkan karena tidak secara jelas menyebutkan siapa Penggugatnya, apakah Thio Keng Peng sebagai Pribadi?, apakah Thio Keng Peng sebagai Direktur?, apakah PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat dalam perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo. Hal ini juga dapat dilihat dari relaas panggilan Nomor 01 dan 02/ HaKI/Merek/2012/PN.Niaga.Sby., yang menyebutkan Thio Keng Peng sebagai Penggugat ;

Namun, dalam surat gugatannya, disebutkan sebagai Penggugatnya adalah PT. Megah Pita Indonesia (lihat point nomor 1 surat gugatan Penggugat) ;

Bahwa Thio Keng Peng adalah bukan dan tidak tercatat sebagai Pemilik Merek dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I. untuk merek dagang



sertifikat merek nomor 541185 karena berdasarkan copy bukti Pencatatan Pengalihan Hak nomor HKI.4.01.04.1731/11 tgl. 8-Januari-2012 untuk merek daftar nomor 541185 tersebut dialihkan kepada PT. Megah Pita Indonesia tanpa menyebutkan Thio Keng Peng ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara jelas disebutkan bahwa "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut maka jelaslah bahwa Thio Keng Peng tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dan untuk bertindak sebagai Penggugat (*disqualificatoire exceptie*) dalam perkara Rol. Nomor 02/HKI.MERREK/2012/PN.Niaga.Sby ;

Bahwa dalil serta alasan hukum tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yaitu :

"Tampilnya seseorang sebagai Penggugat atas suatu gugatan di pengadilan yang mempermasalahkan kepemilikan suatu benda padahal ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemilik, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam diskualifikasi in person” ;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan Eksepsi ini dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa *Fundamentum Petendi* dari gugatan Penggugat tidak jelas mengungkapkan pertalian/hubungan kualitas kepemilikan hak atas merek dagang  sertifikat merek nomor 541185 apakah kepemilikan secara pribadi ataupun dimiliki oleh badan hukum ;

2. Ketidakjelasan penyebutan kepemilikan hak atas merek dagang yang dipersengketakan dalam surat gugatan Penggugat apakah sebagai milik pribadi atau badan hukum akan menyebabkan gugatan pembatalan hak atas merek dagang menjadi tidak jelas dan kabur karena hal itu akan mempengaruhi kepastian hukum atas subjek hukum yang memiliki hak

atas merek dagang  sertifikat merek nomor 541185 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/HKI/Merk/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 24 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang Hak Eksklusif atas merek dagang Megah Tape Reliable Tape dengan logo  yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sejak tanggal 4 September 1993 di bawah pendaftaran nomor 318171 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu "Segala macam jenis pita perekat untuk keperluan pengepakan, tulis menulis dan menjilid buku" yang mana pendaftaran tersebut telah diperpanjang dengan nomor 541185 tertanggal 30 Juni 2003 ;

Menyatakan Merek dengan logo  milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan logo  milik Penggugat ;

Menyatakan Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek Sarana Kemas Sejati" dengan logo  yang kemudian terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah nomor pendaftaran IDM000320556 ;

Menyatakan batal Merek Sarana Kemas Sejati" dengan logo  nomor pendaftaran IDM000320556 tertanggal 9 September 2011 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM RI, untuk menghapus pendaftaran Merek Sarana Kemas Sejati" dengan logo  terdaftar di bawah nomor pendaftaran IDM000320556 tertanggal 12 September 2011 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 24 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 02/HKI.Merek/ 2012/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Mei 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 8 Juni 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2012 ;

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

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

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya telah melanggar ketentuan hukum tentang masalah penentuan secara pasti subjek hukum yang berperkara ;

Judex Facti telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan tentang subjek hukum yang berperkara sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi di tingkat pertama ;

Bahwa apabila Judex Facti teliti membaca dan mencermati serta memeriksa Relas Panggilan Nomor 02/HKI.MEREK/2012/PN.Niaga.Sby yang secara jelas menyebutkan dan disebutkan bahwa Thio Keng Peng sebagai Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, sebagaimana yang tertulis pada alinea-2 halaman 1 dan point nomor (1) dalam surat gugatannya disebutkan bahwa Penggugat adalah Thio Keng Peng yang juga sebagai Direktur dari PT. Megah Pita Indonesia, jadi jelas yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Thio Keng Peng dan bukan PT. Megah Pita Indonesia karena apabila PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat maka surat gugatan tersebut akan dengan jelas menyebutkan PT. Megah Pita Indonesia sebagai Penggugat dan bukan Thio Keng Peng atau Thio Keng Peng bertindak untuk dan atas nama PT. Megah Pita Indonesia yang dalam hal ini tidak disebutkan sama sekali sehingga subjek hukum menjadi tidak jelas ;

Bahwa Penggugat telah salah memformulasikan secara jelas penyebutan secara pasti subjek hukum yang berperkara selaku Penggugat dalam surat gugatannya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Penggugat tidak jelas menyebutkan siapa sebagai pihak Penggugat, apakah Penggugat di sini selaku subjek hukum pribadi (Thio Keng Peng) atau sebagai subjek badan hukum (PT. Megah Pita Indonesia) ;

Bahwa apabila surat gugatan yang tidak menyebutkan pihak atau subjek hukum yang berperkara secara jelas sudah seharusnya dianggap tidak memenuhi syarat menurut ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Karena tidak jelas siapa yang menjadi subjek hukum yang berperkara khususnya Penggugat/Termohon Kasasi, apakah Thio Keng Peng atau PT. Megah Pita Indonesia, maka sudah seharusnya gugatan yang mengandung cacat hukum tersebut oleh Judex Facti dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.MEREK/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 24 April 2012 harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena Judex Facti telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan ;

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menilai antara merek dagang Pemohon Kasasi dan merek dagang Termohon Kasasi ;

Merek Dagang Termohon Kasasi sebagaimana yang terdaftar dengan



sertifikat nomor 541184 yaitu merek yang terdiri dari Sks + Megah Tape + Reliable Tape, sedangkan merek dagang Pemohon Kasasi



adalah yang terdiri dari S.K.S + Sarana Kemas Sejati ;

Judex Facti telah menyalahi dan melampaui kewenangannya dalam menafsirkan terlalu luas hak atas merek dagang Penggugat (Termohon Kasasi) seolah-olah Logo SKS tersebut adalah kepanjangan dari Sarana Kemas Sejati yang justru secara yuridis terdaftar atas nama Tergugat (Pemohon Kasasi) ;

Hak atas merek dagang Tergugat (Pemohon Kasasi) yang telah terdaftar di bawah Nomor IDM000320556 merek kata Sarana Kemas Sejati yang disingkat menjadi SKS adalah sah secara yuridis yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) sehingga tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (Termohon Kasasi), dimana dalil-dalil tersebut dianggap benar begitu saja oleh Judex Facti ;

Judex Facti telah kurang cermat dan tidak teliti dalam membaca iklan yang dimuat dalam Yellow Pages oleh Penggugat (Termohon Kasasi) karena tidak ada satupun iklan yang dimuat tersebut menyebutkan kata Sarana Kemas Sejati karena iklan di Yellow Pages tersebut hanya memuat Logo SKS ;

Kesalahan Judex Facti dalam melihat data bukti tersebut telah sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi (Penggugat) ;

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dipakainya landasan berpikir yang salah dalam menilai hal tersebut mengakibatkan telah menjadikan pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 02/HKI.MEREK/2012/PN.Niaga.Sby., telah menjadi salah ;

Jadi jelaslah bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menilai

perbedaan antara merek



Pemohon Kasasi dengan merek



milik Termohon Kasasi, karena terdapat perbedaan yang signifikan sehingga kedua merek tersebut tidak dapat dikatakan sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya ;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai kriteria persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan cara menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dimana untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut. [Yurisprudensi MA RI Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991] dan juga penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (*totaal indruk*) buka memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek tersebut. [Yurisprudensi MA RI Nomor 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982] ;

Hal tersebut diatas mengandung makna bahwa penilaian persamaan tersebut tidak hanya karena sama-sama memiliki Logo SKS akan tetapi harus dilihat secara utuh dan satu kesatuan, namun walaupun ingin diperbandingkan, maka Pemohon Kasasi mencoba untuk memperbandingkan antara kedua merek tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

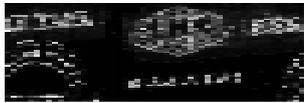
Merek Termohon Kasasi/Penggugat

Sertifikat Nomor 541185

Merek Pemohon Kasasi/Tergugat

Sertifikat Nomor IDM000320556

VISUAL (FIRST IMPRESSION)



CARA PENULISAN

Merek "SKS MEGAH PITA RELIABLE TAPE"

terdiri dari 5 kelompok kata dengan susunan huruf yaitu:

SKS (2) M-E-G-A-H (3) P-I-T-A (4)

R-E-L-I-A-B-L-E (5) T-A-P-E

Merek "S.K.S SARANA KEMAS

SEJATI" terdiri dari:

Kombinasi huruf S.K.S dengan tanda titik yang memisahkan antara tiap huruf

3 Kelompok kata dengan susunan huruf yaitu: (1) SARANA (2) KEMAS dan (3) SEJATI yang merupakan kepanjangan dari singkatan/kombinasi huruf S.K.S tersebut.

S.K.S. adalah merupakan singkatan dari Sarana Kemas Sejati.

Warna Merah yang sangat dominan.

Melindungi jenis/kelas barang yang berbeda, yaitu Kelas 17.

Pemohon Kasasi ingin menyampaikan bahwa penilaian akan unsur persamaan antara kedua merek tersebut harus dilihat secara keseluruhan

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu kesatuan sehingga jelaslah bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek maka sudah seharusnya Judex

Facti menyatakan antara merek dagang  Pemohon Kasasi

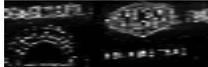
dengan merek dagang  milik Termohon Kasasi adalah Tidak Sama dan tidak mengandung persamaan pada pokoknya ;

Judex Facti seharusnya bertindak adil dan tidak berat sebelah, Judex Facti jangan menafsirkan melampaui daya imajinasi kasat mata yang terlihat, Termohon Kasasi (Penggugat) sama sekali tidak terbukti memiliki hak atas merek dagang dengan kata Sarana Kemas Sejati ;

Secara *yuridis* setiap orang yang mengaku memiliki hak atas merek dagang yang didalilkannya harus memiliki secara tertulis hak atas merek dagang itu atau apabila belum punya setidaknya-tidaknya dapat membuktikan secara jelas hak atas merek dagang itu benar-benar telah dimilikinya secara yuridis ;

Disamping itu, kekeliruan yang nyata dan salah Judex Facti telah mempertimbangkan soal warna huruf yang dipakai sama, padahal tidak ada satu ketentuanpun yang bisa memberikan hak monopoli kepada seseorang untuk melarang orang lain memakai warna apapun, karena warna itu umum dan berhak dipakai oleh siapapun ;

Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dalam melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang dikesampingkan dan terlihat bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Termohon Kasasi (Penggugat) dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi (Penggugat) ;

Seharusnya Judex Facti jeli dan teliti memandang bahwa Termohon Kasasi sebenarnya hanya mempunyai hak atas merek dagang 

Termohon Kasasi tidak mempunyai merek  sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis Termohon Kasasi tidak bisa melarang atau ingin membatalkan merek kata Sarana Kemas Sejati yang telah dimiliki oleh Pemohon Kasasi secara resmi ;

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum Judex Facti telah salah mengenai masalah kriteria persamaan dan perbedaan suatu merek dagang, maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan perbedaan antara merek dagang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;

Bahwa seharusnya Judex Facti "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang semestinya menjunjung kebenaran yang sejati dan bukannya dengan secara salah mencari pembenaran untuk mencari-cari celah dan alasan untuk membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dan menutup mata atau mengabaikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi ;

Bahwa hukum yang baik tidak akan mungkin membenarkan tindakan dan perbuatan Termohon Kasasi yang tidak saja telah melanggar azas dan norma hukum juga telah melanggar norma kepatutan yang layak dan yang dibenarkan oleh hukum yang baik pula ;

Bahwa Pemohon Kasasi berharap kepada Yth. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki serta mengadili sendiri kesalahan penerapan hukum serta penafsiran yang telah secara sempit dan salah dilakukan oleh Judex Facti dengan membatalkan putusan perkara *a quo* ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata dan telah keliru mempertimbangkan kesaksian yang diajukan oleh Termohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Sdr. Lukman Wibowo yang diajukan Termohon Kasasi yaitu seorang *supplier* pembuat box/kardus kemasan yang dipesan oleh Termohon Kasasi adalah kurang tepat karena kedudukan saksi termasuk dalam hubungan kerja sehingga dapat dipastikan akan memiliki *conflict of interest* (perselisihan kepentingan) sehingga tidak layak menjadi saksi karena akan menghilangkan sikap independensinya dan cenderung ke arah tindakan yang berat sebelah dan akan memihak kepada pihak yang memberikan order/pesanan (Termohon Kasasi) ;

Keterangan saksi Sdr. Lukman Wibowo tidak akan objektif dan hanya akan menguntungkan Termohon Kasasi sehingga akibatnya akan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi ;

Keterangan satu orang saksi saja yang bernama Lukman Wibowo tidak dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara menyatakan bahwa :

Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti ;

Agar sah sebagai alat bukti harus ditambah dengan satu alat bukti lain ;

Tapi *Judex Facti* tidak pernah memakai alat bukti tambahan lain selain hanya keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu Sdr. Lukman Wibowo ;

Berdasarkan azas *Ullus Testis Nullus Testis* jelaslah bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti lain maka kebenaran saksi demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, kualitasnya masih sebagai alat bukti permulaan dan tidak berdaya membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) ;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* harus bersikap adil sesuai prinsip *Fair Trial* dan tidak berat sebelah dengan ikut mempertimbangkan pula keterangan

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr. Lukman Wibowo dalam putusannya akibatnya sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi ;

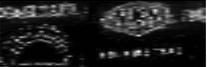
Bahwa jelas tampak kesalahan hukum pertimbangan Judex Facti mengenai masalah dipakainya keterangan seorang saksi saja apalagi saksi tersebut masih terikat hubungan kerja antara pemesan order cetakan (Termohon Kasasi) dengan percetakan (Saksi Lukman Wibowo) ;

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum Judex Facti telah salah dan keliru karena telah salah mempertimbangkan keterangan saksi, maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan landasan hukum pertimbangan putusannya ;

Karena itu mohon agar kekeliruan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan hukum mengenai merek terkenal terhadap merek dagang yang dimiliki oleh Termohon Kasasi ;

Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah salah mempertimbangkan

dengan menyatakan merek dagang  milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal ;

Bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan bahwa merek dagang Termohon Kasasi hanya berupa Logo SKS dan merek kata Megah Tape merek dagang mana sama sekali tidak termasuk dalam kategori merek terkenal ;

Bahwa untuk dapat dikategorikan suatu merek sebagai merek terkenal, maka merek tersebut harus setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria, sebagai berikut :

Tingkat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek yang dimaksud di bidang usaha yang bersangkutan ;

Lama dan luasnya penyebaran pemakaian/penggunaan merek tersebut (tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama dan luasnya penyebaran promosi terhadap merek tersebut (tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri) ;

Lama dan banyaknya wilayah/negara tempat merek tersebut didaftarkan dan/atau dimohonkan pendaftaran ;

Catatan tentang kepemilikan hak atas merek tersebut yang telah memiliki kepastian hukum, misalnya: mempunyai putusan pengadilan yang telah memiliki kepastian hukum tentang eksistensi merek tersebut ; dan ;

Bukti bahwa merek tersebut memiliki nilai ekonomis dengan terdapatnya hasil penjualan yang baik yang diperoleh secara continue/terus menerus di wilayah Indonesia, dan lain-lain ;

Dari keseluruhan unsur di atas tidak satupun dapat dipenuhi oleh merek dagang Termohon Kasasi/Penggugat dan adalah hal yang sangat mengejutkan bahwa Judex Facti telah membuat pertimbangan bahwa merek dagang Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai merek terkenal, dan secara mengejutkan pula bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut hanya didasarkan kepada iklan merek di Yellow Pages ;

Merek dagang Termohon Kasasi tidak dan belum pernah dimohonkan pendaftarannya ke luar negeri dan merek dagang Termohon Kasasi tersebut hanya terdaftar di Indonesia ;

Derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat terhadap merek Termohon Kasasi tidak begitu dikenal tidak seperti, misalnya merek Aqua yang meskipun tidak terdaftar di luar negeri akan tetapi hampir seluruh masyarakat di Indonesia mengenal merek tersebut ;

Bahwa selain itu, Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan pengelompokan jenis barang karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sistem Klasifikasi International mengenai Barang dan Jasa (*Nice Classification*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Judex Facti telah salah menerapkan prinsip-prinsip hukum atas merek terkenal dan klasifikasi internasional untuk barang dan jasa, maka akan keliru dan salah pula dalam pertimbangan hukum putusannya ;

Pemohon Kasasi berharap kesalahan penafsiran dan penerapan yang telah secara keliru dilakukan oleh Judex Facti dapat dan bisa diperbaiki oleh Yth. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa melihat kepada hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.MEREK/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 24 April 2012 tersebut harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan ;

Karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepentingan hukum yang adil, Pemohon Kasasi memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya ;

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

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;

Bahwa terbukti merek dengan logo SKS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan logo SKS milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Sarana Kemas Sejati dengan logo SKS sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISHAK SUMARNO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ;

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 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 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISHAK SUMARNO** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopember 2012** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr.H.MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.**

ttd./ **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **ELSY,SH.,MH.**

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

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)