



PUTUSAN

Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

KHO TJENG TJIAN, yang bertempat di Jalan Pinang Baris Nomor 256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sungai, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Komplek Pusat Niaga Cibodas Blok D Nomor 26, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

J & K INTERNATURAL CO. LTD., sebuah perseroan yang didirikan menurut Hukum Negara Thailand, berkedudukan di 3/2 Moo 1, Bangna-Trad Road, KM. 35, Pimpa, bangprakong, Chachoengsao, 24180, Thailand, yang diwakili oleh Kunya Prayunraput sebagai Direktur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Selvie Sinaga, S.H., LL.M., Ph.D., Advokat, beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 65, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

Kompetensi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*;

Halaman 1 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat adalah merupakan perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Thailand dan saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Negara Thailand (di luar Negara Republik Indonesia);
2. Pasal 68 ayat (4) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ("Undang Undang Merek Nomor 15/2001") telah menentukan secara tegas dan jelas bahwa apabila Penggugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (4) Undang Undang Merek Nomor 15/2001:

Bagian Kedua:

Pembatalan:

Pasal 68:

- (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4) Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta";
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas kiranya bahwa para hakim niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan *a quo* diterima dan diperiksa untuk kemudian diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara

I. Fakta Dan Alasan Pengajuan Gugatan *A Quo*;

1. Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi (produsen) kosmetik berupa produk sabun dengan merek "K.BROTHERS" dan beberapa variannya dimana produk kosmetik dan sabun "K.BROTHERS" ini telah sejak lama didistribusikan secara masif dan terus menerus diberbagai negara di dunia;
2. Merek "K.BROTHERS" dan beberapa variannya milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal di dunia (*well-known mark*) karena selain telah sangat diketahui secara umum di berbagai negara di dunia serta memiliki konsumen tetap, merek "K.BROTHERS" dan beberapa variannya juga telah terdaftar di negara asalnya Thailand sejak 19 November 1998.

Halaman 2 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Thailand, merek "K.BROTHERS" dan beberapa variannya juga telah terdaftar diberbagai negara lain atas nama Penggugat sebagai berikut:

- Singapura (terdaftar sejak 3 Juli 2012);
- Kamboja (terdaftar sejak 11 September 2012);
- Malaysia (terdaftar sejak 13 Juli 2013);
- Kuwait (terdaftar sejak 20 Februari 2014);
- Vietnam (terdaftar sejak 13 Juni 2014);
- Filipina (terdaftar sejak 18 Desember 2014);
- China (terdaftar sejak 14 Juni 2015);

Oleh karenanya merek-merek milik Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (*well-known mark*) dengan reputasi Internasional, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991, tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa:

"Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar ke luar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar ke luar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai negara";

3. Sejak perusahaan Penggugat berdiri dan memproduksi sabun dengan merek "K.BROTHERS", Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dan usaha yang sangat gencar untuk berpromosi serta membangun reputasi produk sabun dengan merek "K.BROTHERS" tersebut yakni dengan cara membuat iklan-iklan katalog, serta promosi di media cetak maupun elektronik secara terus menerus dan konsisten;
4. Selain mendaftarkan merek "K.BROTHERS" dan beberapa variannya diberbagai Negara di dunia, Penggugat dalam memasarkan produk kosmetik (sabun) dengan merek "K.BROTHERS" di Indonesia juga telah melaporkan dan mengurus produk sabunya di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BADAN POM-R.I) melalui distributor eksklusifnya di Indonesia yakni PT. Surya Globalindo Buana;
5. Sebagai pengusaha yang beritikad baik, Penggugat berkeinginan untuk mendaftarkan merek "K.BROTHERS" dalam kelas 03 di Indonesia untuk melindungi produk kosmetik (sabun) yang diproduksinya namun kemudian terhalang karena diketahui telah ada pendaftaran merek "K.BROTHERS COSMETIC" dalam kelas 03 di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DITJEN KI) yang terdaftar atas nama Kho Tjeng Tjian (*casu* Tergugat) dengan tanggal pendaftaran 13 Mei

Halaman 3 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



2015 dengan nomor sertifikat IDM000462731;

II. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan *A Quo*;

1. Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut:
 1. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6;
 2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;
2. Penggugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan karena Tergugat mendaftarkan merek "K.BROTHERS COSMETIC" yang meniru merek "K.BROTHERS" milik Penggugat sehingga pendaftaran yang dilakukan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat terhalang untuk secara resmi mendaftarkan merek "K.BROTHERS" di DITJEN KI, padahal Penggugat adalah pengguna dan pemilik pertama merek "K.BROTHERS" dan beberapa variannya di dunia;
3. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "K.BROTHERS" di DITJEN KI dengan Nomor Agenda : D002016055489, pada tanggal 9 November 2016, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 03, yaitu untuk jenis barang Kosmetik-kosmetik sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Krem pemutih kulit; Krem kosmetik; Losion untuk keperluan kosmetik; Serum untuk perawatan wajah; Masker kecantikan; Sediaan untuk pembersih rias muka; Sabun-sabun; Lulur. Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah memperhatikan batas waktu pengajuan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";

Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" terdaftar atas nama Tergugat pada tanggal 13 Mei 2015, oleh karena itu gugatan *a quo* masih diajukan dalam batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



5. Adapun dasar dan alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5, 6 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut:

a) Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15/2001:

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Penjelasan:

Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun 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 iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut

b) Pasal 5 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

"Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan oerundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya";

Penjelasan:

Huruf a:

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu;

Huruf b:



Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas;

c) Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 :

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

Penjelasan:

Ayat (1) Huruf b:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

6. Perbuatan Tergugat yang mendaftarkan merek "K.BROTHERS COSMETIC" dalam kelas 03 telah dilakukan dengan itikad tidak baik dan disertai niat curang dan licik karena bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sendiri dengan mudah serta mendompleng ketenaran merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya yang dimiliki oleh Penggugat yang telah digunakan sejak 19 November 1998 dan telah terdaftar di beberapa Negara di dunia, jauh sebelum Tergugat mendaftarkannya secara diam-diam di DITJEN KI pada 13 Mei 2015;
7. Tergugat juga telah menggunakan dan menguasai merek "K.BROTHERS



COSMETIC” dengan dasar itikad tidak baik untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*), yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta mengecohkan dan menyesatkan anggota masyarakat (*misleading society*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/PDT/1994, tanggal 20 September 1995 yang menyatakan:

“Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai Pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*unjust enrichment*)”;

8. Sebagaimana diketahui, sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum:

9. Adapun Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek termasuk dalam unsur ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Merek Nomor 15/2001;

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

- III. Merek “K.BROTHERS COSMETIC” Tergugat Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik Karena Meniru, Menjiplak Dan Mendompleng Merek “K.BROTHERS” Dan Varian-Variannya Milik Penggugat Yang Telah Digunakan Sejak 19 November 1998 Dan Teraftar Di Berbagai Negara Di Dunia;

1. Majelis Hakim yang terhormat, salah satu dasar gugatan pembatalan merek *a quo* adalah karena merek “K.BROTHERS COSMETIC” yang didaftarkan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek “K.BROTHERS” yang telah digunakan pertama kali dan terdaftar di Thailand sejak 19 November 1998 serta telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberbagai negara di dunia atas nama Penggugat;

2. Merek "K.BROTHERS COSMETIC" jelas memiliki persamaan dengan merek "K.BROTHERS" dan beberapa variannya milik Penggugat karena adanya (i). Persamaan Secara Visual, (ii). Persamaan Pada Pengucapan, dan (iii). Persamaan Pada Jenis Huruf (font) dan, (iv). Kelas/jenis barang sama yakni produk kosmetik dan sejenisnya (sabun) (Kelas 03). Untuk memudahkan Majelis Hakim menilai kesamaan antara merek milik Penggugat dengan Tergugat, mohon agar dapat melihat tabel perbandingan dibawah ini:

Merek "K.BROTHERS" milik PENGGUGAT (Logo Lama)	Merek "K. BROTHERS" milik PENGGUGAT (Logo Baru)	Merek "K. BROTHERS COSMETIC" yang didaftarkan TERGUGAT di DITJEN KI (menjiplak logo lama)

3. Dari tabel perbandingan di atas maka terlihat jelas Tergugat telah mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek "K.BROTHERS" (logo lama) milik Penggugat, oleh karena itu pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat didasarkan itikad tidak baik karena memanfaatkan celah sistem pendaftar pertama (*first to file*) untuk tujuan mendompleng ketenaran merek "K.BROTHERS" milik Penggugat;
4. Adanya kata "K.BROTHERS" yang didaftarkan sebagai merek oleh Tergugat dengan hanya kemudian ditambahkan "COSMETIC", serta digunakan untuk jenis barang yang sama (kelas 03), tidak mungkin merupakan suatu kebetulan, melainkan faktor kesengajaan Tergugat dengan maksud meniru merek yang telah lebih dahulu ada milik Penggugat, tanpa berupaya membuat kreasi, mencari atau menciptakan sendiri;
5. Selain itu, terlihat bahwa Tergugat telah menggunakan dan menguasai merek "K.BROTHERS COSMETIC" dengan itikad tidak baik atau itikad buruk



(te kwaade trouw), karena berniat untuk mencari jalan pintas agar dapat memiliki merek tanpa pemikiran (karya intelektual) yang orisinal berasal dari diri sendiri, melainkan secara licik dan melawan hukum menguasai dan mendaftarkan tanpa seizin Penggugat suatu merek yang memiliki istilah "K.BROTHERS" yang padahal merek "K.BROTHERS" ini merupakan milik Penggugat dan telah digunakan Penggugat jauh sebelum Tergugat mendaftarkannya di DITJEN KI;

6. Trik dan usaha licik Tergugat dengan memanfaatkan celah sistem pendaftar pertama (*first to file*) dengan maksud mendompleng ketenaran merek "K.BROTHERS" milik Penggugat tersebut sudah usang dan sangat mudah ditebak karena dengan berhasilnya upaya Tergugat tersebut maka Tergugat tidak perlu melakukan promosi dan upaya membangun reputasi yang gencar dan berbiaya besar, sebagaimana Penggugat telah lakukan selama ini;
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan DITJEN KI untuk mencoret Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" Nomor IDM000462731 kelas 03 tertanggal 13 Mei 2015 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek DITJEN KI dan kemudian memerintahkan DITJEN KI untuk mengumumkannya dalam berita resmi merek. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan:
"Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut";
8. Adapun yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal adalah DITJEN KI (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:
"Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri";
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, kedudukan DITJEN KI dalam gugatan *a quo* adalah sebagai suatu lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengelola administrasi merek. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, DITJEN KI hanya merupakan eksekutor dari putusan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek serta pencoretan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sehingga tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini juga disandarkan pada putusan perkara-



perkara pembatalan merek yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam perkaranya tidak menarik DITJEN KI sebagai pihak;

10. Mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian yang berlanjut yang diderita Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bandahan ataupun perlawanan;

DALAM PROVISI:

11. Untuk mencegah kerugian Penggugat lebih lanjut maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "K.BROTHERS COSMETIC", baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "K.BROTHERS COSMETIC", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa apabila nantinya Tergugat terlambat untuk melaksanakan isi putusan provisi ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

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

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "K.BROTHERS COSMETIC", baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*)



dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "K.BROTHERS COSMETIC", sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya untuk melindungi jenis produk yang termasuk dalam kelas 03;
3. Menyatakan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat sebagai merek terkenal (*well-known mark*) di dunia Internasional;
4. Menyatakan Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan nomor pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan nomor pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 telah diajukan dengan itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan nomor pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan nomor pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan DITJEN KI untuk mencoret Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" dengan nomor pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2015 atas nama Kho Tjeng Tjian dari Daftar Umum Merek pada DITJEN KI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan DITJEN KI untuk menjalankan, menaati dan mematuhi segala isi dan amar putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan ataupun perlawanan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;

1.1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama gugatan Kuasa Hukum Penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan bahwa menurut asas *actor sequitur forum rei* yang berdasarkan pada pasal 118 ayat (1) HIR, seharusnya para pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan harus melihat kewenangan pengadilan mana yang berwenang, dalam surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan ditempat pihak Tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa sudah secara tegas dan jelas Pasal 118 ayat(1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 142 RBg. asas *actor sequitur forum reiyang* menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

1.2. Bahwa menurut ketentuan di atas kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* dalam perkara *a quo* untuk membatalkan Merek "K.BROTHERS COSMETIC" milik Tergugat dikarenakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tergugat juga secara resmi telah mendaftarkan merek "K.BROTHERS COSMETIC" di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cg* Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DITJEN KI RI) dengan Nomor Pendaftaran "IDM000462731" tertanggal 7 Februari 2012;

2. Gugatan Penggugat Kurangb Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya hanya menyebutkan Kho Tjeng Tjian sebagai Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731 tertanggal 7 Februari 2012 atas nama Kho Tjeng Tjian berkedudukan di jalan Pinang Baris nomor 256 Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat/menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini, karena objek perkara *a quo* adalah surat sertifikat merek yang di terbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Tergugat, berkedudukan di jalan Pinang Baris nomor 256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
4. Bahwa dengan demikian pihak/subjek yang ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* ini tidak lengkap dimana masih terdapat pihak atau subjek yang semestinya harus di ikutsertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan didalam perkara *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (*comperhensive*);

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 20016, Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat meniru merek "K.BROTHERS" milik Penggugat dan Tergugat mendaftarkannya ke DITJEN KI RI sehingga Penggugat Terhalang untuk secara resmi mendaftarkan merek "K.BROTHERS" Di DITJEN KI RI adalah keliru, Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia yang baikdalam hal ini secara hukum yang berlaku di indonesia telah mengikuti prosedur, syarat dan tata cara permohonan untuk mendaftarkan merek milik Tergugat di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Bahwa dalam hal ini Tergugat secara hukum, secara sah dan

Halaman 13 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



meyakinkan telah mendapatkan pengesahan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c/q Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dengan nama "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Tergugat berkedudukan di jalan Pinang Baris nomor 256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, (sertifikat merek terlampir); Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Konvensi yang hanya ditujukan kepada Tergugat Kho Tjeng Tjian adalah sangat keliru karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c/q Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia telah menerbitkan Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Tergugat yang beralamat di Jalan Pinang Baris Nomor 256 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara-Indonesia;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Liber*);

Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Meniru merek "K.BROTHERS" milik Penggugat sehingga pendaftaran yang dilakukan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat terhalang untuk secara resmi mendaftarkan merek "K.BROTHERS di DITJEN KI RI";

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangat tidak berdasar dan kabur (*Obscure Liber*), karena Tergugat sama sekali tidak mendaftarkan merek dengan nama "K.BROTHERS" di DITJEN KI RI akan tetapi pada tanggal 7 bulan februari tahun 2012 Tergugat mendaftarkan merek dengan nama "K.BROTHERS COSMETIC" di DITJEN KI RI;

"Pasal 5 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Sudah sangat jelas dalam hal ini Tergugat tidak ada melanggar unsur-unsur Pasal 5 Undang-undang Merek Nomor 15/2001 tersebut;

4. Penggugat Tidak Terdaftar Di WIPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "K.BROTHERS" milik Penggugat dengan Holder J&K INTERNATURAL CO., LTD, belum terdaftar di WIPO Alias statusnya di WIPO Filed, WIPO adalah World Intellectual Property Organization salah Organisasi tentang merek yang sudah di akui nasional maupun Internasional;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2016, Penggugat mendalihkan akibat ulah Tergugat yang meniru merek "K.BROTHERS" milik Penggugat sehingga Penggugat terhalang karena diketahui telah ada pendaftaran merek "K.BROTHERS COSMETIC" dalam kelas 03 di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DITJEN KI RI) yang terdaftar atas nama Kho Tjeng Tjian (*in casu* Tergugat) dengan tanggal Pendaftaran 13 Mei 2015 dengan Nomor Sertifikat IDM000462731;

Bahwa hal tersebut tidaklah benar sama sekali, Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia Yang baik dan taat akan hukum pada tanggal 7 Februari tahun 2012 dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia mendaftarkan Merek "K.BROTHERS COSMETIC" dengan mengajukan permohonan ke DITJEN KI RI, dan saat ini Merek "K.BROTHERS COSMETIC" milik Tergugat sudah terdaftar di WIPO (World Intellectual Property Organization) dengan nomor "D002012005213" Tanggal Terdaftar 13 Mei 2015 artinya "K.BROTHERS COSMETIC" milik Tergugat yang berkedudukan di Jalan Pinang Baris Nomor 256 Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara-Indonesia sudah di akui baik oleh Nasional maupun Internasional;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, berkedudukan di Jalan Pinang Baris nomor 256 Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
2. Bahwa asal muasal Surat Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menurut peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada tanggal 7 Februari 2012 telah mendaftarkan Merek "K.BROTHERS COSMETIC" dengan nomor Pendaftaran : IDM000462731 berkedudukan di jalan Pinang Baris nomor

Halaman 15 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



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

256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

3. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberikan hak merek "K.BROTHERS COSMETIC" kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2012 yang berkedudukan di Jalan Pinang Baris Nomor 256, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara Indonesia;

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

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi di atas mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terdahulu telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
4. Bahwa dalam menangani Perkara Register Nomor 72/Pdt.Sus-Merk/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta kerugian In materil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
5. Baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik, pengguna dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya untuk melindungi jenis produk yang termasuk dalam Kelas 03;
3. Menyatakan Merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai merek terkenal (*well-known mark*) di dunia Internasional;
4. Menyatakan Merek "K. BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "K.BROTHERS" beserta varian-variannya milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa bahwa Pendaftaran Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, Kelas 03, tanggal Pendaftaran 13 Mei 2012 telah diajukan dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencoret Sertifikat Merek "K.BROTHERS COSMETIC" atas nama Kho Tjeng Tjian dengan Nomor Pendaftaran IDM 000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek untuk mentaati/mematuhi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek "K.BROTHERS" Daftar Nomor IDM 000462731, Kelas 03, tanggal pendaftaran 13 Mei 2012 atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam Daftar Umum Merek;

10. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2016/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 14 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2017, kemudian Termohon Kasasi Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya 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:

I. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukum dalam Perkara *A Quo*;

- Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* telah mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal dengan mempergunakan Undang

Halaman 18 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tantang Marak;

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Asal mengajukan gugatan Pembatalan Merek "K BROTHERS COSMETIC" milik Pemohon Kasasi/Tergugat dengan dasar hukum Pengajuan Gugatan pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan :
 1. Gugatan Pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6;
 2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada direktorat Jenderal;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Asal secara formal telah mendaftarkan Gugatan Pembatalan Merek "K BROTHERS COSMETIC" ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst;
- Bahwa *Judex Facti* yang mempergunakan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk memutus perkara *a quo* adalah KELIRU;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karna telah mempergunakan Undang-undang yang sudah tidak berlaku;
- Bahwa pada saat Termohon Kasasi/Penggugat Asal mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, UU Merek yang baru telah diundangkan dalam Lembaran Negara yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2016;
- Bahwa mengacu pada Bab XX Ketentuan Penutup pasal 107 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan "pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";
- Bahwa mengacu pada Bab XX Ketentuan Penutup pasal 109 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan tegas menyebutkan "Undang-undang ini mulai berlaku pada



tanggal diundangkan";

- Bahwa *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat Asal tentang Pembatalan Merek "K BROTHERS COSMETIC" dengan mempergunakan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jelas bertentangan dengan Asas Hukum *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori* yang menyebutkan "ketentuan peraturan (Undang-undang) yang baru mengenyampingkan/menghapus berlakunya ketentuan Undang-undang yang lama";

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat samapaikan di atas, *Judex Facti* telah keliru dalam mempergunakan Undang-Undang Merek dalam perkara *a quo* sehingga patut untuk dibatalkan;

Namun Apabila Majelis Hakim Agung Ri Berpendapat Lain Berkaitan Dengan Kekeliruan *Judex Facti* Dalam Mempergunakan UU Merek Yang Tidak Berlaku Lagi, Mohon Dapat Pertimbangkan Point-Point Berikut:

II. Pertimbangan *Judex Facti* Tentang Merek Terkenal Milik Termohon Kasasi/ Penggugat Asal Adalah Keliru;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal.35 alinea 3 menyebutkan Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, terbukti merek "K BROTHERS" Penggugat dalam Konvensi sebagai merek terkenal, sehingga karena itu merek Penggugat dalam Konvensi tersebut harus dilindungi baik terhadap barang yang sejenis ataupun tidak sejenis, baik terhadap barang maupun jasa;
- Bahwa mengacu pada penjelasan pasal 6 ayat 1 Huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan kriteria merek terkenal sebagai berikut :
 - Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;
 - Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
 - Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
- Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan UU Merek, demikian juga menurut Paris Convention (Tahun 1967) maupun ketentuan atau pedoman dari WIPO (World Intellectual Property Organization) mengenai merek terkenal juga disebut beberapa syarat untuk suatu merek mengklaim sebagai merek terkenal yakni antara lain :
 - a. Adanya bukti pendaftaran merek diberbagai negara;

Halaman 20 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- b. Adanya bukti iklan atau promosi (yang muncul dalam media cetakan, frekuensi pemuatan);
- c. Adanya bukti kapan digunakannya merek tersebut;
- d. Adanya bukti berapa lama merek tersebut digunakan;
- e. Adanya bukti pemakaian merek tersebut tersebar dimana-mana;
- f. Adanya bukti penjualan diseluruh dunia (*worldwide sales income*);

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan Pasal 4,5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek *juncto* pasal 163 HIR sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat asal telah memiliki merek "K BROTHERS COSMETIC" yang terdaftar pertama kali di Indonesia pada tanggal 7 Februari 2012 dengan Sertifikat Nomor IDM000 462731 yang telah mendapat perlindungan hukum sesuai dengan prinsip pendaftaran merek *First To File System* (azas konstitutif);
 2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya telah berpendapat bahwa merek Termohon Kasasi/Penggugat Asal sebagai merek terkenal;
 3. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek karena berdasarkan pasal-pasal tersebut merek terkenal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan umum masyarakat terhadap merek tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa masyarakat Indonesia maupun di dunia secara umum mengetahui adanya merek milik Termohon Kasasi/Penggugat Asal;
 - b. Reputasi Merek Milik Penggugat, yang dilakukan karena:
 - Promosi gencar dan besar-besaran;
 - Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;
 - Pendaftaran di beberapa negara;
- Berdasarkan alat bukti P1a sampai dengan P8b telah terbukti bahwa merek "K BROTHERS" telah terdaftar di negara-negara : Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, Tiongkok dan Kuwait;
- Bahwa untuk menjadi merek terkenal berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 bukan hanya telah terdaftar diberbagai negara tetapi juga harus dilakukan :



- Promosi gencar dan besar-besaran;
- Investasi yang dilakukan pemilik merek di beberapa negara di dunia;
- Adanya penge tahuan umum dari masyarakat terhadap merek tersebut;

Yang semuanya tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan merek "K BROTHERS" milik Kasasi/Penggugat Asal sebagai merek terkenal sebagaimana dipertimbangkan pada Hal.35 alinea ke-3 dari atas, hanya karena telah didaftarkan merek tersebut diberbagai negara adalah bertentangan dengan pasal 4,5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek;

4. *Judex Facti* juga salah menerapkan Pasal 163 HIR yang seharusnya Pengadilan membebaskan pembuktian kepada Penggugat/Termohon Kasasi agar Penggugat membuktikan :

- Mengadakan Promosi Gencar dan besar-besaran;
- Penggugat melakukan investasi di beberapa negara di dunia;
- Pengetahuan umum masyarakat;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam persidangan tidak dapat membuktikan seberapa besar Promosi Gencar dan besar-besaran terhadap produknya dipasaran Dunia Internasional dan juga tidak terdapat bukti melakukan investasi usahanya diberbagai negara lain, demikian juga tidak dapat membuktikan seberapa tingkat pengetahuan umum masyarakat diberbagai negara terhadap reputasi produk yang menghasilkan mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi.Pernyataan merek terkenal hanya dinyatakan sepihak oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal;

Ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut di atas.

5. *Judex Facti* kurang cermat dalam pertimbangan tentang pendaftaran merek hanya berlandaskan pendaftaran merek diberbagai negara lain sebagaimana terdapat dalam halaman 34 alinea 3, bahwa pendaftaran merek Termohon Kasasi/Penggugat Asal berlangsung sesudah Pemohon Kasasi/Tergugat Asal mendaftarkan mereknya di Indonesia yakni pada tanggal 7 Februari 2012. Rincian pendaftaran merek Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Singapura (Terdaftar sejak 3 Juli 2012);

Halaman 22 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- Kamboja (Terdaftar sejak 11 September 2012);
- Malaysia (Terdaftar sejak 13 Juli 2013);
- Kuwait (Terdaftar sejak 20 Februari 2014);
- Vietnam (Terdaftar sejak 13 Juni 2014);
- Filipina (Terdaftar sejak 18 Desember 2014);
- China (Terdaftar sejak 14 Juni 2015);

Bahwa mencermati jangka waktu pada saat pendaftaran merek oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal diberbagai negara hanya bertujuan memenuhi persyaratan merek terkenal yang hanya berlandaskan pendaftaran merek diberbagai negara saja tanpa dilakukan investasi dan promosi besar-besaran di dunia internasional dan mohon perhatian Majelis Hakim Agung Republik Indonesia bahwa pendaftaran merek diluar negeri oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal hanya berkelang 5 Tahun tanpa ada bukti investasi dan promosi besar-besaran apakah mungkin dapat dengan sendirinya menjadi merek terkenal dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa mencermati urutan waktu pendaftaran merek di luar negeri secara bertahap oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal Sesudah Pemohon Kasasi/Tergugat Asal terdaftar merek di Indoensia dapat diduga dengan tujuan akan mengajukan Pembatalan Merek MILIK Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan hanya berlandasan merek terkenal, berhubung karena pada saat Proses Pendaftaran merek "K BROTHERS COSMETIC" oleh Pemohon Kasasi/Tergugat ASAL pernah dilakukan pengajuan keberatan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta tetapi keberatan tersebut Ditolak karena tidak memenuhi unsur merek terkenal;

6. *Judex Facti* juga salah menerapkan Pasal 68 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek karena Termohon Kasasi/Penggugat Asal tidak dapat membuktikan bukti pendaftaran merek di Indonesia sebagaimana yang diuraikan dalam Daftar Bukti Termohon Kasasi/Penggugat Asal dan dari Bukti Pla sampai dengan P12 tidak terdapat bukti Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia;

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

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara seksama Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena merk K. BROTHERS COSMETIC atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merk K. BROTHERS beserta varian-varianya milik Penggugat yang merupakan merk terkenal secara internasional, dan sebagai pemilik, pengguna serta pendaftar pertama di dunia internasional sehingga dalam hal ini ternyata ada itikad tidak baik dari Tergugat sehingga dapat menyesatkan konsumen;

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 KHO TJENG TJIAN 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 *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHO TJENG TJIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 24 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltani Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

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.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 25 dari 25 hal Put. Nomor 1118 K/Pdt.Sus-HKI/2017

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)