



PUTUSAN
Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

BENNY PONTIAN MUSLIM, bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C1/28 RT 03 RW 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015, sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n

EDISON, bertempat tinggal di Jalan Teluk Indah Blok O Nomor 3, RT 010 RW 009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang terakhir diketahui beralamat di Rumah Tahanan Salemba, Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirajuddin Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Mangga IX Blok R Nomor 503, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama di Indonesia sekaligus pemegang hak atas Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, cq. Direktorat Merek, tanggal 28 Juli 2005 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000043792 dan Nomor IDM000043793 untuk kelas barang 09, jenis barang memory card, dan merek-merek tersebutpun telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan pada tanggal 16 Januari 2013, dan masa berlakunya kedua Merek tersebut hingga tanggal 12 Desember 2023;

2. Bahwa Merek dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 dahulu tercatat atas nama Lim Benny Pontian Muslim, yang kemudian berubah nama dan alamat pemilik merek menjadi Benny Pontian Muslim (Penggugat), dan perubahan nama dan alamat pemilik kedua Merek tersebut telah diajukan pencatatannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 10 Januari 2013;
3. Bahwa Penggugat telah memupuk, membina, mempertahankan reputasi dan kualitas Merek dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 sejak tahun 2003 sampai saat ini, melalui iklan-iklan di media cetak dengan biaya yang cukup tinggi yaitu sedikitnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulan, sehingga menjadikan Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY dikenal luas oleh masyarakat sebagai merek memory card yang berkualitas tinggi, karenanya Merek dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 mendapat penghargaan sebagai "Top Brand" Marketing selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan karena penghargaan sebagai "Top Brand" Marketing inilah menjadikan Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY sebagai Merek terkenal;
4. Bahwa produk-produk memory computer dan memory card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat, diperdagangkan/diperjualbelikan melalui badan usaha CV INTER DIGITEL SOLUTION, beralamat di Ruko Mangga Dua Mall Nomor 28, Jakarta, yang juga milik Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Bersandar pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hanya Penggugatlah yang mempunyai hak eksklusif atas penggunaan Merek

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 di Indonesia;

6. Bahwa ternyata pada akhir tahun 2012, di pasaran telah beredar atau diperjualbelikan produk memory card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN yang tidak berasal dari Penggugat, yang diperjualbelikan di Toko Duta ACC atau Duta Spare Part yang beralamat di ITC Roxy Mas lantai 3 Blok B Nomor 72, Jakarta Pusat;
7. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada tanggal 21 Juni 2013 Penggugat menugaskan Sdr. Joki Suyoto Halim dan Sdri. Linca Harjono Gurning selaku karyawan CV INTER DIGITEL SOLUTION, untuk melakukan pengecekan produk Memory Card Merek dagang V-GEN yang bukan berasal dari Penggugat tersebut dan melakukan pembelian di toko Duta ACC atau Duta Spare Part terdapat sebanyak 535 pcs.;
8. Bahwa produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN secara tanpa hak yang diperdagangkan di toko Duta ACC atau Duta Spare Part, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat, karena dari segi bentuk dan susunan huruf serta bunyi suara yang dihasilkan pada Merek dagang V-GEN yang digunakan secara tanpa hak oleh Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat;
9. Bahwa ternyata, Toko Duta ACC atau Duta Spare Part beralamat di ITC Roxy Mas lantai 3 Blok B Nomor 72, Jakarta Pusat yang memperdagangkan produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN yang tidak berasal dari Penggugat, adalah usaha milik Tergugat yang digunakan oleh Tergugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
10. Bahwa perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan Memory-Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN, dilakukan secara tanpa hak, karena yang digunakan oleh Tergugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan hanya Penggugat satu-satunya di Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
11. Bahwa perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN milik Penggugat secara tanpa hak, adalah bertentangan dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 91 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat tidak berhak menurut hukum untuk menggunakan Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY, mengingat

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pemilik/pemegang hak yang sah atas Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY tersebut;

12. Bahwa adanya perbuatan penggunaan merek dagang V-GEN milik Penggugat secara tanpa hak oleh Tergugat, terbukti secara jelas dan tidak terbantahkan lagi, karena berdasarkan pengeledahan yang dilakukan di Toko Duta ACC atau Duta Spare part yang beralamat di ITC Roxy Mas lantai 3 Blok B Nomor 72, Jakarta Pusat, usaha milik Tergugat, dan pada saat pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa Memory-Memory Card jenis Micro SD dengan menggunakan Merek dagang V-GEN yang bukan berasal dari Penggugat, dengan kapasitas 2GB berjumlah 18.350 (delapan belas ribu tiga ratus lima puluh) pcs, Memory Card jenis Micro SD Merek V-GEN (palsu) kapasitas 4GB berjumlah 5.000 (lima ribu) pcs, dan kotak Memory Card berjumlah 12 (dua belas) se;

13. Bahwa jika diperbandingkan tampilan produk Memory Card Merek dagang V-GEN yang berasal dari Penggugat atau yang diperdagangkan CV INTER DIGITEL SOLUTION perusahaan milik Penggugat, dengan produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN secara tanpa hak yang diperoleh/dibeli dari Toko Duta ACC atau Duta Spare part, usaha milik Tergugat atau hasil pengeledahan, terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

Ciri-ciri produk Memory Card Merek dagang V-GEN yang berasal dari Penggugat:

- Hologram asli dengan nomor seri berurutan;
- Pada Hologram terdapat huruf abjad;
- Kapasitas Memory Card sesuai dengan yang tertera pada kemasan atau produk;
- Harga Memory Card kapasitas 2GB Rp35.000,00/pc (tiga puluh lima ribu rupiah per buah);
- Harga Memory Card kapasitas 4GB Rp45.000,00/pc (empat puluh lima ribu rupiah per buah);

Sedangkan ciri-ciri Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN secara tanpa hak yang diperdagangkan di Toko Duta ACC atau Duta Spare part beralamat di ITC Roxy Mas lantai 3 Blok B Nomor 72, Jakarta Pusat, usaha milik Tergugat, sebagai berikut:

- Hologram dengan nomor seri sama;
- Pada Hologram tidak terdapat huruf abjad;
- Kapasitas Memory Card tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan atau produk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Memory Card kapasitas 2GB Rp24.000,00/pc (dua puluh empat ribu rupiah per buah);
- 14. Bahwa dari segi harga jual produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN secara tanpa hak yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh Tergugat di Toko Duta ACC atau Duta Spare part beralamat di ITC Roxy Mas lantai 3 Blok B Nomor 72, Jakarta Pusat, usaha milik Tergugat, jauh lebih rendah/lebih murah, dibandingkan dengan harga jual produk Memory Card Merek dagang V-GEN yang diperdagangkan oleh Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat memperdagangkan produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN milik Penggugat secara tanpa hak, sangat merugikan/menurunkan omzet penjualan Penggugat;
- 15. Bahwa perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperjualbelikan/ memperdagangkan produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat secara tanpa hak, sangat merugikan Penggugat, baik dari segi materil maupun immateril. Kerugian materil yang Penggugat alami adalah terjadinya penurunan omzet penjualan yang sangat drastis atas Memory Card merek V-GEN dan V-GEN MEMORY, terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan saat dilakukan penggeledahan terhadap produk Tergugat tanggal 9 Juli 2013, selain itu kerugian fatal lainnya juga berupa rusaknya nama baik/kredibilitas di mata para konsumen terhadap Memory Card merek V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat, yang tadinya mereka percaya kualitas produk Memory Card merek V-GEN dan V-GEN MEMORY terkenal bermutu tinggi sehingga memenangkan Penghargaan "Top Brand Marketing" selama lima tahun berturut-turut, sekarang masyarakat/konsumen menganggap Penggugat telah memperdagangkan produk Memory Card Merek V-GEN dengan kualitas/mutu yang sangat rendah atau di bawah standar;
- 16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan produk Memory Card Merek V-GEN tersebut dan atas laporan Penggugat, Tergugat telah dijatuhi pidana penjara:
 - 1) Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Pst. dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - 2) Oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam Putusan Banding Nomor 72/PID/2014/PT DKI. dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Oleh Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Pid.Sus/2014, permohonan kasasi dari Tergugat Edison ditolak;

Dengan demikian putusan pidana terhadap Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan Merek V-GEN secara tanpa hak untuk mengeruk keuntungan dengan jalan pintas menjiplak Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 yang sudah dikenal di masyarakat umum pengguna Memory Card Merek V-GEN;

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan Merek V-GEN secara tanpa hak untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar tetapi merupakan kerugian bagi Penggugat selaku Pemilik Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793, yang telah mempromosikan Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY, untuk dikenal oleh masyarakat luas atau sebagai merek terkenal dengan menelan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulannya;

19. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan produk Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN secara tanpa hak adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

1). berupa menurunnya omzet penjualan produk Memory Card Merek V-GEN yang diperdagangkan oleh Penggugat setiap bulan, terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan saat dilakukan penggeledahan terhadap produk Tergugat tanggal 9 Juli 2013, yang diperhitungkan sebesar:

$23.350 \text{ pcs} \times \text{Rp}40.000,00 \text{ (harga per pieces)} = \text{Rp}934.000.000,00$
(hasil penjualan per bulan), $\text{Rp}934.000.000,00$ (hasil penjualan per bulan) $\times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}9.340.000.000,00$ (sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

2). berupa biaya promosi produk Memory Card Merek V-GEN di sejumlah majalah, yang menelan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per bulannya, dikalikan 10 bulan = $\text{Rp}2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah);

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

- Kerugian Immateriil:
berupa rusaknya nama baik/kredibilitas Memory Card Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat di mata masyarakat/konsumen, karena mereka menganggap Penggugat telah memperdagangkan Memory Card Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY dengan kualitas/mutu yang sangat rendah atau dibawah standar. Kerugian immateriil Penggugat tidak dapat ditentukan secara pasti, namun diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Dengan demikian kerugian materil dan immateriil Penggugat total berjumlah Rp16.340.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

20. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat selaku pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan/atau pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;

21. Bahwa untuk menghindari agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia di kemudian hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) karena Tergugat tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan putusan tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat, antara lain yaitu:

- (1) Tanah dan bangunan yang dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas, Jalan Wijaya IV Blok F, Nomor 5, Kelurahan Wijaya Kusumah, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, luas tanah 140 M², Sertifikat HGB Nomor 3276/Wijaya Kusumah, atas nama Edison;
- (2) Tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Jalan Teluk Indah Blok O, Nomor 3 RT 010 RW 009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan didasari dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan adil agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun



Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum *verzet*/perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793;
3. Menyatakan produk Memory Card Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 sebagai Merek terkenal;
4. Menyatakan produk Memory Card Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk Memory Card Merek V-GEN Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan Memory Card Merek Dagang V-GEN yang secara tanpa hak merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat selaku pemilik Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 yang diberikan hak eksklusif oleh Negara;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga, atas asset Tergugat di bawah ini:
 - (1) Tanah dan bangunan yang dikenal dengan Komplek Taman Duta Mas, Jalan Wijaya IV Blok F Nomor 5, Kelurahan Wijaya Kusumah, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, luas tanah 140 M², Sertifikat HGB Nomor 3276/Wijaya Kusumah, atas nama Edison;
 - (2) Tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Jalan Teluk Indah Blok O Nomor 3 RT 010 RW 009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - 1) Berupa menurunnya omzet penjualan produk Memory Card Merek V-GEN yang diperdagangkan oleh Penggugat setiap bulan, terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Desember 2012 sampai dengan saat dilakukan penggeledahan terhadap produk Tergugat tanggal 9 Juli 2013, yang diperhitungkan sebesar:

23.350 pcs x Rp40.000,00 (harga per pieces) = Rp934.000.000,00

(hasil penjualan per bulan),

Rp934.000.000,00 (hasil penjualan per bulan) x 10 bulan =

Rp9.340.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- 2) Berupa biaya promosi produk Memory Card Merek V-GEN di sejumlah majalah, yang menelan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) perbulannya, dikalikan 10 bulan = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Berupa menurunnya kepercayaan masyarakat/konsumen terhadap Penggugat, karena mereka menganggap Penggugat telah memperdagangkan Memory Card Merek V-GEN dengan kualitas/mutu yang sangat rendah. Kerugian immateriil Penggugat tidak dapat ditentukan secara pasti, namun diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dengan demikian kerugian Materil dan Immateriil Penggugat total berjumlah Rp16.340.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*/perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan



pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan atau;
 - b. Penghentian semua perbuatan yang dikaitkan dengan penggunaan merek tersebut”;
2. Bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek termasuk dalam Bab XI Bagian Pertama tentang gugatan atas pelanggaran Merek, dimana Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga diatur pada bagian kedua Bab XI, yang menurut Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran Merek dilakukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat;
3. Bahwa dari bunyi Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di atas, gugatan ini ditujukan kepada pihak lain yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak dan dihubungkan dengan Pasal 80 ayat (1) undang-undang ini, dinyatakan gugatan ini merupakan pembatalan pendaftaran Merek;
- Dari kedua konstruksi Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) ini yang dimaksudkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek adalah gugatan itu ditujukan kepada pihak yang menggunakan merek secara tanpa hak dan gugatan ini dimaksudkan untuk pembatalan pendaftaran Merek;
4. Bahwa pada gugatan yang diajukan Penggugat ini, Penggugat mempermasalahkan seolah-olah Tergugat melalui tokonya Duta ACC atau Duta Spare Part di ITC Roxy Mas telah memperdagangkan Memory Card dengan Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY yang menurut Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan H AM Direktorat Merek;
5. Bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1), *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini, seharusnya pasal-pasal tersebut digunakan untuk mengajukan pembatalan merek disertai dengan ganti rugi, akan tetapi dalam gugatan perkara ini baik dalam posita maupun petitum gugatan, tidak ada tuntutan untuk membatalkan merek yang ditujukan terhadap Tergugat;
6. Bahwa hal ini dapat terjadi karena Tergugat tidak menggunakan Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY yang diakui sebagai merek dagang



kepunyaan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (baca dengan teliti Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek-terdapat kata-kata: “.....tanpa hak menggunakandst”);

7. Bahwa dari uraian di atas, terbukti Penggugat telah keliru mengajukan gugatan dalam perkara ini yang pada intinya menuntut ganti rugi dengan menggunakan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai dasar hukum karena Pasal 76 ayat (1), *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dimaksudkan adalah gugatan pembatalan merek disertai dengan ganti rugi;
8. Bahwa konstruksi hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah konstruksi hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUH Perdata);

Hal ini dapat dibuktikan dari dalil pada posita dan tuntutan pada petitum gugatan ini yaitu:

- Permohonan/tuntutan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, dimana dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak dikenal dan tidak ada pasal yang mengatur sita jaminan;
- Tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi dalam bentuk materil dan moril, tuntutan demikian ini dikenal pada tuntutan perdata (vide perbuatan melawan hukum atau wanprestasi);
- Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*/putusan serta merta hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata dan tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Penggugat memanipulasi kata-kata: “..... perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan Memory Card Merek dagang V-GEN yang secara tanpa hak merupakan perbuatan merugikan Penggugat", yang seharusnya perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata;

9. Bahwa dari fakta di atas terbukti, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, sebenarnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan wewenang peradilan umum dan karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
10. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini semakin rancu dan kabur dengan dalil Penggugat pada halaman 4 butir 11 gugatannya yang pada bagian alinea terakhir butir 11 ini tertulis kata-kata: “..... mengingat



Tergugat adalah pemilik/pemegang hak yang sah atas Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY tersebut", padahal dalil-dalil sebelumnya Penggugat yang mengakui sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY;

Dalil butir 11 gugatan ini tidak dapat diubah lagi oleh Penggugat karena pada awal persidangan Penggugat telah ditanyakan Majelis Hakim apakah ada perubahan ataukah masih tetap pada gugatan dan Penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya, apalagi Tergugat mempermasalahkannya pada jawaban sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, setiap perubahan dalam gugatan setelah adanya jawaban, harus atas persetujuan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793;
3. Menyatakan produk Memory Card Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 sebagai Merek terkenal;
4. Menyatakan produk Memory Card Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk Memory Card merek V-GEN Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan Memory Card Merek Dagang V-GEN yang secara tanpa hak merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat selaku pemilik Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 yang diberikan hak eksklusif oleh Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa biaya promosi produk Memory Card Merek V-GEN di sejumlah majalah, yang menelan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua



ratus juta rupiah) perbulannya, dikalikan 10 bulan = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 2 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/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 17 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 2 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/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 21 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2016;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

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

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada halaman 81 alinea pertama, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Tergugat telah dinyatakan merugikan Penggugat selaku pemilik Merek V-GEN terdaftar Nomor IDM00003792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM00003793 yang diberikan hak eksklusif oleh negara, oleh karenanya kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat berupa biaya promosi produk Memory Card Merek V-GEN di sejumlah majalah yang menelan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulannya, dikalikan 10 bulan = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa kerugian materil yang dikabulkan oleh *Judex Facti* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut sangatlah merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa kerugian materil yang dialami Pemohon tidak hanya kerugian berupa promosi produk memory card melainkan juga kerugian menurunnya omzet penjualan produk Memory Card Merek V-GEN yang diperdagangkan Pemohon Kasasi setiap bulannya, terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan saat dilakukan penggeledahan terhadap produk Tergugat tanggal 9 Juli 2013, yang diperhitungkan sebesar 23.350 pcs x Rp40.000,00 (harga per pieces) = Rp934.000.000,00 (hasil penjualan per bulan), Rp934.000.000,00 (hasil penjualan per bulan) x 10 bulan = Rp9.340.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Dari uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang hanya mengabulkan kerugian Pemohon Kasasi berupa biaya promosi produk Memory Card Merek V-GEN sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan karena Pemohon kasasi telah secara jelas menguraikan serta membuktikan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Termohon Kasasi yang memperdagangkan produk Memory Card Merek V-GEN secara tanpa hak yang mengeruk keuntungan dengan jalan pintas serta menjiplak Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN Memory Card terdaftar Nomor IDM000043793 yang telah dikenal di masyarakat umum khususnya pengguna memory card;

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya;

Pada halaman 81 alinea kedua dan ketiga putusan *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurunnya omzet penjualan memory card yang diperdagangkan Penggugat tidak bisa dihitung secara pasti karena tidak didukung bukti yang kuat, sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus ditolak”;

“Menimbang bahwa kerugian immateril tidak dapat diukur dengan sejumlah uang oleh karenanya haruslah ditolak”;

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum tersebut, karena Pemohon Kasasi telah menguraikan dan membuktikan secara jelas tentang kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan saat dilakukan penggeledahan terhadap produk Tergugat tanggal 9 Juli 2013. Bahwa menurunnya omzet penjualan Pemohon kasasi yang sangat drastis akibat tindakan Termohon Kasasi memperdagangkan produk memory card palsu sangat patut untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perihal adanya kaitan antara Merek Dagang V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 sebagai Merek terkenal dengan adanya kerugian yang dialami Pemohon Kasasi. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Pemilik Merek Dagang terkenal V-GEN terdaftar Nomor IDM000043792 dan V-GEN MEMORY terdaftar Nomor IDM000043793 telah bersusah payah memupuk, membina dan mempertahankan reputasi dan kualitas produk Memory Card Merek Dagang V-GEN dan Merek V-GEN MEMORY yang biaya yang sangat besar untuk menjadikan Merek V-GEN menjadi dikenal di masyarakat luas dan menjadi merek terkenal serta mendapat penghargaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Bahwa sangatlah tidak mungkin untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal terjadi dalam waktu sekejap, akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang sangat besar dan pemasaran yang terus menerus, dan ini dilakukan oleh Pemohon Kasasi secara berkesinambungan, maka sudah sepatutnya kerugian baik materil dan immateril yang dialami Pemohon Kasasi patut untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)



kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan kerugian immateril, bahwa kerugian immateril Pemohon Kasasi yang telah diuraikan secara lengkap dalam gugatannya diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang memperdagangkan produk memory card palsu dengan kualitas yang rendah dan/atau tidak bermutu sangatlah merugikan Pemohon Kasasi, bahkan menurunnya kepercayaan masyarakat/konsumen terhadap Pemohon Kasasi atas produk memory card yang diproduksi dan diperdagangkan Pemohon Kasasi telah membuat usaha Pemohon Kasasi menjadi terhambat;
- Dengan demikian kerugian materil dan imateril Penggugat total berjumlah Rp16.340.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat tidaklah sepatutnya ditolak oleh *Judex Facti*. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak kerugian immateril yang dialami Pemohon Kasasi sangatlah adil dan patut untuk dikabulkan;

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

- I. Keliru menerapkan hukum mengenai kewenangan mengadili;
 1. Bahwa pada bagian eksepsi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan eksepsi absolut mengenai kompetensi mengadilli sehingga sangat keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus diperiksa lebih lanjut dalam proses persidangan selanjutnya. Karena menyangkut eksepsi absolut atau kewenangan mengadilli, maka seharusnya eksepsi ini diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa dan diputuskan dalam Putusan Sela; Akan tetapi Pengadilan tingkat pertama memutuskan eksepsi absolut ini bersama-sama dengan putusan pokok perkara, hal mana telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 136 HIR);
 2. Bahwa gugatan ini didasarkan pada Pasal 76 Undang Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Bab XI: Penyelesaian sengketa, bagian pertama: gugatan atas pelanggaran Merek) yang berbunyi:



“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau,
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”;

3. Bahwa kata “menggunakan merek” pada Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini digaris bawahi karena yang dimaksud pasal ini adalah pihak yang menggunakan merek secara tanpa hak;

Untuk lebih memperjelas maksud Pasal 76 ini, maka perlu disimak Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (bagian kedua Bab XI tentang Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga yang merupakan satu kesatuan dengan Pasal 76 di atas yaitu Bab XI) Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat”;

4. Bahwa dengan menghubungkan bunyi Pasal 76 dengan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini, maka jelaslah apa yang dimaksud dengan kata menggunakan Merek pada Pasal 76 yaitu pihak yang menggunakan merek dagang secara tanpa hak dapat digugat dengan pembatalan pendaftaran Merek yang dilakukan pihak tersebut, artinya, gugatan yang dilakukan berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini harus ditujukan pada gugatan pembatalan pendaftaran Merek disertai dengan tuntutan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

5. Bahwa dari 100 pasal Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hanya satu (1) pasal yang mengatur mengenai memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui bahwa barang dan atau jasa itu mempunyai Merek yang sama secara keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar pihak lain secara tanpa hak;

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 94 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada Bab XIV tentang Ketentuan Pidana;



Selain Pasal 94, tidak ada lagi pasal yang mengatur mengenai memperdagangkan barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan baik keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain secara tanpa hak;

6. Bahwa Bab XIV Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 membedakan dengan tegas antara secara tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang terdaftar dengan memperdagangkan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek terdaftar (mohon diperhatikan kata menggunakan dan memperdagangkan);
7. Bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur lebih lanjut sanksi terhadap pihak yang memperdagangkan secara tanpa hak atas Merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek yang terdaftar secara tanpa hak selain sanksi pidana Pasal 94, maka mekanisme untuk menuntut secara perdata atau ganti rugi dari pihak yang mempunyai merek terdaftar dan punya hak eksklusif atas Merek itu adalah perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata);
Karena tuntutan ini harus menggunakan mekanisme perbuatan melawan hukum yang merupakan domain hukum perdata, maka gugatan ganti rugi itu harus melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga yang hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan pembatalan pendaftaran merek disertai ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (vide Pasal 76, *juncto* Pasal 80 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001);
8. Bahwa dihubungkan dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Pengadilan tingkat pertama dengan keliru telah mempertimbangkan seolah-olah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah memproduksi dan menggunakan Merek yang sama dengan Merek milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap barang berupa Memory Card dengan Merek V- GEN dan V-GEN MEMORY;
9. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah memproduksi dan menggunakan Memory Card dengan Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY yang diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Merek dagang miliknya;



Toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanya menerima titipan barang dari seseorang yang bernama Anton dengan identitas yang jelas dan menjual barang tersebut;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat jarang ke toko dan toko dikelola oleh karyawan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sehingga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak tahu karyawan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjual Memory Card yang diketahui dengan Merek V-GEN setelah disita pihak kepolisian karena menurut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Memory Card Merek V-GEN tersebut adalah merek dagangnya;

10. Bahwa dari fakta hukum ini terbukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah dan bukan memproduksi ataupun sebagai pihak yang menggunakan Merek V-GEN yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap Memory Card tersebut;

Toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanya menjual barang tersebut sebagai titipan dari seseorang yang bernama Anton dengan alamat dan nomor hand phone yang jelas;

11. Bahwa walaupun Termohon Kasasi dahulu Penggugat merasa dirugikan karena toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjual Memory Card tersebut maka mekanisme untuk menuntut ganti rugi adalah melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata), karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 hanya mengatur tentang tindak pidana saja terhadap pihak yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan Merek yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek pihak lain yang terdaftar secara tanpa hak (hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 94) dan tidak mengatur mengenai tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya dengan Merek yang terdaftar;

12. Bahwa konstruksi pada gugatan dalam perkara ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya tuntutan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengenai ganti rugi tersebut didasarkan pada putusan pidana (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Pst., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/PID/2014/PT DKI, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Pid.Sus/2014) yang menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat karena



dituduh memperdagangkan Memory Card dengan Merek dagang V-GEN yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

13. Bahwa dalam gugatan ini walaupun menggunakan dasar hukum Pasal 76, *juncto* Pasal 80 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (gugatan pembatalan pendaftaran merek disertai dengan ganti rugi), namun Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya menuntut ganti rugi dan tidak menuntut pembatalan pendaftaran merek karena memang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak memproduksi Memory Card dengan menggunakan Merek dagang V-GEN yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

14. Bahwa selain itu dalil-dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada posita maupun petitum gugatan ini menggunakan selalu kata-kata:

“..... menggunakan dan atau memperdagangkan” hal mana menunjukkan tuntutan Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada gugatan ini didasarkan pada perbuatan memperdagangkan dan bukan mengenai pembatalan pendaftaran merek (Pasal 80 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001) yang dapat disertai dengan ganti rugi (vide Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001);

15. Bahwa dari fakta hukum di atas, terbukti Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum, khususnya Pasal 76, *juncto* Pasal 80 ayat (1) serta Pasal 94 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan mempertimbangkan Pengadilan Niaga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*, karena gugatan dalam perkara ini seharusnya diajukan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

II. Keliru menerapkan hukum mengenai kriteria Merek terkenal;

16. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai Merek Dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY terhadap barang Memory Card yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Merek terkenal, dengan alasan sebagai berikut:

- Kriteria yang digunakan Pengadilan tingkat pertama untuk menentukan Merek tersebut sebagai Merek terkenal hanya didasarkan pada adanya iklan dan penghargaan *Top Brand*;
- Iklan terhadap suatu barang atau jasa digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa itu kepada khalayak ramai dan



bukan menunjukkan bahwa barang atau jasa itu merupakan merek terkenal. Kalau barang atau jasa itu sudah menjadi merek terkenal seharusnya tidak perlu lagi diiklankan apalagi sampai sering sekali diiklankan sebab masyarakat sudah pasti tahu atas barang dengan merek tersebut. Misalnya merek Motor Honda, air minum merek AQUA sehingga masyarakat pasti tahu bahwa merek tersebut merupakan merek dari sepeda motor dan air minum mineral sehingga hampir seluruh daerah di Indonesia menyebutkan sepeda motor dengan merek lain sebagai Honda dan minuman merek lain dengan AQUA;

Dengan demikian iklan bukan merupakan kriteria bahwa merek barang tersebut terkenal, bahkan iklan seharusnya dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan merek dagang barang tersebut atau dengan kata lain merek dagang tersebut belum dikenal khalayak ramai sehingga perlu diiklankan secara terus menerus sampai masyarakat mengenalnya;

- Bahwa Penghargaan *Top Brand* hanya diketahui dan dikenal oleh pihak-pihak/lingkungan tertentu saja dan bukan konsumsi khalayak ramai. Buktinya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yakin banyak toko yang tidak mengenal Memory Card Merek V-GEN termasuk Termohon Kasasi dahulu Penggugat sendiri tidak yakin produk Memory Card Merek V-GEN dikenal oleh Masyarakat, oleh karena itu Termohon Kasasi semula Penggugat, mengiklankan secara terus menerus Memory Card Merek V-GEN agar dikenal oleh masyarakat, ini artinya Termohon Kasasi semula Penggugat sangat mengetahui bahwa masyarakat atau khalayak ramai belum mengenal Memory Card Merek V-GEN tersebut;
- Dengan demikian sangat keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai kriteria merek terkenal ini; Bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat di atas patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili kasasi *a quo*;

III. Keliru menerapkan hukum mengenai status hukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam perkara ini;

17. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 77 putusan alinea keenam atau alinea terakhir dijelaskan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa produk-produk Memory Computer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memory Card dengan menggunakan Merek Dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat, diperdagangkan/diperjualbelikan melalui Badan Usaha CV INTER DIGITAL SOLUTION, beralamat di Ruko Mangga Dua Mall Nomor 28 Jakarta, yang juga milik Penggugat”;

Bahwa kemudian pada halaman 78 putusan alinea ketiga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dijelaskan: “Menimbang, bahwa ternyata pada akhir tahun 2012, di pasaran telah beredar atau diperjual belikan produk Memory Card dengan menggunakan Merek Dagang V-GEN yang tidak berasal dari Penggugat, yang diperjualbelikan di Toko Duta ACC atau Duta Spare Part yang beralamat di ITC Roxy Mas lantai 3 Blok B Nomor 72, Jakarta Pusat;

Bahwa kemudian halaman 78 putusan alinea keempat pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dijelaskan: “Menimbang, bahwa produk Memory Card dengan menggunakan Merek Dagang V-GEN secara tanpa hak yang diperdagangkan di Toko Duta ACC atau Duta Spare Part, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat, karena dari segi bentuk dan susunan huruf serta bunyi suara yang dihasilkan pada Merek Dagang V-GEN yang digunakan secara tanpa hak oleh Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat”;

Bahwa, semua pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama menjelaskan perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang memperdagangkan Memory Card Merek V-GEN dan V-GEN MEMORY milik Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak ada kata-kata memproduksi namun hanya kata-kata diperdagangkan atau diperjual belikan;

Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukum berikutnya, masih pada halaman 78 putusan alinea terakhir dijelaskan: “Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan memory-memory card dengan menggunakan Merek Dagang V-GEN, dilakukan secara tanpa hak, karena yang digunakan oleh Tergugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan hanya Penggugat satu-satunya di Indonesia yang terdaftar dalam Daftar umum Merek”;

Bahwa dengan mengutip gugatan Penggugat tersebut sekarang Termohon Kasasi, Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat *ambivalen* karena dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)



disatu sisi menjelaskan perbuatan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi hanya ditemukan kata-kata diperdagangkan atau diperjualbelikan, sedangkan pada sisi lain Pengadilan tingkat pertama menjelaskan sebagai berikut:

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 78 putusan alinea terakhir sudah sangat berbeda dan dengan tiba-tiba mengutip kata-kata Penggugat sekarang Termohon Kasasi, menjelaskan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat memproduksi dan/atau memperdagangkan memory-memory card dengan menggunakan Merek Dagang V-GEN, dilakukan secara tanpa hak, karena yang digunakan oleh Tergugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan hanya Penggugat satu-satunya di Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek";

Bahwa dengan mengutip gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tersebut, Pengadilan tingkat pertama pada halaman 79 putusan alinea pertama dijelaskan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa produk memory card dengan menggunakan Merek Dagang V-GEN secara tanpa hak yang diperdagangkan di Toko Duta ACC atau Duta Spare Part, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang V-GEN dan V-GEN Memory milik Penggugat sekarang Termohon Kasasi, dengan demikian petitum keempat haruslah dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut sangat menyesatkan, sebab Pengadilan tingkat pertama tidak menjelaskan dan membuktikan perbuatan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi memproduksi barang yang sama dengan Merek Dagang V-GEN dan V-GEN Memory milik Penggugat sekarang Termohon Kasasi, namun hanya ilusi semata yang tidak disertai dengan kenyataan;

Bahwa sudah sangat jelas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama bertentangan satu sama lain atau *ambivalen* sehingga pertimbangan hukum yang demikian patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili kasasi *a quo*;

18. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan tingkat pertama telah keliru dan mencampuradukkan pengertian dari memproduksi dan memperdagangkan, dimana di satu sisi Pengadilan tingkat pertama menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah memproduksi memory card dan di sisi lain Pengadilan tingkat pertama menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (hanya) memperdagangkan memory card dengan Merek V-GEN yang diakui sebagai milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah memproduksi dan menggunakan Merek Dagang V-GEN terhadap Memory Card, di mana toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanya menerima titipan barang dari seseorang yang bernama Anton (dengan identitas jelas) untuk menjual barang tersebut;
- Karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat jarang di toko, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat baru mengetahui barang tersebut berupa Memory Card setelah Kepolisian menyita barang itu karena dianggap mempunyai persamaan dengan Merek Dagang V-GEN yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah memperingati ataupun mengumumkan di Media Massa atau media apapun atau dengan melakukan somasi/teguran pada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat atau pada siapapun bahwa Memory Card dengan Merek V-GEN dan ciri-ciri tertentu tersebut miliknya (Termohon Kasasi dahulu Penggugat), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengetahui bahwa Memory Card itu dengan merek dagang yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah memproduksi Memory Card dengan Merek V-GEN yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Oleh karena itu sangat keliru sekali pertimbangan hukum/amar putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan seolah-olah produk merek Memory Card Merek Dagang V-GEN milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk Memory Card Merek V-GEN Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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 Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah bisa membuktikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan memproduksi Memory Card Merek V-GEN miliknya (Termohon Kasasi dahulu Penggugat) karena:
 - Tidak dapat menunjukkan dimana tempat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan memproduksi Memory Card Merek V-GEN yang dipalsukan tersebut;
 - Tidak dapat menunjukkan berapa jumlah Memory Card Merek V-GEN yang diproduksi perhari, perbulan atau pertahunnya;
 - Tidak bisa membuktikan di wilayah manakah tempat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan memproduksi barang berupa Memory Card Merek V-GEN tersebut;
 - Tidak bisa membuktikan diedarkan kemana atau dimana saja Memory Card Merek V-GEN hasil produksi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
 - Tidak bisa membuktikan dijual ke toko mana saja dan atau pada siapa saja yang membantu memasarkan dan lain sebagainya;
 - Tidak dapat membuktikan siapa saja yang membantu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan memproduksi Memory Card Merek V-GEN yang pada pokoknya sama dengan Memory Card Merek V-GEN milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
 - Tidak dapat membuktikan mesin apa yang digunakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memproduksi Memory Card Merek V-GEN yang dipalsukan tersebut;
 - Tidak dapat membuktikan bahwa hal-hal yang diuraikan di atas telah diputus oleh Badan Peradilan manapun juga baik didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang dianggap telah terbukti memproduksi Memory Card Merek V-GEN yang sama dengan Merek Dagang Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada tidak tidak dapat terbantahkan sehingga sudah sangat jelas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama bertentangan satu sama lain atau *ambivalen* dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian patutlah

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili kasasi *a quo*;

IV. Keliru menerapkan hukum mengenai perbuatan yang merugikan;

19. Bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menerapkan hukum seolah-olah Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah merugikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan memproduksi dan memperdagangkan Memory Card dengan Merek Dagang V-GEN yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah menggunakan dan memproduksi Memory Card dengan Merek Dagang V-GEN. Sedangkan Toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanya menjual barang titipan seseorang yang bernama Anton;
- Kalaupun kemudian barang itu berupa Memory Card dengan Merek V-GEN yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Memory Card Merek V-GEN milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat, hal tersebut bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi dahulu Tergugat karena Memory Card itu bukan produk Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak tahu Memory Card tersebut punya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Dengan demikian kalaupun benar (*quod non*) memory card yang dititip oleh Anton tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka di sini Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ada unsur ketidak tahuan dari toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjual barang tersebut, karena apabila telah beredar di pasaran barang palsu, seharusnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat membuat pengumuman pada koran atau majalah atau melakukan somasi pada siapa saja yang memproduksi atau yang memperdagangkan barang tiruan atau palsu agar menarik dari pasar dan menghentikan produksi barang tiruan Merek Dagang V-GEN dan V-GEN Memory Card dimaksud;
- Pasal-pasal pidana pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengenai Ketentuan Pidana, dengan tegas mengatur bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek.....", berarti unsur dengan sengaja ini menentukan bahwa perbuatan

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau memperdagangkan secara tanpa hak merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau pada pokoknya atas barang dan atau jasa dengan merek terdaftar pihak lain tersebut merupakan tindak pidana;

- Tindak/perbuatan pidana (melawan hukum) inilah yang merupakan unsur utama untuk menuntut ganti rugi (karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur ganti rugi mengenai memperdagangkan barang dengan merek yang sama, sehingga harus digugat melalui Peradilan Umum), di mana perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja (kalau tidak sengaja bukan merupakan tindak pidana Undang Undang Merek), sehingga kalau tidak ada unsur sengaja memperdagangkan barang dengan merek dagang yang sama dengan yang telah terdaftar, maka tidak dapat dimintakan tanggung jawab ganti rugi;
- Oleh karena toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanya menjual barang titipan Anton dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak tahu barang itu adalah Memory Card yang diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat memakai Merek Dagang V-GEN miliknya, maka tidak ada unsur kesengajaan seperti yang dimaksud Pasal pidana Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan karenanya bukan merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal pidana tersebut termasuk pasal memperdagangkan (Pasal 94 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- Dengan demikian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat dikenakan dengan tuntutan telah merugikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat seperti yang secara keliru telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada tidak dapat terbantahkan sehingga sudah sangat jelas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili kasasi *a quo*;

V. Keliru menerapkan hukum mengenai besarnya ganti rugi;

20. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan besarnya ganti rugi dengan menggunakan komponen biaya iklan yang dipasang oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, hal mana sangat keliru sekali, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memasang iklan adalah dan untuk kepentingan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sehingga beban biaya pemasangan iklan tersebut merupakan tanggung jawab dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mendapat keuntungan dari pemasangan iklan yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Kerugian pemasangan iklan tersebut bukan merupakan kerugian materil karena pemasangan iklan merupakan salah satu komponen *cost* yang merupakan kebutuhan dan harus dikeluarkan perusahaan terlepas dari ada atau tidaknya perbuatan/tuntutan terhadap pihak lain;
- Walaupun mau dihitung kerugian materil karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menjual barang titipan Anton berupa Memory Card yang menurut Termohon Kasasi dahulu Penggugat memakai Merek Dagang V-GEN miliknya, Memory Card yang sudah terjual (dalam waktu satu bulan sejak memory card itu dijual di toko Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) adalah 550 pcs, dimana keuntungan yang diperoleh hanya sebesar Rp24.000,00 - Rp18.000,00 = Rp6.000,00 per pcs, sehingga keuntungan yang didapat adalah sebesar 550 pcs x Rp6.000,00 = Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Telah diuraikan di atas, karena tidak ada unsur kesengajaan dalam menjual barang titipan Anton yang diakui dengan Merek V-GEN milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawabannya;
- Dengan demikian sangatlah keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan ganti rugi berdasarkan biaya iklan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada tidak dapat terbantahkan sehingga sudah sangat jelas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili kasasi *a quo*;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 325 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)



VI. Kesimpulan;

21. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka terbukti Pengadilan tingkat pertama telah menerapkan hukum yang keliru sehingga alasan-alasan kasasi ini telah memenuhi Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 (*juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa memory card yang diperdagangkan oleh Tergugat menggunakan Merek V-GEN tanpa izin Penggugat, merek mana terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar milik Penggugat V-GEN dan V-GEN MEMORY;

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 I: BENNY PONTIAN MUSLIM dan Pemohon Kasasi II: EDISON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng;

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

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BENNY PONTIAN MUSLIM** dan Pemohon Kasasi II: **EDISON** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002