P U T U S A N

Nomor 013 PK/N/HaKI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SIGIT SOEGIANTO, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Kurnia Abadi, beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km.7 No. 303, Semarang, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Tri Bawono, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Beruang Raya No.46, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2006,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

m e l a w a n

PT. INAX INTERNASIONAL CORPORATION, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim No. 7, Semarang, yang diwakili oleh Direkturnya: Surjo Luhur Hidajat, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Ignatius Ridwan Widyadharma, SH.,MS.,Phd dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Sepaton No. 16, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2006,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/HaKI/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah pemilik merek Cap Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 472118 untuk jenis barang di kelas 8 yaitu Pasah Kayu, sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Merek tanggal 5 April

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 kewaktu.
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)

2001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ;

bahwa sebagai pemilik merek Cap Kelinci, Penggugat telah mempergunakan merek tersebut sebagaimana mestinya dalam kelaziman dunia perdagangan;

bahwa pada tanggal 28 April 2005 di Harian Suara Merdeka Semarang, PT. Inax Internasional Corporation, berkedudukan di Jl. H. Agus Salim No. 7 Semarang, melalui kuasa hukumnya Law Office Ignatius Ridwan Widyadharma & Associates telah mengumumkan tentang peringatan Merek Dagang bahwa PT. Inax Internasional Corporation, berkedudukan di Jln H. Agus Salim No. 7 Semarang, adalah pemilik atas "*Rabit Brand*", Merek Kelinci *Plane Irons* yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, No. IDM 000015532;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaftarnya merek "Rabit Brand", merek Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 untuk jenis barang di kelas 8 yaitu barang-barang yang terbuat dari besi baja yaitu pisau serut, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Merek tanggal 6 September 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Merek a.n. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

bahwa keberatan Penggugat dengan terdaftarnya "*Rabit Brand*", merek Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 atas nama Tergugat, karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Cap Kelinci milik Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 472118 sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Merek tanggal 5 April 2001;

bahwa selain memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek Cap Kelinci milik Penggugat, jenis barang yang tercantum dalam "*Rabit Brand*", merek Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 atas nama Tergugat tersebut pada pokoknya sama (sejenis dan termasuk dalam satu kelas yang sama) dengan jenis barang yang tercantum dalam Merek Cap Kelinci milik Penggugat, sehingga "*Rabit Brand*", merek Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 atas nama Tergugat tentunya akan membingungkan masyarakat untuk membedakan antara "*Rabit Brand*" Merek Kelinci milik Tergugat dengan Merek Cap Kelinci milik Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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)

bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek "*Rabit Brand*" Merek Kelinci pada tanggal 27 November 2001, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Merek milik Tergugat pada tanggal 6 September 2004 dengan nomor pendaftaran merek No. IDM 000015532 yang diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonest practices in industrial commercial matters*) karena berdasarkan fakta hukum, Merek Cap Kelinci telah terdaftar di daftar umum merek Direktorat Merek terhitung sejak tanggal 5 April 2001;

bahwa perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata di samping bertentangan dengan ketertiban umum dan jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;

bahwa oleh karena itu Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 5 (a) dan Pasal 6 ayat (1) butir a, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mana masing-masing pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek :

- Pasal 68 ayat (1)

  "Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 ";
- Pasal 5 (a)

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

  Huruf a

  "Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum";
- Pasal 6 ayat (1) butir a:

  Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

  a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;

bahwa dengan keberadaan "*Rabit Brand*", Merek Kelinci milik Tergugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. IDM 000015532 tanggal 6 September 2004 milik Tergugat maka Penggugat yang selama ini memiliki merek Cap Kelinci sebagaimana yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 472118 telah dirugikan ;

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 kewaktu.
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)

bahwa oleh karena itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Direktorat Merek untuk menunda keberlakuan "*Rabit Brand*", Merek Kelinci terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. IDM 000015532 tanggal 6 September 2004 milik Tergugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Direktorat Merek untuk menunda keberlakuan "Rabit Brand", Merek Kelinci terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. IDM 000015532 tanggal 6 September 2004 milik Tergugat, sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "Rabit Brand", Merek Kelinci milik Tergugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. IDM 000015532 tanggal 6 September 2004 mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan Merek Cap Kelinci milik Penggugat terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. 472118 tanggal 5 April 2001;
3. Membatalkan pendaftaran Merek "Rabit Brand", Merek Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 tanggal 6 September 2004 dari Daftar Umum Merek Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek dan nama dagang Merek Cap Kelinci terdaftar dalam Daftar Umum Merek di bawah No. 472118 tanggal 5 April 2001;
5. Memerintahkan Direktorat Merek untuk membatalkan Merek "Rabit Brand", Merek Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 dan menghapusnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Merek;

DALAM PROVISI DAN POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan suatu upaya hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau :

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

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 kewaktu. 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)

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/HAKI/M/2005/PN.NIAGA/Smg. tanggal 23 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Rabbit Brand, Merek Kelinci, Plane Irons milik Tergugat Konpensi, terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 tanggal 6 September 2004 mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan Merek Cap Kelinci milik Penggugat Konpensi terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 472118 tanggal 5 April 2001;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi selebihnya;

DALAM REKONPENSI .

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik Rabbit Brand: Merek Kelinci, Plane Irons, yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan Nomor IDM 000015532 (untuk kelas barang 8);
- Menyatakan bahwa Merek Cap Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 472118 milik Tergugat Rekonpensi memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Rabbit Brand: Merek Kelinci, Plane Irons milik Penggugat Rekonpensi, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. IDM 000015532 (untuk kelas barang 8);
- Membatalkan Merek Cap Kelinci yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 472118 milik Tergugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, untuk mencoret Merek Cap Kelinci Nomor 472118, untuk jenis barang kelas 8, dari Daftar Umum Merek, yang ada di Direktorat Merek, Direktorat

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 kewaktu.
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)

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 08 K/N/HaKI/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV KURNIA ABADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/HaKI/2006 tanggal 28 Juni 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 November 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 06/HaKI/M/2005 PN.Niaga.Smg. jo No. 01/HaKI/M/PK/2006/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 2 November 2006 itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 6 November 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 15 November 2006 ;

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

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 kewaktu.
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)

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN PERTAMA.

Telah ditemukannya bukti baru (Novum)

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru berupa Surat Pendaftaran Ciptaan dengan judul : Kelinci nomor dan tanggal pendaftaran : 031549, 22 Agustus 2006 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali selaku pencipta dan atau pemegang hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 5 Oktober 2006, yang mana bukti tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut diatas. Dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan sebagai Novum ;
2. Bahwa hal ini sejalan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Kemudian untuk menguatkan bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melalui suratnya tertanggal 2 November 2006 telah meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar diadakan sumpah, dan pada tanggal 3 November permohonan telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam berita acara sumpah, untuk bukti ini telah diberi tanda P-15;
3. Bahwa sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak eksklusif atas ciptaan gambar Kelinci tersebut untuk digunakan dalam bentuk dan melalui sarana apapun juga. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Bahwa dengan ditemukannya bukti baru berarti secara yuridis bukti tersebut adalah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dari segi formil. Dan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemegang hak cipta atas seni Lukis Kelinci. Sehingga gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus dikabulkan.

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 kewaktu.
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)

ALASAN KEDUA.

Adanya Kekhilafan Hakim Atau Setidaknya Adanya Kekeliruan Yang Nyata.

1. Dalam Putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, ternyata ada kekeliruan, setidak-tidaknya ada kekhilafan Majelis Kasasi, karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dan dinyatakan sebagai fakta hukum diabaikan oleh Majelis Hakim dan jelas-jelas tidak mempertimbangkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak melaksanakan makna hukum dan jiwa dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang menganut stelsel Konstitutif dengan prinsip "*First to File System*" karena berdasarkan fakta pembuktian merek Cap Kelinci telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sejak 25 Februari 2000 sedangkan merek *Plane Irons single Rabbit Brand* milik Termohon Peninjauan Kembali baru diajukan 6 September 2004. Apalagi juga terbukti dihadapan pemeriksaan judex facti bahwa merek milik Pemohon Peninjauan Kembali telah beredar secara faktual dan dikenal luas dalam masyarakat Indonesia ;
2. Pertimbangan judex facti yang dibenarkan Hakim kasasi kiranya bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek tentang Hak Eksklusif jo. Pasal 28 Undang-Undang Merek tentang jangka waktu perlindungan merek terdaftar.
   - Pasal 3 Undang-Undang Merek menyebutkan : "Hak atas Merek adalah Hak eksklusif dan yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"
   - Pasal 28 Undang-Undang merek menyebutkan : Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.
   - Negara cq. Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah memberikan hak eksklusif kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan menerbitkan Sertifikat Merek No. 472118 "Cap Kelinci" atas nama Pemohon Peninjauan Kembali untuk jangka waktu tertentu menggunakan mereknya sesuai ketentuan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang dimaksud Pasal 28 UU Merek ;

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 kewaktu.
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)

3. Bahwa merek dimaksudkan adalah untuk memberikan identifikasi tentang asal barang-barang. Dan unsur yang terpenting dari merek dagang tersebut adalah adanya daya perbedaan untuk memperbedakan hasil-hasil suatu perusahaan dengan hasil perusahaan lain. Daya perbedaan tersebut akan hancur apabila merek yang sama, dapat dipakai oleh setiap orang untuk hasil-hasil yang sejenis maupun tidak ;
4. Bahwa merek dagang Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak tunggal/khusus atas nama merek Cap Kelinci dijamin oleh Undang-Undang Merek Pasal 3. Dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali maksud dan tujuan Undang-Undang Merek adalah untuk melindungi masyarakat pendaftar dan pemakai pertama yang jujur. Maka atas perbuatan melawan hukum dari Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk pembatalan pendaftaran merek Termohon Peninjauan Kembali, karena mengandung nama perniagaan pihak lain (Pemohon Peninjauan Kembali). Dan lagi pula bahwa Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib pula memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga negara asing ;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah selaku Importir/agen tunggal di Indonesia atas merek Cap Kelinci dengan kelas barang 8 yaitu Pasah Kayu, dari Shanghai, China, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya yang berhak untuk menjual dan memasarkan barang tersebut di Indonesia, dan pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali meskipun memiliki sertifikat merek namun tidak pernah memproduksi dan atau mengimpor atas merek Rabbit Brands sesuai dengan sertifikat merek yang dimilikinya tersebut ;
6. Bahwa dalam putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini, ternyata ada kekeliruan yang nyata yang menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata maupun Undang-Undang Merek. Kiranya Mahkamah Agung RI. dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara ini berkenan memeriksa ulang seluruh persoalan hukum dalam perkara ini, karena putusan Hakim Kasasi yang nyata-nyata melulu didasarkan pada pertimbangan judex facti yang keliru ;
7. Bahwa putusan Pengadilan Niaga semarang No. 06/HAKI/M/2005/ PN.NIAGA/Smg tanggal 23 Januari 2006 yang mempertimbangkan diluar dasar hukum maupun posita gugatan Penggugat, selain bertentangan dengan hukum acara perdata, juga menyimpang dari Yurisprudensi baku

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 kewaktu.
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)

Mahkamah Agung RI. No. 372 K/Sip/1970 tgl 1 September 1971. Doktrin hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tegas-tegas mempertimbangkan "putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan";

8. Bahwa judex facti dalam memberikan putusan telah memberikan putusan dalam rekonpensi dengan "Membatalkan Merek Cap Kelinci yang telah terdaftar dalam Daftar Umum merek No. 472118 milik Tergugat Rekonpensi dengan segala akibat hukumnya". Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikan ketentuan undang-undang yang berlaku terutama Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 69 ayat 1 "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek". Sedangkan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali jangka waktu berlakunya pendaftaran mulai tanggal 25 Februari 2000, telah melebihi jangka waktu 5 tahun, sehingga gugatan rekonpensi Termohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
9. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. No. 08/K/N/HaKI/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang telah membenarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang yang telah membatalkan merek No. 472118 "Cap Kelinci" milik Pemohon Peninjauan Kembali, padahal merek tersebut telah terdaftar sejak tanggal 25 Februari 2000 sehingga menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku terutama Pasal 69 ayat (1) dan hal ini telah menimbulkan kekacauan dalam beracara di hadapan Pengadilan, karena akan menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi instansi pemerintah cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyelenggarakan pendaftaran merek maupun pemilik merek yang sebenarnya dan beritikad baik. Sehingga ini merupakan kekeliruan yang nyata atau setidaknya terdapat kekhilafan Hakim dalam memberikan putusan ;
10. Bahwa pemilik merek *Plane Irons Rabbit Brands* atas nama Termohon Peninjauan Kembali tersebut justru telah membuktikan adanya itikad buruk dari Termohon Peninjauan Kembali, dengan mendaftarkan merek *Plane Irons Rabbit Brands* yang sama dengan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah beredar secara luas dalam wilayah Indonesia ;

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 kewaktu.
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)

11. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas menentukan : Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik ;

    Dalam penjelasannya menyebutkan : "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen";

12. Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti sebagai pemilik merek Cap Kelinci yang sesungguhnya dan pendaftar merek yang beritikad baik, ternyata secara bertentangan dengan pertimbangan kriteria itikad baik yang dimaksud UU No. 15 Tahun 2001, judex facti justru telah memberikan perlindungan merek *Plane Irons Rabbit Brands* kepada Termohon Peninjauan Kembali yang bukan pendaftar pertama dan bukan pendaftar merek yang beritikad baik sehingga putusan judex facti yang dikuatkan Hakim kasasi mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang sangat menyolok ;

13. Bahwa prinsip perlindungan merek terhadap pemakaian merek yang beritikad baik, sejalan dengan *Model Law For Developing Countries* yang dijadikan pegangan untuk sistem hukum merek di Indonesia adalah dengan dikedepankan prinsip melawan hukum "Konkurensi Curang".
    - Tegasnya persaingan harus jujur dengan tidak melakukan penjiplakan merek orang lain dan praktek-praktek tidak jujur dilarang. Karena yang diutamakan adalah "*honest practices in industrial commercial matters*" ;
    - Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang tidak memakai dan meniru merek orang lain baik sama pada pokoknya atau secara keseluruhannya ;

14. Bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang maupun Hakim kasasi tidak memperhatikan adanya kejanggalan hukum yang terjadi dalam pemeriksaan bukti-bukti yang ada antara lain :
    - Bukti T-6 s/d T-10 mengenai permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek *Rabbit Brands*.
        a. Apabila kita cermati dengan seksama terdapat kejanggalan antara Bukti T-7 (permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek) dengan Bukti T-6 (surat jual beli merek) yaitu mengenai tanggal permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terjadi lebih dulu

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 kewaktu.
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)

(tanggal 10 Agustus 2000) daripada jual beli merek (tanggal 16 Agustus 2000). Seharusnya proses pencatatan pengalihan hak atas merek terjadi setelah adanya jual beli merek bukan sebaliknya jual beli merek terjadi karena adanya pencatatan pengalihan hak atas merek, hal ini jelas menyalahi ketentuan Undang-Undang Merek terutama Pasal 40 ayat (1) s/d (6) yang menyatakan :

Ayat (1) : Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

b. Pewarisan;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Perjanjian; atau
f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) : Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek ;

Ayat (3): Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya ;

Ayat (4): Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek ;

Ayat (5): Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga ;

Ayat (6): Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ;

b. Bahwa surat pencatatan pengalihan hak merek tertanggal 10 Agustus 2000 dan surat jual beli merek tertanggal 16 Agustus 2000 jelas mengandung cacat hukum dan berkesan rekayasa sebab pada tanggal 10 Agustus 2000 Termohon Peninjauan Kembali secara hukum belum berkapasitas sebagai pemilik merek *Rabbit Brands*, karena secara keperdataan Termohon Peninjauan Kembali hanya berkapasitas sebagai pembeli hak merek pada tanggal 16 Agustus

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 kewaktu.
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)

2000 (saat terjadinya jual beli merek dagang) belum sebagai pemilik merek yang sah karena belum dicatatkan pengalihan hak merek tersebut ke Direktorat Merek serta adanya kejanggalan didalam surat jual beli tertulis hari senin tanggal 16 Agustus 2000 namun kenyataannya yang ada berdasarkan kalender tahun 2000 tanggal 16 Agustus 2000 jatuh pada hari Rabu. Sehingga dengan demikian telah terjadi kejanggalan secara hukum atau terjadi penyelundupan hukum yang disengaja dan ini merupakan kesalahan secara hukum yang fatal dan sudah sepatutntya proses pengalihan hak atas merek dan jual beli tersebut menjadi batal demi hokum ;

c. Adanya rentang waktu yang terlalu lama untuk melengkapi kekurangan peryaratan administrasi.

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 Direktorat Merek mengirimkan surat kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi yaitu akte pendirian CV. Dirgahayu dan KTP Termohon Peninjauan Kembali, apabila tidak memenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, maka permintaan pencatatan tersebut dianggap ditarik kembali.

  Namun pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali baru mengirimkan kelengkapan administrasi tersebut ke Direktorat Merek pada tanggal 13 Maret 2003, sehingga jelas rentang waktu antara tanggal 10 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 13 Maret 2003 (± 17 bulan) telah melanggar Undang-Undang Merek maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah UU No. 14 Tahun 1997, menyebutkan :

  Pasal 15 ayat (1) : Dalam hal kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau ayat (3) permintaan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali ;

  Apabila mengacu pada UU No. 15 Tahun 2001, Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan : Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali ;

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 kewaktu.
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)

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah seharusnya Direktorat Merek menolak atau tidak memproses permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek Termohon Peninjauan Kembali akan tetapi kenyataannya pada tanggal 4 Mei 2004 dokumen pengalihan hak diproses oleh Direktorat Merek, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2004 pengalihan Merek No. 268877 telah dicatat dalam daftar umum merek ;

  Hal ini menunjukkan Direktorat Merek tidak konsisten dengan ketentuan yang dibuatnya sendiri, (atas surat tertanggal 10 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali) bagai menelan ludah sendiri dan hal ini menunjukkan pula Direktorat Merek dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi tidak menggunakan azas ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana mestinya ;

d. Bahwa berdasarkan T-10 (surat tertanggal 27 Agustus 2004 No. H4-HC.0104-120-789-01 dari Direktur Merek kepada Agung Wibowo perihal : pengalihan Hak Merek Daftar 268877) maka merek *Rabbit Brands* baru beralih dari CV. Dirgahayu kepada Termohon Peninjauan Kembali pada sejak tanggal 27 Agustus 2004. Hal ini sesuai Pasal 40 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan :

   Ayat (5) : Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga ;

- Bukti T-11 s/d T-12 mengenai permohonan pendaftaran merek *Rabbit Brands.*

a. Bahwa Bukti T-11 mengenai permohonan perpanjangan Merek *Plane Irons Rabbit Brands* atas nama Termohon Peninjauan kembali tanggal 2 Februari 2001, sedangkan pengalihan hak atas merek baru berlaku pada tanggal 27 Agustus 2004 setelah diumumkan dalam berita resmi merek, sehingga permohonan perpanjangan merek tersebut tidak sah karena secara hukum Termohon Peninjauan Kembali belum mempunyai hak atas merek *Plane Irons Rabbit Brands* tersebut. Karena Termohon Peninjauan Kembali baru mempunyai hak atas merek tersebut sejak tanggal 27 Agustus 2004 setelah diumumkan dalam berita resmi merek ;

b. Bahwa meskipun telah terjadi jual beli merek pada tanggal 16 Agustus 2000 antara CV. Dirgahayu selaku penjual dengan Termohon

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 kewaktu.
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)

Peninjauan Kembali selaku pembeli, akan tetapi kepemilikan merek atas dasar jual beli tersebut belum sah menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali apabila belum dicatatkan pengalihan hak atas merek tersebut ke Dirjen Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek, sedangkan pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut baru terjadi pada tanggal 27 Agustus 2004 setelah diumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) s/d (5);

Pasal 40 ayat (5) : Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatat dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga ;

Penjelasannya menyebutkan :

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum ;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (5) UU Merek No. 15 Tahun 2001 dan penjelasannya tersebut jelaslah selama proses pengalihan hak dan balik nama atas merek belum dicatat dalam daftar umum merek, belum menimbulkan akibat hukum baik bagi pemilik merek maupun pihak ketiga ;

d. Bahwa terhadap bukti T-12 mengenai Sertifikat Merek *Plane Irons Rabbit Brands* tanggal 6 September 2004 No. IDM 000015532 kelas barang 8 atas nama PT. Inax International Corporation adalah melalui prosedur yang tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan karena Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan perpanjangan merek yang bukan/belum menjadi miliknya, pengajuan merek pada tanggal 2 Februari 2001 adalah tidak sah karena merek *Plane Irons Rabbit Brands* tersebut masih menjadi atas nama/milik CV. Dirgahayu karena belum ada pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut di Dirjen Merek. Seharusnya CV. Dirgahayu yang mengajukan permohonan perpanjangan merek tersebut bukan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga kepemilikan perpanjangan merek *Plane Irons Rabbit Brands* atas nama Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah dan bertentangan dengan perundang-undangan sesuai Pasal 40 UU Merek No. 15 Tahun 2001 ;

e. Bahwa oleh karena kepemilikan merek *Plane Irons Rabbit Brands* atas nama Termohon Peninjauan Kembali adalah terhitung

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 kewaktu.
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)

sejak dicatatkan dalam daftar umum merek tanggal 27 Agustus 2004 dengan demikian rentang waktu antara tanggal 27 November 2001 (berakhirnya jangka waktu perlindungan merek *Plane Irons Rabbit Brands* atas nama CV. Dirgahayu) sampai dengan tanggal 27 Agustus 2004 (merek atas nama Termohon Peninjauan Kembali sejak dicatatkan dalam daftar umum merek) selama kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun, maka secara hukum merek *Plane Irons Rabbit Brands* telah hapus dari daftar umum merek. Sesuai Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menyebutkan ; Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir ;

Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyebutkan : permohonan perpanjangan disetujui apabila :

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek tersebut, dan;
b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37 ayat (2) menyebutkan : Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) ;

f. Bahwa oleh karena merek atas nama PT. Inax Internasional Corporation (Termohon Peninjauan Kembali) dicatat dan terdaftar dalam daftar umum merek adalah tanggal 27 Agustus 2004 sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim niaga yang dibenarkan oleh Hakim kasasi yang menyatakan :

Plane Irons Rabbit Brands terdaftar pada Direktorat paten dan Hak Cipta sejak tanggal 19 Oktober 1979 milik PT. Inax Internasional Corporation (Termohon Peninjauan Kembali) jauh lebih dahulu dari merek milik Pemohon Peninjauan Kembali (terdaftar pada Direktorat Merek tanggal 5 April 2001) sebagai pendaftar pertama dan harus dilindungi oleh undang-undang adalah suatu kekeliruan yang nyata atau setidaknya terdapat kekhilafan hakim karena pertimbangan-

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 kewaktu.
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)

pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim bertentangan dengan fakta hukum yang ada, sebab :

- Terhitung sejak tanggal 19 Oktober 1979 s/d tanggal 27 November 2001 merek masih atas nama CV. Dirgahayu bukan atas nama PT. Inax Internasional Corporation (Termohon Peninjauan Kembali) ;
- Merek *Plane Irons Rabbit Brands* milik CV. Dirgahayu tersebut tidak diperpanjang oleh CV. Dirgahayu ;
- Terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2004 merek *Plane Irons Rabbit Brands* baru tercatat pengalihannya dan terdaftar dalam daftar umum merek sehingga merek baru beralih atas nama Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (5) dan penjelasannya ;

15. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas maka Merek Cap Kelinci milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 472118 untuk jenis barang kelas 8 dengan jangka waktu berlakunya perlindungan mulai tanggal 25 Februari 2000 adalah merupakan pendaftar pertama dan lebih dahulu jika dibandingkan dengan pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali oleh karena itu merek milik Pemohon Peninjauan Kembali harus dilindungi oleh undang-undang ;
16. Bahwa dengan terbuktinya putusan Hakim Kasasi yang membenarkan putusan Hakim Niaga mengandung kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata berdasarkan hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik sesungguhnya dan pendaftar pertama atas merek Cap Kelinci yang dilindungi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menurut hukum kiranya permohonan peninjauan kembali ini beralasan dikabulkan Mahkamah Agung RI.

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

<u>mengenai alasan pertama :</u>

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat bukti yang baru diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Surat Pendaftaran Ciptaan tertanggal 5 Oktober 2006) tidak merupakan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

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 kewaktu.
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)

mengenai alasan kedua :

bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata seperti yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

bahwa Termohon Peninjauan Kembali di dalam gugatan rekonvensi menuntut agar merek Cap Kelinci daftar No. 472118 milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali dibatalkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

bahwa merek Cap Kelinci milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut terdaftar dalam daftar No. 472118 pada tanggal 5 April 2001, dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali tanggal 16 November 2005 sehingga masih dalam tenggang waktu menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **SIGIT SOEGIANTO,** Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Kurnia Abadi tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **SIGIT SOEGIANTO,** Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Kurnia Abadi tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 12 Mei 2008** oleh Marianna Sutadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH dan DR. Harifin Tumpa, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung

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 kewaktu.
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)

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak .

Hakim-hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/ Atja Sondjaja, SH	ttd./ Marianna Sutadi, SH.
Ttd./ DR. Harifin Tumpa, SH.,MH.	
	Panitera Pengganti,
Biaya-biaya :	ttd./ Albertina Ho, SH.,MH.

1. Meterai ……..	…Rp.	6.000,-
2. Redaksi ……..	…Rp.	1.000,-
1. Administrasi peninjauan kembali ……..	…Rp.	9.993.000,-
Jumlah		Rp.10.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040 018 142

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 kewaktu.
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)