



P U T U S A N

Nomor 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

- I. EFFENDY SJAMSUDDIN, bertempat tinggal di Jalan P. Damar VI Blok D 12/6 Rt.013, Rw.009, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat dan alamat Kantor Jalan Kamal Raya Outer Ring Road Ruko Mutiara Taman Palem Blok B-1 Nomor 77, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Effendy, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Adi Upaya 2nd floor, Suite 208, Jalan Budi Kemuliaan 16, Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014,
- II. PEMERINTAH Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, yang diwakili oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H.,LL.M., Plt. Direktur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM.24, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013, Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;

Melawan

PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI yang diwakili oleh Direktur Hendry Juparky, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 12,9 Nomor 66 Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjanto Sudiana, SH., MH., dan kawan-kawan para Advokat, beralamat di Jalan Pinangsia Raya Nomor 89, Jakarta 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2014,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dagang "TRUST" di Indonesia yang pernah mengajukan pendaftaran merek pada tanggal 9 Desember 2004 dengan nomor agenda D00- 2004-35977-36338 untuk melindungi jenis barang yang termaksud dalam kelas 24 diantaranya yaitu: tenunan-tenunan, tilam-tilam tempat tidur & meja (taplak), tekstil, bahan rajutan, sarung-sarung, sarung pelekat, sarung tenun, kain sprei, bed cover (kain penutup tempat tidur), cover sofa (kain penutup sofa), tiran-tiran dan kain, kantong tidur, kelambu, kelambu tidur, kelambu bayi, kelambu nyamuk, batik, brokat, kain-kain, kain wol, kain sari, kain kafan, kain sutera, kain beludru, kain katun, kain bengkung, kain gendongan bayi, segala macam gendongan bayi, selendang, sapu tangan, kain gorden, handuk, sarung guling, sarung guling bayi, sarung bantai, sarung bantal bayi, selimut, selimut bayi, spanduk kain, bendera kain, flannel kain, bahan kasar alas kaki, bahan permadani;
2. Bahwa dengan demikian sesuai dengan prinsip *first to file* yang dianut oleh Undang-undang Merek maka sudah seharusnya merek "TRUST" dengan nomor agenda D00-2004-35977-36338 milik klien kami tersebut dikabulkan pendaftarannya mengingat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek "TRUST" dengan nomor agenda D00-2004-35977-36338, klien kami adalah pendaftaran pertama sekaligus juga sebagai pemakai pertama sehingga secara hukum seharusnya dikabulkan pendaftarannya oleh kantor direktorat merek;
3. Bahwa pada kenyataannya prinsip *first to file* tersebut telah diterapkan oleh kantor merek, hal ini dibuktikan dengan akan dikabulkannya pendaftaran merek "TRUST" milik klien kami tersebut sebagaimana sudah pernah dipublikasi oleh kantor direktorat merek dengan nomor 46/V/A/2006 mulai tanggal 11 Mei 2006 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2006, akan tetapi sampai saat ini klien kami telah daftarkan gugatan-pun belum mendapatkan sertifikat merek TRUST tersebut;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

4. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, klien kami sudah pernah menyurati kantor merek untuk menanyakan tentang status merek "TRUST" milik klien kami tersebut dan akan tetapi sampai saat ini belum juga mendapat surat jawab atau balasan sehingga kami tidak tahu apakah merek kami tersebut didaftar atau ditolak;
5. Merek dagang "TRUST" milik Penggugat telah diproduksi sejak tahun 2004 (mengenai hal ini akan kami buktikan pada tahap pembuktian nanti) dan telah diproduksi/diperdagangkan di seluruh Indonesia;
Dengan demikian sesuai dengan prinsip *first to file* dan prinsip *first to use*, tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat (klien kami) adalah pendaftar pertama sekaligus juga sebagai pemakai pertama merek "TRUST" di Indonesia. Ini dapat dibuktikan dari publikasi klien kami di *Yellow Page*, sehingga ini tidak dapat disangkal bahwa klien kami adalah pemilik sah dan pemakai pertama merek "TRUST" untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 24 tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah bertindak baik dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek "TRUST" dengan Nomor Agenda D00-2004-3597-36338 pada tanggal 9 Desember 2004 untuk melindungi produk-produk yang termasuk dalam kelas 24 ke Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 24;
7. Bahwa akan tetapi tiba-tiba Penggugat mengetahui juga telah diajukan pendaftaran merek TRUST agenda nomor D002009025838 daftar nomor IDM000385944 yang diajukan pada tanggal 4 Agustus 2009. untuk melindungi jasa kelas 24 atas nama Sdr. Effendy Sjamsudin beralamat di Jalan P. Damar VI Blok D 12/6 RT. 013/009. Kembangan Utara. Kembangan. Jakarta Barat yang mempunyai unsur persamaan untuk barang sejenis dengan merek TRUST milik klien kami (Pasal 6 ayat 1 huruf a) disamping itu apabila dicermati dan dibandingkan dengan pendaftaran merek "TRUST" dengan nomor agenda D00-2004-35977-36338 milik klien kami tersebut jelas diajukan belakangan sehingga secara hukum dengan mengacu pada prinsip *first to file* yang dianut oleh undang- undang merek seharusnya tidak dikabulkan pendaftarannya;
Bahwa jelas pendaftaran merek TRUST daftar dengan nomor agenda IDM000385944 tersebut telah dilandasi dengan itikad tidak baik karena merupakan peniruan dan jiplakan dari merek TRUST milik klien kami

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

8. Bahwa terkait dengan hal tersebut sebenarnya Penggugat juga telah pernah mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek TRUST milik Tergugat tersebut pada tanggal 4 Januari 2011 dengan perihal surat: Keberatan atas permohonan pendaftaran merek "TRUST" dengan Nomor Agenda D002009025838 yang diajukan pada tanggal 4 Agustus 2009. untuk melindungi jasa kelas 24 atas nama Sdr. Effendy Sjamsudin beralamat di Jalan P. Damar VI Blok D 12/6 Rt. 013/009. Kembangan Utara. Kembangan. Jakarta Barat. yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) Nomor 160A/X/A/2010 pada tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beritikad baik dan merek yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis, tidak dapat didaftarkan secara berdampingan, Bahwa terdaftarnya merek Tergugat dilandasi adanya itikad buruk dari Tergugat karena Tergugat telah secara nyata berkeinginan untuk menjiplak, membonceng dan mendompleng keterkenalan merek Penggugat yang sudah dikenal di Indonesia demi kepentingan usahanya dan akan menyesatkan konsumen juga khalayak ramai seolah-olah merek tersebut adalah milik Tergugat. Sehingga mereka tidak berhak atas merek "TRUST" milik klien kami, karena ini sangat bertentangan dengan 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
10. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Tancho, menyatakan sebagai berikut:
"Siapa yang berhak atas suatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia dengan itikad baik, maka akan diberikan perlindungan hukum, tetapi jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan dapat diberikan perlindungan hukum";
Bahwa berpegang pada Jurisprudensi tersebut di atas Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat sebagai pendaftar mana beritikad baik dan pemegang merek "TRUST" yang sudah dikenal masyarakat luas sangatlah patut dan adil untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek "TRUST" di Indonesia";
11. Bahwa fakta menunjukkan merek dagang "TRUST" yang terdaftar atas

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



nama Tergugat dibawah Nomor IDM000385944 secara nyata mengandung persamaan pada pokoknya. kesan yang tampak maupun bunyi pengucapannya dengan merek terdaftar milik Penggugat dan akibat adanya persamaan tersebut maka pendomplengan yang dilakukan Tergugat terhadap merek dagang "TRUST" milik Penggugat sudah sangat merugikan Penggugat dan sangat menyesatkan konsumen Penggugat dalam membeli produk-produk milik Penggugat Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek "YKK", yang antara lain menegaskan "Bahwa pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia persamaaan itu ada. kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat;

12. Bahwa untuk menilai suatu persamaan sebuah merek maka hal tersebut harus didasarkan kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ketentuan penjelesan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

- adanya kesan yang sama dari segi bentuk;
- adanya persamaan dari cara penempatan;
- atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan;
- serta adanya persamaan jenis barang diantara kedua merek tersebut;

Bahwa ketentuan tersebut di atas adalah ukuran untuk menentukan apakah suatu merek terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak;

13. Bahwa mengacu dari ketentuan tersebut di atas dalam point 8 maka atas merek "TRUST" di bawah nomor IDM000385944 atas nama Tergugat dan "TRUST " nomor agenda D00-2004- 3597-36338 milik Penggugat dapat diperbandingkan satu sama lainnya sebagai berikut:

D00-2004-35977-36338	IDM000385944
Milik PT SURYA BARUTAMA	EFFENDY SJAMSUDDIN
MANDIRI	TRUST
TRUST	

14. Setelah membandingkan merek milik Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka dapat disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi bentuk, cara penempatan dan unsur-unsurnya: merek "TRUST" milik Tergugat dengan merek "TRUST" milik Penggugat dari segi karakter merek, kedua merek tersebut mempunyai persamaan satu sama lainnya serta unsur-unsur dari merek yang bersangkutan mempunyai image yang sama sehingga masing-masing tidak memiliki daya pembeda yang dominan satu sama lainnya;
- Dari segi ucapan antara merek "TRUST" milik Tergugat dengan merek "TRUST" milik Penggugat mempunyai persamaan dalam penyebutannya sehingga konsumen tidak dapat membedakan secara nyata;

15. Bahwa dengan adanya persamaan bunyi pengucapannya merek kata "TRUST" milik klien kami dengan merek "TRUST" milik Tergugat kiranya tidak dapat disangkal lagi adanya persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa dengan demikian Kami, (Pihak Penggugat) yang dapat mengklaim kata "TRUST" menjadi *exclusive right* (hak eksklusif) dan melarang orang atau pihak lain menggunakan kata tersebut untuk dikombinasikan atau dipisah yang membentuk pengucapan dan pengertian yang sama/mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Bahwa klien kami merasa sangat keberatan dengan adanya merek "TRUST" atas nama Effendy Sjamsuddin karena kami yakin tanpa mendapat inspirasi dari merek "TRUST" milik klien Kami, tidak mungkin Effendy Sjamsuddin akan mengajukan pendaftaran merek yang hampir sama yaitu "TRUST";

16. Bahwa oleh karena merek dagang "TRUST" di bawah Nomor IDM000385944 atas nama Tergugat merupakan merek yang harus dibatalkan demi hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (1) a Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar "TRUST" milik Penggugat, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kiranya beralasan diajukan gugatan Pembatalan terhadap pendaftaran merek "TRUST" nomor pendaftaran IDM000385944;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pendaftaran merek dagang "TRUST" milik Tergugat yang terdaftar Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000385944 tertanggal 4 Agustus 2009 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat untuk barang sejenis;
3. Menyatakan pendaftaran merek "TRUST" Nomor IDM000385944 milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik dan berlawanan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "TRUST" Nomor IDM000385944 tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Tergugat dari Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat atau Pejabat yang berwenang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan dan/atau menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatatkan pembatalan Pendaftaran dan mencoret sertifikat Merek "TRUST" milik Tergugat daftar Nomor IDM000385944 tanggal 4 Agustus 2009, dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek) yang berwenang dalam hal ini untuk menerima dan memproses pendaftaran merek dagang "TRUST" milik Penggugat sesuai surat permohonan pendaftaran merek dengan nomor agenda D002-013041540;
7. Menghukum Turut Tergugat (Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek) tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pendaftaran merek dagang "TRUST" milik Tergugat yang terdaftar di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000385944, tertanggal 4 Agustus 2009

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat untuk barang sejenis;

3. Menyatakan pendaftaran merek "TRUST" Daftar Nomor IDM000385944 milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik dan berlawanan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek "TRUST" Daftar Nomor IDM000385944, tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Tergugat dari Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang berwenang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan dan/atau menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk mencatatkan pembatalan Pendaftaran dan mencoret sertifikat Merek "TRUST" milik Tergugat daftar Nomor IDM000385944 tanggal 4 Agustus 2009, dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek) yang berwenang dalam hal ini untuk menerima dan memproses pendaftaran merek nomor agenda D002-0133041540;
7. Menghukum Turut Tergugat (Kantor Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek) tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 20 Desember 2013 dan diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 28 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2014 dan tanggal 16 September 2013 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2013/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 masing-masing

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 21 Februari 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 dan 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima,

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

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Dasar Hukum

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak diatur mengenai alasan kasasi dan karenanya alasan kasasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan:
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) menyatakan: Apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama;
Berarti dalam pemeriksaan tingkat kasasi, bila Mahkamah Agung mengadili

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maka dapat dilakukan penilaian terhadap alat bukti seperti hukum pembuktian pada peradilan sebelumnya (Pengadilan Negeri);

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Status hukum Tergugat Kasasi/Penggugat;

4. Bahwa Pengadilan Niaga dengan keliru telah mempertimbangkan seolah-olah Tergugat Kasasi telah memproduksi handuk dengan merek "TRUST" sejak tahun 1980-an dengan menunjuk pada keterangan saksi Jinat dan saksi Agung Iswanto bekerja pada Penggugat sejak tahun 1995 yang memproduksi handuk merek "TRUST" dan saksi Mardani yang menurut keterangannya bekerja pada Tergugat Kasasi sejak tahun 1988/1994 yang memproduksi handuk merek "TRUST", yang oleh Pengadilan Niaga kemudian dihubungkan dengan bukti P.5, P.6, P.12 sampai dengan P.15 dan P.47;
5. Bahwa kekeliruan Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi Tergugat Kasasi dalam perkara ini adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Surya Barutama Mandiri yang beralamat di Jalan Dean Mogot Km 11.2 Nomor 66 Cengkareng, Jakarta Barat;
 - Berdasarkan bukti P.1 yaitu Akta Pendirian PT. Surya Barutama Mandiri tanggal 19 Juni 1997, dan bukti P.2 yaitu SK Menteri Kehakiman Nomor 02.9.274/HT/01.01.TH/97 tanggal 10 September 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Surya Barutama Mandiri, terbukti bahwa PT. Surya Barutama Mandiri yang menjadi Tergugat Kasasi dalam perkara ini baru berdiri pada tanggal 19 Juni 1997 (Sesuai Akta Pendirian P.1) dan disahkan Menteri Kehakiman pada tanggal 10 September 1997 (sesuai P.2);
 - Dengan demikian bagaimana mungkin saksi Jihad bekerja dan menurut keterangannya memproduksi handuk merek TRUST sejak tahun 1980-an serta kesaksian Agung Iswanto yang bekerja pada Tergugat Kasasi sejak tahun 1995 yang telah memproduksi handuk merek TRUST serta keterangan saksi Mardani telah bekerja pada Tergugat Kasasi sejak tahun 1988/1994 dan telah memproduksi handuk merek TRUST, padahal Tergugat Kasasi baru berdiri pada tanggal 19 Juni 1997 dan disahkan sebagai badan hukum pada tanggal 10 September 1997, atau dengan kata lain tidak mungkin para saksi bekerja pada Perusahaan i.e Tergugat Kasasi yang belum berdiri;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

- Patut dipertimbangkan bahwa yang menjadi Tergugat Kasasi dalam perkara ini adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Surya Barutama Mandiri i.c Tergugat Kasasi sehingga tidak dapat dicampurkan dengan badan hukum Perseroan Terbatas lainnya sekalipun pengurus atau pemiliknya sama;
 - Pengadilan Niaga dengan keliru telah mempertimbangkan seolah-olah Tergugat Kasasi tersebut telah berdiri sejak tahun 1980-an dan telah memproduksi handuk dengan merek *TRUST*, padahal Tergugat Kasasi sebagai badan hukum PT baru berdiri tahun 1997;
 - Dengan demikian keterangan saksi Jihad, Agung Iswanto dan Mardani yang dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Niaga untuk menyatakan seolah-olah produksi handuk merek *TRUST* telah dilakukan oleh Tergugat Kasasi sejak tahun 1980-an, adalah keterangan yang sangat diragukan kebenarannya sehingga keterangan saksi-saksi ini harus dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah;
 - Berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga telah keliru memberikan pertimbangan hukum seolah-olah Tergugat Kasasi telah berdiri dan memproduksi handuk merek *TRUST* sejak tahun 1980-an sebab Tergugat Kasasi baru berdiri pada Juni 1997;
6. Bahwa bukti P. 5, P. 6, P. 12 sampai dengan P. 15 dan bukti P. 47 yang dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Niaga untuk mempertimbangkan produksi handuk dengan merek *TRUST* dilakukan oleh Tergugat Kasasi sejak tahun 1980-an, ternyata bukti-bukti ini diterbitkan tahun 2005 ke atas sehingga sangat keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Niaga di atas;
- Bukti-bukti ini sekalipun dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas seperti yang secara keliru dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga yang telah diuraikan di atas, terbukti Pengadilan Niaga telah keliru mempertimbangan seolah-olah Tergugat Kasasi telah ada/berdiri sejak tahun 1980-an dan telah memproduksi handuk merek *TRUST*;
- Dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan pertimbangan hukum/ Putusan Pengadilan Niaga;
- Itikad tidak baik dari Tergugat Kasasi;
7. Bahwa Pengadilan Niaga dengan keliru mempertimbangkan seolah-olah Tergugat Kasasi dengan itikad baik telah mendaftarkan merek *TRUST* untuk barang kelas 24 dengan Nomor Agenda 000-2004-35977-36338

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2004, akan tetapi sampai saat ini belum didaftarkan oleh Turut Tergugat Kasasi sekalipun telah disurati oleh Tergugat Kasasi;

8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga ini sangat keliru dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan: Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Penjelasan ini menyatakan: Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

- Menurut dalilnya Tergugat Kasasi telah mendaftarkan merek dengan Agenda Nomor 000-2004-35977-36338 tanggal 9 Desember 2004; Akan tetapi pada saat itu untuk barang kelas 24 telah didaftarkan merek "TRUSTee" atas nama pihak lain (vide bukti T 5);

- Merek yang didaftarkan oleh Tergugat Kasasi ini yakni merek TRUST, jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TRUSTee milik pihak lain tersebut untuk kelas barang yang sama yaitu kelas 24;

- Dengan demikian jelas bahwa Tergugat Kasasi diduga berkehendak membonceng, meniru ataupun menjiplak merek pihak lain dan dikategorikan sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik;

- Oleh karena itu Merek TRUST yang didaftarkan oleh Tergugat Kasasi dengan Agenda Nomor 000-2004-35977-36338 ini tidak dapat dikabulkan oleh Direktorat Merek i.c Turut Tergugat Kasasi dan tidak diterbitkan Sertifikat Merek TRUST atas nama Tergugat Kasasi dan merek yang didaftarkan oleh Tergugat Kasasi ini tidak mendapatkan perlindungan hukum;

- Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang menyatakan seolah-olah Tergugat Kasasi telah mendaftarkan merek TRUST untuk barang kelas 24 dengan itikad baik adalah sangat keliru sekali karena terbukti dengan jelas pendaftaran merek TRUST yang dilakukan oleh Tergugat Kasasi dengan Agenda Nomor 000-2004-35977-36338 adalah beritikad tidak baik;

- Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang menyatakan Tergugat Kasasi sebagai Pemakai dan atau Pendaftar

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Merek *TRUST* atas barang kelas 24 adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru sekali sebab sebelumnya telah ada merek *TRUSTee* untuk kelas 24 atas nama pihak lain, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang didaftarkan oleh Tergugat Kasasi;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum ini, maka dapat dikatakan bahwasanya Tergugat Kasasi bukan Pendaftar Pertama dan atau Pemakai Pertama Merek *TRUST* untuk barang kelas 24 dan Tergugat Kasasi dikategorikan sebagai Pemohon merek yang beritikad tidak baik dan karenanya tidak dilindungi oleh Undang-Undang sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Status Hukum Penggugat Kasasi;

10. Bahwa sangat keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang menyatakan seolah-olah Penggugat Kasasi adalah (Mantan) Karyawan PT Surya Barutama Industri dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Pendirian PT *TRUST* Indonesia yakni Akta Nomor 219 tanggal 26 Mei 1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris John Leonard Waworuntu (bukti T.4), terbukti bahwa Penggugat Kasasi (Effendy Sjamsuddin) adalah Pemilik 150 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000,00 dari seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 300 lembar saham dengan nilai nominal keseluruhannya Rp300.000.000,00;
- Dengan demikian Penggugat Kasasi adalah Pemilik separuh saham yang telah dikeluarkan oleh PT *TRUST* Indonesia dan sebagian saham lainnya yaitu sebanyak 150 lembar saham dengan nilai Rp15.000.000 dikeluarkan atas nama Hendry Juparky yang dalam perkara ini sebagai Direktur Tergugat Kasasi;
- Kedudukan Penggugat Kasasi dalam PT *TRUST* Indonesia ini adalah sebagai Komisaris dan sekaligus Pemilik separuh saham atau 150 lembar saham dari keseluruhan saham yang diterbitkan sebanyak 300 lembar;

11. Bahwa dalam suatu badan hukum Perseroan Terbatas para pengurus Perseroan Terbatas menerima gaji sekalipun mereka adalah Pemilik ataupun Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Oleh karena itu penerimaan gaji oleh para pengurus Perseroan Terbatas bukan mengindikasikan bahwa yang bersangkutan sebagai karyawan PT itu; Saksi-saksi yang diajukan Tergugat Kasasi sangat diragukan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

keterangannya sebab tidak mengetahui secara persis kedudukan hukum Tergugat pada PT dan mengeneralisir seolah-olah yang menerima gaji adalah karyawan dan keadaan ini dipergunakan oleh Pengadilan Niaga yang secara keliru menyatakan dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah Tergugat sebagai karyawan dan harus mendapat izin dari Direktur Tergugat Kasasi untuk mendaftarkan merek TRUST;

Penggugat Kasasi pemakai pertama dan pendaftar pertama merek TRUST dengan itikad baik;

12. Bahwa telah dibuktikan di atas bahwasanya Penggugat Kasasi adalah (salah satu) Pemilik atau Pemegang saham PT. TRUST Indonesia (150 lembar saham) yang memproduksi dan memasarkan handuk (atau barang kelas 24) dengan merek dagang TRUST sejak tahun 1994 - vide bukti T.4, atau jauh hari sebelum Tergugat Kasasi berdiri sebagai badan hukum (sesuai bukti P.1 dan P.2, Penggugat baru berdiri pada bulan Juni tahun 1997);

Oleh karena itu secara hukum harus dianggap Penggugat Kasasi merupakan Pihak Pertama yang mempergunakan/memakai merek TRUST untuk barang kelas 24;

13. Bahwa Penggugat Kasasi baru mendaftarkan merek TRUST untuk merek dagang barang kelas 24 kepada Direktorat Merek i.c Turut Tergugat Kasasi dengan Agenda Nomor D 002 00 9025838 pada tanggal 4 Agustus 2009 sebab Penggugat Kasasi mengetahui sebelumnya untuk barang kelas 24 telah terdaftar merek dagang TRUSTee atas nama pihak lain dan setelah merek dagang TRUSTee ini berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh pemiliknya, Penggugat Kasasi/Tergugat mendaftarkan merek TRUST seperti tersebut di atas;

Sebenarnya Penggugat Kasasi telah mendaftarkan merek TRUST ini sebelumnya yakni tahun 2006 akan tetapi tidak dikabulkan oleh Direktorat Merek i.c Turut Tergugat Kasasi sebab sebelumnya sudah ada merek dagang TRUSTee milik pihak lain seperti tersebut di atas;

14. Bahwa setelah merek dagang TRUSTee milik pihak lain tersebut berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh Pemiliknya, Penggugat Kasasi mendaftarkan merek TRUST dengan Agenda Nomor D 00.200.9025838 dan pendaftaran merek ini dikabulkan oleh Turut Tergugat Kasasi dengan diterbitkannya Sertifikat Merek TRUST untuk barang kelas 24 atas nama Penggugat Kasasi sesuai Sertifikat Nomor IDM 000385944 - vide bukti T 3;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

15. Bahwa Penerbitan Sertifikat Nomor IDM 000385944 atas nama Penggugat Kasasi ini telah memenuhi prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Pemeriksaan substansif telah dilakukan oleh Turut Tergugat Kasasi terutama menyangkut persyaratan permohonan merek dan setelah memenuhi persyaratan tersebut baru dilakukan pengumuman pada berita resmi merek sesuai bukti T.1 dan T.2;

16. Bahwa dalam tenggang waktu pengumuman pada berita resmi merek yakni 3 bulan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap merek TRUST yang didaftarkan oleh Penggugat Kasasi. Setelah lewatnya waktu 3 bulan tersebut dan persyaratan permohonan merek terpenuhi, maka Turut Tergugat Kasasi menerbitkan Sertifikat Merek TRUST untuk barang kelas 24 atas nama Penggugat Kasasi sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM 000385944 - vide bukti T 3;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti dalam melakukan permohonan merek, Penggugat Kasasi telah bertindak baik (antara lain menunggu merek TRUSTee yang mempunyai persamaan pokok dengan merek TRUST yang didaftarkan oleh Penggugat Kasasi berakhir masa berlakunya, tidak diperpanjang) dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran merek sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1), Jo Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dan 12 serta telah dilakukan pemeriksaan substansi seperti yang diatur Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 serta dilakukan pengumuman sesuai Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Dengan demikian penerbitan Sertifikat Merek TRUST untuk barang kelas 24 atas nama Penggugat Kasasi dengan Sertifikat Nomor IDM 000385944 telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;

Penggunaan merek dagang TRUST untuk kelas 24 yang dilakukan oleh Penggugat Kasasi;

18. Bahwa Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya dengan keliru menyatakan seolah-olah dari alat bukti yang diajukan Penggugat Kasasi tidak ada bukti secara nyata keberadaan hasil produksi Penggugat Kasasi dengan merek TRUST, sedangkan Tergugat Kasasi dapat membuktikan barang produksinya berupa handuk bermerek TRUST;

19. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga di atas sangat keliru sekali

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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)



dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah merek dagang TRUST dan bukan hasil produksi Penggugat Kasasi ataupun Tergugat Kasasi, di mana Penggugat Kasasi telah mendapatkan legalitas penggunaan merek dagang TRUST untuk kelas 24 sesuai Sertifikat Merek Nomor IDM 000385944 yang diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibuktikan bahwa Penggugat Kasasi adalah Pemohon Pendaftaran Merek beritikad baik dan telah menggunakan merek dagang TRUST untuk barang kelas 24 paling tidak lebih dahulu dari Tergugat Kasasi, di mana Tergugat Kasasi sebagai badan hukum PT baru berdiri tahun 1997 sedangkan Penggugat Kasasi telah menggunakan/memakai merek TRUST untuk hasil produksinya sejak tahun 1994;
 - Yang diajukan oleh Tergugat Kasasi pada bukti P. 15, P. 16 dan P. 47 adalah handuk yang tidak mempunyai identitas diproduksi oleh siapa, di mana handuk sejenis di pasaran beredar luas dengan bentuk, warna, ukuran serta bahan yang sama dengan bukti tersebut. Oleh karena itu tidak dapat dipastikan handuk itu produksi Tergugat Kasasi. Saksi-saksi yang diajukan Tergugat Kasasi sangat diragukan keterangannya mengingat hal-hal yang telah diuraikan di atas antara lain telah bekerja pada Penggugat sejak tahun 1980-an padahal Penggugat baru berdiri sejak tahun 1997 - vide bukti P1 dan P2;
 - Kalaupun handuk yang dipakai sebagai ukuran produksi, Penggugat Kasasi akan mengajukan bukti handuk yang diberi tanda bukti T. 6 dan T. 7 yang merupakan handuk produksi Penggugat Kasasi dengan merek dagang TRUST;
- Penggugat Kasasi memproduksi barang kelas 24 seperti handuk ini sejak tahun 1994 dan sampai saat inipun secara terus menerus masih memproduksi barang kelas 24 ini dan memasarkan hasil produksinya di pasaran seluruh Indonesia;

20. Bahwa fakta hukum ini menunjukkan Penggugat Kasasi telah menggunakan/memakai merek TRUST untuk barang kelas 24 seperti handuk jauh hari sebelum Tergugat Kasasi/Penggugat sebagai badan hukum berdiri, di mana Penggugat Kasasi telah memproduksi dan memasarkan barang seperti handuk dengan merek TRUST sejak tahun 1994 sedangkan Tergugat Kasasi baru berdiri sejak tahun 1997;

21. Bahwa dengan demikian sangat keliru sekali pertimbangan hukum

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga yang menyatakan seolah-olah merek TRUST milik Tergugat Kasasi harus dilindungi dan sah menurut hukum karena telah didaftarkan dan dipublikasi sebab terbukti di atas Tergugat Kasasi mendaftarkan merek TRUST dengan itikad tidak baik sehingga tidak diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat Kasasi;

Sebaliknya dengan Penggugat Kasasi, di mana Turut Tergugat Kasasi telah menerbitkan Sertifikat Merek TRUST untuk barang kelas 24 atas nama Penggugat Kasasi sesuai dengan Nomor IDM 000385944 (bukti T.3);

Penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat Kasasi ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik dan sebagai Pengguna Merek TRUST lebih dahulu dibandingkan dengan Tergugat Kasasi. Oleh karena itu Sertifikat Merek Nomor IDM 000385944 atas nama Penggugat Kasasi ini harus dilindungi dan sah secara hukum;

Tergugat Kasasi telah menggunakan merek TRUST secara tidak sah;

22. Bahwa telah dibuktikan di atas, Penggugat Kasasi adalah Pemilik yang sah atas merek dagang TRUST untuk barang kelas 24 yang telah terdaftar dan telah diterbitkan Sertifikat Merek TRUST atas nama Penggugat Kasasi sesuai Sertifikat Nomor IDM 000385944 (bukti T. 3);

23. Bahwa Tergugat Kasasi telah menggunakan merek dagang TRUST untuk hasil produksinya tanpa seizin Penggugat Kasasi, di mana merek dagang TRUST yang digunakan oleh Tergugat Kasasi ini mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek TRUST milik Penggugat Kasasi yang telah terdaftar dan mempunyai Sertifikat yang diterbitkan Direktorat Merek sesuai bukti T.3;

Dengan demikian tindakan Tergugat Kasasi ini dapat dikategorikan sebagai telah memborceng, meniru, dan menjiplak merek pihak lain i.c Penggugat Kasasi demi kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain itu i.c Penggugat Kasasi, atau telah menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001);

24. Bahwa dengan demikian sangat keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang menyatakan merek TRUST milik Tergugat Kasasi harus dilindungi dan sah menurut hukum, di mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, merek TRUST milik Penggugat Kasasi yang seharusnya dilindungi dan sah menurut hukum;

Upaya hukum yang tidak dilakukan Tergugat Kasasi;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014

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

25. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Kasasi, tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat Kasasi telah menggunakan mekanisme banding terhadap terbitnya Sertifikat Merek Nomor IDM 000385944 atas nama Penggugat Kasasi, di mana menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan, setelah banding ditolak, baru dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut;
26. Bahwa dengan tidak digunakannya mekanisme banding ini, maka gugatan yang diajukan Tergugat Kasasi ini telah menyalahi aturan hukum acara merek sehingga gugatan dalam perkara ini seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
27. Bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001);

Sistem merek yang berlaku saat ini adalah sistem konstitutif yaitu hak atas merek diberikan kepada Pemilik Merek Terdaftar sehingga Pemilik Merek tidak terdaftar (Tergugat Kasasi/Penggugat) tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, kecuali terhadap merek terkenal yang sudah melakukan promosi gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan pemiliknya yang dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara, sebagai bentuk ratifikasi terhadap *TRIPS Agreement*. (vide Pasal 76 Jo Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001);

Kesimpulan

28. Bahwa beritik tolak pada uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- Tergugat Kasasi beritikad tidak baik dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang **TRUST** untuk barang kelas 24 dan karenanya tidak dilindungi Undang-Undang;
 - Penggugat Kasasi adalah Pemakai Pertama Merek Dagang **TRUST** untuk barang kelas 24 (sejak tahun 1994), paling tidak sudah lebih dahulu memakai merek dagang **TRUST** untuk barang produksinya seperti handuk (kelas 24) dibandingkan dengan Tergugat Kasasi yang baru berdiri tahun 1997;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- Pendaftaran Merek TRUST yang dilakukan Penggugat Kasasi di bawah Agenda Nomor 0002009025838 adalah beritikad baik sehingga penerbitan Sertifikat Merek Nomor IDM 000385944 atas nama Penggugat Kasasi adalah sah dan berharga serta harus dilindungi;
- Tergugat Kasasi telah menggunakan merek dagang TRUST untuk barang kelas 24 yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang TRUST milik Penggugat Kasasi yang telah terdaftar pada Turut Tergugat (Nomor Agenda 0002009025838) dan telah diterbitkan Sertifikat Merek Nomor IDM 000385944 atas nama Penggugat Kasasi;
- Oleh karenanya penggunaan merek dagang TRUST oleh Tergugat Kasasi merupakan perbuatan membonceng, meniru, dan menjiplak demi kepentingan usahanya, yang telah menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen sehingga sangat merugikan Penggugat Kasasi sebagai Pemilik Sah Merek TRUST untuk barang kelas 24;
- Tergugat Kasasi telah tidak/belum menggunakan hak banding terhadap merek TRUST yang diterbitkan atas nama Penggugat Kasasi sehingga pengajuan gugatan pembatalan merek dalam perkara ini menyalahi ketentuan hukum acara merek;
- Sistem merek yang berlaku saat ini adalah sistem konstitutif yaitu hak atas merek diberikan kepada Pemilik Merek terdaftar sehingga Pemilik Merek tidak terdaftar (Tergugat Kasasi/Penggugat) tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, kecuali terhadap merek terkenal yang sudah melaku promosi gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan pemiliknya yang dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara, sebagai bentuk ratifikasi terhadap TRIPS Agreement. (vide Pasal 76 Jo Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001);

29. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terpenuhi persyaratan untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya Pasal 30 ayat (1) b yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Oleh karena itu cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Pemohon Kasasi menolak seluruhnya putusan Pengadilan Negeri pada Niaga

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus.Merek/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2013 karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek serta memutus telah melebihi kapasitasnya, adapun alasan-alasan hukum pengajuan dan memori kasasi ini sebagai berikut:

Judex Facti telah melebihi kewenangannya dan telah salah serta keliru dalam memutuskan sengketa atas Merek TRUST daftar nomor IDM 000385944, tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Tergugat dengan membatalkan merek terdaftar Merek TRUST daftar nomor IDM 000385944, tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek;

1. Bahwa sengketa sekarang ini adalah sengketa pembatalan Merek terdaftar dari dalam Daftar Umum Merek dimana merek Merek TRUST daftar nomor IDM 000385944, tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Tergugat tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan ataupun mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya;
2. Bahwa pada saat permohonan pendaftaran merek atas nama Tergugat dalam proses pemeriksaan substantif dilakukan tidak ada unsur-unsur/alasan-alasan yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditolak, dimana yang menjadi dasar dalam pemeriksaan substantif adalah ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 yang apabila dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa setiap merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis, sedangkan pada saat merek TRUST milik Tergugat dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Merek serta pada saat pemeriksaan substantif dilakukan tidak ada merek TRUST lainnya yang ada dalam Daftar Umum Merek sehingga dengan demikian tidak ada pembanding atau merek lain yang telah terdaftar yang dapat dijadikan pembanding dalam menilai ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001. Karena itu merek TRUST milik Tergugat dapat didaftarkan di dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek TRUST

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

4. Bahwa sesuai dengan prinsip dari Undang-Undang merek yang bersifat *first to file*, dimana pendaftar pertama yang dilindungi, dengan demikian merek TRUST milik Tergugat mendapat perlindungan hukum yang pertama karena tidak ada merek yang sama yang telah terdaftar terlebih dahulu, sehingga terdaptarnya merek TRUST atas nama Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga dalil-dalil dan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tidak mempunyai landasan hukum;
5. Bahwa Direktorat Jenderal dalam hal ini Direktorat Merek sebagai lembaga administrasi di bidang merek yang diberi amanat/wewenang oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana Direktorat Jenderal dalam hal ini Direktorat Merek telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai lembaga administrasi di bidang merek dengan baik, untuk itu apa yang telah diputus oleh Direktorat Jenderal dalam hal ini Direktorat Merek sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di bidang merek, dalam hal ini UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 8 Januari 2014 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 13 Februari 2014 serta kontra memori kasasi tanggal 3 dan 27 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek "TRUST" milik Tergugat dan Penggugat ternyata dan terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya (*vide* bukti T.3 = P4);
- Bahwa juga terbukti Tergugat mendaftarkan merek "TRUS" Nomor IDM 000385944, tanggal 21 Maret 2013 kelas 24 adalah dengan itikad tidak baik;

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 EFFENDY

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJAMSUDDIN dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK tersebut harus ditolak;

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

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

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I EFFENDY SJAMSUDDIN dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, 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 Anggota-anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

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

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014