



PUTUSAN
Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

MUCHLISIN, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa/Kelurahan Keutapang, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Bukit Bintang, Jalan Sawit Nomor 8, Cot Sabong, Cunda, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DARIUS THOMAS, bertempat tinggal di Jalan Letjend Haryono MT Nomor 95, Kelurahan Gang Buntu, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Merbabu Nomor 7A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik Toko UD Putra Mas yang beralamat di Jalan Letjend Haryono MT Nomor 95, Kelurahan, Gang Buntu, Kecamatan, Kota Medan yang menjual berbagai produk Minyak Rambut atas nama Merek "Mawar+Logo";
2. Bahwa, sejak Tahun 1996 Penggugat telah melakukan aktivitas perdagangan dengan menjual produk berupa Minyak-Minyak Rambut; Minyak Rambut Pomade; Minyak Rambut Brilliantine; Minyak Rambut Cream; Minyak Rambut Cair (orang-arang); Bedak-Bedak; Bedak Anti Bau Badan; Hand Body Lotion; Bedak Calicylf, Bedak Anti Gatal-Gatal; Sabun Mandi; Deterjen; Minyak Badan; Shampoo; Lotion untuk dipakai setelah

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercukur;Sabun Cuci; Minyak Wangi (Parfum); Sabun Anti Keringat; Belau Cucian; Obat Gosok Gigi; Bedak Powder; Krem Pemutih Kulit; Sabun Deodoran; Sabun Pembasmi Kuman; Sabun Untuk Kaki Berkeringat; Sabun Yang Mengandung Obat; Pomade untuk keperluan kosmetik; Cream untuk pembersih muka; Cream untuk kulit; Bedak Talk untuk keperluan kebersihan badan; Lipstick; Deodorant; Mascara dengan Merek “Mawar+Logo”;

3. Bahwa, Pengugat telah mendaftarkan izin Toko UD Putra Mas kepada Pemerintah Kota Medan seperti yang diuraikan dibawah ini:

- Ijin Produksi Kosmetika dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0678/ PK/ 98 yang ditetapkan pada tanggal 13 Mei 1998 (Bukti P-1);
- Surat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tentang Nomor Pendaftaran Kosmetika Nomor DEPKES CD 0606990905 pada tanggal 7 September 1999 dengan nama Kosmetika Cap Mawar atas nama Penggugat (Bukti P-2);
- Tanda Taftar Perusahaan dengan Nomor Pendaftaran: 02125619499 pada tanggal 5 Desember 1996 (Bukti P-3);
- Tanda Daftar Industri Nomor 296/ 0201/ ILMKA/ 1/ B/ XII/ 96 pada tanggal 5 Desember 1996 (Bukti P-4);
- Ijin Produksi Kosmetika Nomor 0678/ PK/ 98 dari Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 13 Mei 1998 (Bukti P-5);

4. Bahwa, Penggugat pertama kali mengajukan Permohonan Merek “Mawar” dengan “Lukisan Bunga Mawar” dengan Nomor Agenda D00.2004.011590 tanggal 28 April 2004 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI (Bukti P-6);

5. Bahwa, merek yang diajukan Penggugat mendapat Surat Pemberitahuan Penolakan karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “Bunga Mawar” Milik Burhan tertanggal 10 Maret 2006 (Bukti P-7) dan telah dimasukkan surat sanggahan atas Pemberitahuan Usulan Penolakan tersebut tertanggal 10 Oktober 2006 (Bukti P-8), kemudian Penggugat mendapat Surat Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 5 Mei 2008 (Bukti P-9);

6. Bahwa, Penggugat telah mendirikan UD Putra Mas sejak Tahun 1996 yang beralamat di Jalan Haryana MT Nomor 95, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan, Medan Timur, Kota Medan dengan menjual produk Minyak

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut dengan Merek "Mawar+Logo", hal ini sesuai dengan Surat keterangan dari Kelurahan Gang Buntu dengan nomor Surat: 470/439/ 2015 (Bukti P-10);

7. Bahwa, UD Putra Mas milik Penggugat telah memproduksi dan memasarkan produk Minyak Rambut dengan Merek "Mawar+Logo" keberbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kota Medan dan beberapa kota di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam seperti di Kota Bireun, Kabupaten Aceh Utara. (Bukti P-11);
8. Bahwa, berdasarkan bukti pembelian produk dari Tergugat Merek Mawar+Logo milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek "Mawar+Logo" milik Penggugat dan ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia milik Penggugat sama dengan milik Tergugat (Bukti P-12);
9. Bahwa, diketahui Tergugat dengan sengaja dan itikad tidak baik telah mengajukan Permohonan Merek "Mawar+Logo" dengan Agenda Nomor (Bukti P-12); Kelas: 03 tanggal 6 Agustus 2008 dengan jenis barang Minyak Rambut, Kosmetik, Sediaan-Sediaan untuk memutihkan, Sabun, Wangi-Wangian, Minyak Sari, Masker Kecantikan (Bukti P-13) dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Sertifikat Nomor IDM 000257050 (Bukti P-14);
10. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, Penggugat sesuai kepentingannya dalam mengajukan Pembatalan Merek "Mawar+Logo" milik Tergugat mendaftarkan kembali Merek "Mawar+Logo" dibawah Agenda Nomor D00.2015.041615 tanggal 29 Juni 2015 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Bukti P-15);
11. Bahwa, Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek "Mawar+Logo" dengan unsur kesengajaan dan itikad buruk agar menimbulkan konflik dan persaingan curang atau menyesatkan. Oleh karena itu, Tergugat juga telah melanggar UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 4 yaitu: "merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";
12. Bahwa, Merek "Mawar+Logo" milik Tergugat juga memiliki persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat. Hal ini juga telah melanggar UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1), yaitu: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek

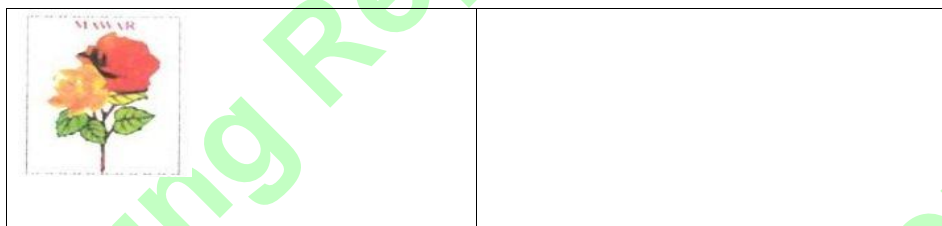
Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016



tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”;

13. Bahwa, dilihat dari Logo pada Merek Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan logo pada Merek Penggugat yang merupakan hasil ciptaan murni dan idea kreasi dari pemikiran Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini:

Merek Penggugat	Merek Tergugat
Nama : Darius Thomas Kelas : 03 Agenda: D00.2004.011590 Tanggal Masuk : 28 April 2004 Jenis Barang: Minyak-minyak rambut; Minyak rambut pomade; Minyak rambut brilliantine; Minyak rambut cream; Minyak rambut cair (orang-arang); Bedak-bedak; Bedak anti bau badan; Hand body lotion; Bedak calicylfbedak anti gatal-gatal; Sabun mandi; Deterjen; Minyak Badan; Shampoo; Lotion untuk dipakai setelah bercukur; Sabun cuci; Minyak wangi (parfum); Sabun anti keringat; Belau cucian; Obat gosok gigi; Bedak powder; Krem pemutih kulit; Sabun deodoran; Sabun pembasmi kuman; Sabun untuk kaki berkeringat; Sabun yang mengandung obat; Pomade untuk keperluan kosmetik; Cream untuk pembersih muka; Cream untuk kulit; Bedak talk untuk keperluan kebersihan badan; Lipstick; Deodorant; Mascara. Etiket Merek:	Nama : MUCHLISIN Kelas : 03 Sertifikat : IDM000257050 Tanggal Masuk: 06 Agustus 2008 Jenis barang : Minyak Rambut Kosmetik, Sediaan-sediaan untuk memutihkan, sabun, wangi-wangian, minyak sari, masker kecantikan. Etiket Merek: 



14. Bahwa, dari penjelasan diatas juga jelas terlihat Tergugat tanpa diilhami Logo Penggugat, Tergugat tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan Merek “Mawar+Logo” dengan itikad tidak baik hendak membonceng Merek “Mawar+Logo” Milik Penggugat untuk menikmati keuntungan dengan mudah tanpa harus bersusah payah;
15. Bahwa, Merek Tergugat yang diajukan jelas-jelas berdasarkan itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan Sertifikat Merek “Mawar+Logo” Nomor IDM000257050, Kelas: 03 atas nama Tergugat karena pendaftarannya berdasarkan itikad tidak baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU RI Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek;
16. Bahwa, tindakan itikad tidak baik Tergugat tersebut sejalan dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:
- Yurisprudensi MARI Nomor 39K/Pdt/1989 yakni: “Setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik (*bad faith*) sekaligus juga mengandung tindakan *unfair competitions* dalam dunia bisnis dapat meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi masyarakat konsumen”;
 - Yurisprudensi MARI tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220PK/Perd/1986 (Perkara Nike) yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Pendaftaran merek Nomor 141589 milik Tergugat asal I Jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek “Nike” dan nama perniagaan dan merek dagang Nike milik Penggugat asal. Itikad buruk Tergugat asal I untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang Nike milik Penggugat asal dan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang Penggugat asal..”;
 - Yuriprudensi MARI tanggal 4 Maret 1987 Nomor 341/PK/Pdt/1987 (Perkara Merek Ratu Ayu) yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa pendaftaran merek Nomor 167258 milik Tergugat asal I jelas merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang beritikad buruk karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan Merek Ratu Ayu milik Penggugat asal”;

17. Bahwa, Tergugat dalam mendaftarkan mereknya tidak patut mendapatkan perlindungan hukum karena pendaftarannya nyata-nyata telah melanggar Pasal 6 ayat (1) dan dilandasi itikad tidak baik dalam pemakaian mereknya bertentangan dengan Pasal 4 UU RI Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek;
18. Bahwa, Penggugat berkepentingan agar pendaftaran Tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya dinyatakan batal;
19. Bahwa, pantaslah kiranya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk Mencatatkan Pembatalan Merek Daftar “Mawar+Logo” Kelas: 03 Sertifikat: IDM000257050 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
20. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 69 UU RI Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, maka gugatan Pembatalan terhadap Merek Terdaftar yang diajukan berdasarkan atas itikad tidak baik (*bad faith*) Daftar Nomor IDM000257050 Kelas: 03 tanggal 6 Agustus 2008 tidak memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan Pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum;

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

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pendaftar Merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang “Mawar+Logo” Daftar Nomor IDM000257050, Kelas: 03 dari Daftar Umum Merek;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemakai Pertama dan Pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia atas Merek Dagang “Mawar+Logo” untuk Kelas: 03;
5. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dalam Kelas: 03 antara Merek

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Tergugat dengan Merek milik Penggugat;

6. Menyatakan batal atau setidaknya membatalkan Pendaftaran Merek "Mawar+Logo" Sertifikat Nomor IDM000257050 dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departement Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departement Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk Mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek "Mawar+Logo" Daftar Nomor IDM000257050 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek (DUM);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

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

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

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan maksud untuk membatalkan Merek "Mawar+Logo" sebagaimana Sertifikat Merek yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek yang terdaftar dengan Nomor IDM000257050, Kelas: 03 atas nama Muchlisin;
2. Bahwa, dalam Positanya pada poin -19 Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Mencatatkan Pembatalan Merek Daftar "Mawar+Logo", Kelas: 03 Sertifikat IDM000257050 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
3. Bahwa, dalam Petitumnya pada poin - 6 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau setidaknya membatalkan pendaftaran merek "Mawar+Logo" Sertifikat IDM000257050 Daftar Umum Merek (DUM) Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa, dalam petitumnya pada poin - 7 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek "Mawar+Logo" Sertifikat IDM000257050 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas menunjukkan bahwa peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek sebagai pihak sangatlah penting dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menempatkan/tidak menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dikwalifikasir sebagai gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karenanya cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Mdn. tanggal 19 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pendaftar Merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang "Mawar+Logo" Daftar Nomor IDM000257050, Kelas: 03 dari Daftar Umum Merek;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemakai Pertama dan Pemilik satu-satunya yang berlaku di Indonesia atas Merek Dagang "Mawar+Logo" untuk Kelas: 03;
5. Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dalam Kelas: 03 antara Merek Tergugat dengan Merek milik Penggugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek "Mawar+Logo" Sertifikat Nomor IDM000257050 dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departement Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departement Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk Mencatatkan Pembatalan Pendaftaran Merek "Mawar+Logo" Daftar Nomor IDM000257050 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek (DUM);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp5.061.000,00 (lima juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 19 April 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Merek/K/2016/PN Niaga/Medan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tersebut pada tanggal 9 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 18 Mei 2016;

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

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

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Pengadilan Niaga Medan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam mengadili perkara *a quo*, sebab gugatan pembatalan merek disampaikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan gugatan yang sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

2. Bahwa Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut:

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

“(2) “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”

3. Bahwa Tergugat/Pemohon Banding mendaftarkan merek pada tanggal 6 Agustus 2008 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Dirjen HAKI cq Direktorat Merek dan pendaftaran tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) dengan Sertifikat Nomor IDM000257050 atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi, sedangkan gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi didaftarkan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 3 Februari 2016, sehingga dengan demikian gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi setelah 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan Tergugat/Pemohon Kasasi mendaftarkan mereknya, sehingga jelas gugatan pembatalan merek yang disampaikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah gugatan yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga demi hukum Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Mdn, Tanggal 19 April 2016 harus dibatalkan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa kemudian dalam pertimbangan putusan halaman 19 s/d 20 Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Mdn, Tanggal 19 April 2016 *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada azasnya hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sepanjang mempunyai hubungan hukum, hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan putusan, azas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata “;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



Kemudian Pengadilan Niaga Medan juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak ditarik atau tidak diposisikan sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini, sebab gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan merek Mawar+Logo milik Tergugat yang sudah mempunyai Sertifikat Merek dst oleh karenanya tidak ada kewajiban Penggugat untuk menarik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan Pembatalan Merek ini”

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut menurut Pemohon Kasasi sebagai pertimbangan yang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum (khususnya hukum acara) dalam memutus perkara *a quo*, sebab meskipun hak bagi Penggugat/Termohon Kasasi untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, namun oleh karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nyata-nyata telah ditarik oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pihak yang mencatatkan pembatalan pendaftaran merek “Mawar+Logo” Daftar Nomor IDM000257050 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek (DUM), maka menurut hukum acara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI harus didudukkan sebagai salah satu pihak (Dalam hal ini sebagai Turut Tergugat) dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa oleh karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak didudukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menjadi gugatan yang kurang pihak, maka semestinya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan harus menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dalam bagian eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberatan dalam pokok perkara;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016



2. Bahwa sebenarnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan harus menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima, karena gugatan pembatalan merek telah disampaikan diluar waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai gugatan kurang pihak, namun Pemohon Kasasi tetap akan menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Medan, sebab Pengadilan Niaga Medan nyata-nyata telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum (khususnya hukum acara) dalam memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 29 alinea pertama, Pengadilan Niaga Medan mempertimbangkan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi atau pokok masalah pada Ad.1 (satu) Pendaftaran Merek Mawar Nomor IDM000257050, Terdaftar Tanggal 5 Juli 2010, Kelas: 3, Tanggal Permohonan: 6 Agustus 2008, Tanggal Penerimaan Permohonan: 6 Agustus 2008, Nama Pemilik Merek: Muchlis (Tergugat), Alamat Pemilik Merek: Prie Keutapang Kecamatan Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek, didasari dengan itikat tidak baik, karena merek Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "Mawar+Logo" Milik Penggugat yang sudah terkenal untuk barang yang sejenis, beralasan hukum, dengan demikian petitum angka -3, Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang "Mawar+Logo" Daftar Nomor IDM000257050, Kelas: 03 dari Daftar Umum Merek dan Petitum angka -5, Menyatakan terdapat persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dalam Kelas: 03 antara Merek Tergugat dengan Merek milik Penggugat dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan putusan tersebut di atas, sebab pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Pengadilan Niaga Medan telah

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016



membuat pertimbangan putusan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan bukti sah yang terungkap dipersidangan;

5. Bahwa selama persidangan berlangsung Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik;
 - Bahwa itikad tidak baik adalah sikap batin dari seseorang/badan hukum untuk melakukan suatu tindakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/badan hukum, meskipun ada pihak lain yang dirugikan. Berkaitan dengan pengertian tersebut Pemohon Kasasi baru dapat disimpulkan sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik, jika sebelumnya Pemohon Kasasi telah mengetahui ada barang sejenis terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya mempunyai merek yang sama dengan barang yang akan didaftarkan oleh Pemohon Kasasi ke Direktorat Jenderal HAKI, namun Pemohon Kasasi tetap mendaftarkan merek tersebut dengan maksud untuk membonceng ketenaran merek orang/badan hukum lain yang dapat menyesatkan bagi konsumen;
6. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak mengetahui, Termohon Kasasi telah memiliki barang sejenis (minyak rambut) dimana merek "Mawar+Logo" memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek minyak rambut milik Pemohon Kasasi, sehingga pendaftaran merek minyak rambut "Mawar" milik Pemohon Kasasi bukan merupakan tindakan yang beritikad tidak baik dan tidak melawan hukum, sehingga dengan demikian minyak rambut merek "Mawar" milik Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama minyak rambut merek "Mawar" harus dilindungi hukum dari tindakan Termohon Kasasi yakni mengajukan pembatalan terhadap minyak rambut merek "Mawar";
7. Bahwa selain itu selama persidangan berlangsung Termohon Kasasi samasekali tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui minyak rambut merek "Mawar+Logo" milik Termohon Kasasi telah lama ada dan telah beredar serta terkenal di Wilayah Medan dan Kabupaten Aceh Utara, Bireun dan Pidie, sehingga tindakan Pemohon Kasasi belum dapat disebut sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik, sehingga oleh karena tidak ada pengetahuan Pemohon Kasasi terhadap barang milik Termohon Kasasi, maka kemudian tidak ada bukti

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bagi Pengadilan Niaga Medan untuk menyimpulkan Pemohon Kasasi adalah pendaftar merek yang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya, oleh karena itu cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Mdn, Tanggal 19 April 2016;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, di mana ternyata antara merek milik Penggugat yaitu merek dagang "Mawar + Logo" terdaftar Nomor IDM000257050 untuk Kelas yang sama telah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang yang sejenis Kelas 03 dengan merek Tergugat, persamaan tersebut baik bunyi, ucapan dan atau susunan kata atau huruf, yang dapat menyesatkan konsumen dan merek Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar dari pada merek Tergugat, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUCHLISIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi 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;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUCHLISIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2016** oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, 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 Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/.

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

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd/.

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

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, 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