



**P U T U S A N**  
Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

**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:

**SAMUEL HADI WINOTO, OEY**, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa Nomor 14, RT 001, RW 011, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanto Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jalan Karet Pasar Baru Barat II Nomor 5A, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**CYBEX GmbH**, berkedudukan di Riedinger Strasse 18, 95448 Bayreuth, DE, Germany, dalam hal ini memberi kuasa kepada Annisa Am Badar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 14, Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK**, yang diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain:
  - i. Agenda Nomor D00.2015.026452, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 03, yaitu: "Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan zat-zat lainnya untuk mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, losion rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi, bedak untuk biang keringat, pembersih yang melawan bakteri" (bukti P-1);
  - ii. Agenda Nomor D00.2015.026442, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 10, yaitu: "Dot, termometer klinis, botol bayi, peralatan dan instrumen-instrumen medis, peralatan dan instrumen kedokteran gigi, peralatan dan instrumen kedokteran hewan, bantal untuk keperluan medis, pencegahan kehamilan/kontraseptif bukan dari bahan kimia, prostese rambut, barang-barang ortopedi, bahan penjahit luka" (bukti P-2);
  - iii. Agenda Nomor D00.2015.026443, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 12, yaitu: "Kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel, kendaraan-kendaraan, yaitu: sepeda-sepeda, sepeda roda tiga (termasuk dalam kelas 12), kereta bayi (termasuk dalam kelas 12), aksesoris untuk kendaraan tersebut di atas, yaitu tempat duduk anak, kantong pembawa (*carrying bags*), keranjang belanja, semua dari plastik atau tekstil, tempat duduk pengaman untuk anak untuk kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya, termasuk bantalan (*padding*), sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan" (bukti P-3);
  - iv. Agenda Nomor D00.2015.026444, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 18, yaitu: "Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak termasuk dalam kelas lain, koper dan tas untuk bepergian, payung hujan, payung matahari dan tongkat, cambuk, pakaian kuda dan pelana (termasuk dalam kelas 18), tas-tas termasuk dalam kelas 18, dompet kecil wanita (termasuk dalam kelas 18), dompet saku, ransel" (bukti P-4);

- v. Agenda Nomor D00.2015.026436, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 20, yaitu: "Perabot, khususnya perabot untuk anak-anak dan bagian-bagiannya, termasuk dalam kelas 20, dekorasi kamar yang terbuat dari kayu, kaca dan/atau plastik; alat bantu untuk membantu anak-anak untuk belajar berjalan, kursi tinggi (untuk bayi), kursi meja, tas kulit yang bersabuk (*satchels*), kantong gendongan untuk membawa anak balita, semua merupakan tas jenis ransel, kerangka (*frame*) pembawa anak dan pembawa ayunan bayi, semua termasuk dalam kelas 18, tas untuk aksesoris bayi, termasuk dalam kelas 18, payung matahari untuk kereta bayi, pelindung hujan untuk kereta bayi" (bukti P-5);
- vi. Agenda Nomor D00.2015.026438, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 24, yaitu: "Kain petiduran (seprai, sarung bantal, selimut), selimut untuk bayi merangkak (*crawling blankets*), kain untuk tirai, selimut (*duvets*), dinding dan penutup perabot; selimut dari wol, selimut dari kain, tirai shower, penutup tempat tidur dari handuk (*towelling coverlet*), selimut tebal isi kapas, handuk mandi" (bukti P-6);
- vii. Agenda Nomor D00.2015.026437, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 28, yaitu: "Alat-alat senam dan olahraga, termasuk dalam kelas 28, permainan serta alat-alatnya, giring-giring (mainan), boneka, ayunan bayi, kolam renang (alat-alat permainan) untuk anak-anak" (bukti P-7);
- viii. Agenda Nomor J00.2015.026439, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk ke dalam kelas 35, yaitu: "Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa-jasa berdagang eceran atau borongan/grosir, pesanan melalui pos dan berdagang eceran, khususnya menyatakan berbagai barang untuk memungkinkan para pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, presentasi/penyajian barang-barang tersebut dan publisitasnya khususnya melalui Internet, melalui telepon, melalui pos, melalui penyaluran contoh-contoh untuk pribadi atau untuk umum,

Halaman 3 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penyiapan citarasa (*arranging of tastings*), melalui penyaluran bahan iklan dan melalui pemasaran langsung, sediaan-sediaan untuk memutihkan dan zat-zat lainnya untuk mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, losion rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi, bedak untuk biang keringat, pembersih yang melawan bakteri, dot, termometer klinis, botol bayi, peralatan dan instrumen-instrumen medis, peralatan dan instrumen kedokteran gigi, peralatan dan instrumen kedokteran hewan, bantal untuk keperluan medis, pencegahan kehamilan/kontraseptif bukan dari bahan kimia, prostese rambut, barang-barang ortopedi, bahan penjahit luka, kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel, kendaraan-kendaraan, yaitu sepeda-sepeda, sepeda roda tiga, kereta bayi, aksesoris untuk kendaraan tersebut di atas, yaitu tempat duduk anak, kantong pembawa (*carrying bags*), keranjang belanja, semua dari plastik atau tekstil, tempat duduk pengaman untuk anak untuk kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya, termasuk bantalan (*padding*), sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan, kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, koper dan tas untuk bepergian, payung hujan, payung matahari dan tongkat, cambuk, pakaian kuda dan pelana, tas-tas, dompet kecil wanita, dompet saku, ransel, tas kulit yang bersabuk (*satchels*), kantong gendongan untuk membawa anak balita, semua merupakan tas jenis ransel, kerangka (*frame*) pembawa anak dan pembawa ayunan bayi, tas untuk aksesoris bayi, payung matahari untuk kereta bayi, pelindung hujan untuk kereta bayi, perabot, khususnya perabot untuk anak-anak dan bagian-bagiannya, dekorasi kamar yang terbuat dari kayu, kaca dan/atau plastik, alat bantu untuk membantu anak-anak untuk belajar berjalan, kursi tinggi (untuk bayi), kursi meja, meja pengubah (*changing*) untuk bayi, tempat tidur bayi, kantong tidur untuk bayi/anak balita dan anak-anak kecil, semua untuk berkemah, kain petiduran (seprai, sarung bantal, selimut), selimut untuk bayi merangkak (*crawling blankets*), kain untuk tirai, selimut (*duvets*), dinding dan penutup perabot, selimut dari wol, selimut dari kain, tirai shower, penutup tempat tidur dari handuk (*towelling coverlet*), selimut tebal isi kapas, handuk mandi, pakaian dan sepatu, khususnya pakaian olahraga dan sepatu olahraga, maupun pakaian anak-anak dan sepatu

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, tadah liur bukan dari kertas, sarung tangan, tutup kepala, ikat pinggang, celana panjang yang ketat, syal-syal, pakaian dalam, tadah liur untuk bayi, alat-alat senam dan olahraga, termasuk dalam kelas 28, permainan serta alat-alatnya, giring-giring (mainan), boneka, ayunan bayi, kolam renang (alat-alat permainan) untuk anak-anak" (bukti P-8);

2 Bahwa sebelumnya merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat telah lebih dahulu terdaftar, sehingga memiliki perlindungan hukum di negara asalnya serta di berbagai negara di dunia, antara lain di negara:

i. Jerman:

- Daftar Nomor 302014009156 yang melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3,10, 12,18, 20, 24, 28, 35 (bukti P-9A);
- Daftar Nomor 306787245 yang melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 28 (bukti P-9B);

ii. Lebanon, daftar Nomor 165566 yang melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3,10,12,18, 20, 24, 28, 35 (bukti P-10);

iii. Republik Dominika, daftar Nomor 224268 yang melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3,10,12,18, 20, 24, 28, 35 (bukti P-11);

iv. Republik Honduras:

- Daftar Nomor 21893, yang untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35 (bukti P-12A);
- Daftar Nomor 134766, yang melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 12 (bukti P-12B);
- Daftar Nomor 134770, yang melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 (bukti P-12C);
- Daftar Nomor 134771, yang melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 10 (bukti P-12D);
- Daftar Nomor 134772, yang melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 20 (bukti P-12E);
- Daftar Nomor 134773, yang melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 24 (bukti P-12F);

v. Komunitas Internasional OHIM, daftar Nomor 014277743 yang melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3,10,12,18, 20, 24, 28, 35 (bukti P-13);

vi. Komunitas Internasional WIPO, daftar Nomor 1 271 851 untuk

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3,10,12,18, 20, 24, 28, 35 (bukti P-14);

- vii. Kanada, daftar Nomor TMA 911304 untuk melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 12 (bukti P- 7);
- viii. Komunitas Internasional WIPO, daftar Nomor 849 690 untuk melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 12, 20 (bukti P-16);
- ix. Uni Eropa daftar Nomor 005928114 untuk melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 8,10,11, 20, 21, 24, 28 (bukti P-17);
- x. Uni Eropa, daftar Nomor 005079587 untuk melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3, 9,12,18, 28 (bukti P-18);
- xi. Uni Eropa, daftar Nomor 003978392 untuk melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 12, 20 (bukti P-19);
- xii. WIPO, daftar Nomor 1271851 untuk melindungi jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 3,10,12,18, 20, 24, 28, 35 (bukti P-20);

Pendaftaran-pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" tersebut di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyaknya pendaftaran merek milik Penggugat di berbagai negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam bukti daftar pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat di berbagai negara di dunia;

Oleh karenanya merek-merek milik Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi Internasional, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/PDT/1991, tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa: "Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar ke luar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar ke luar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersanakutan di berbagai negara";

3. Bahwa selain telah terdaftar di berbagai negara di dunia, terkenalnya merek-merek Penggugat juga disebabkan berbagai upaya yang telah Penggugat lakukan yaitu dengan investasi dan pemasaran produk Penggugat di pasaran berbagai negara dunia, serta melakukan berbagai kegiatan promosi dengan biaya yang tidak sedikit, seperti pembuatan brosur, katalog, serta pemasangan iklan di berbagai media cetak, audio visual serta melalui situs internet, antara lain:

- <http://cvbex-online.com/en/companv.html>
- <http://www.gbinternational.com.hk/>

Promosi besar-besaran dan investasi atas merek "Cybex + Lukisan" di berbagai negara di dunia, dilakukan sejak lama dan secara terus menerus

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sehingga membentuk pengetahuan masyarakat tingkat dunia atas merek "Cybex + Lukisan" yang dimiliki oleh Penggugat;

Dengan demikian merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat telah memenuhi kriteria dan pedoman merek terkenal, dimana telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, karena investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;

Sesuai dengan pedoman merek terkenal tersebut di atas, maka terbukti secara nyata bahwa merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat adalah merek terkenal, dimana dapat dibuktikan merek milik Penggugat tersebut telah terdaftar di berbagai negara dan telah digunakan dalam waktu yang lama dan stabil, promosi secara besar-besaran dan penjualan di berbagai negara di dunia juga telah dilakukan oleh Penggugat dalam rangka mempertahankan merek "Cybex + Lukisan" sebagai merek terkenal;

4. Bahwa agar merek Penggugat tersebut mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" ke Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:
  - i. Agenda Nomor D00.2015.026452, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 03, yaitu: "Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan zat-zat lainnya untuk mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, losion rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi, bedak untuk biang keringat, pembersih yang melawan bakteri" (*vide* bukti P-1);
  - ii. Agenda Nomor D00.2015.026442, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 10, yaitu: "Dot, termometer klinis, botol bayi, peralatan dan instrumen-instrumen medis, peralatan dan instrumen kedokteran gigi, peralatan dan instrumen kedokteran hewan, bantal untuk keperluan medis, pencegahan kehamilan/kontraseptif bukan dari bahan kimia, prostese rambut, barang-barang ortopedi, bahan penjahit luka" (*vide* bukti P-2);
  - iii. Agenda Nomor D00.2015.026443, tertanggal 19 Juni 2015 untuk

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 12, yaitu: "Kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel, kendaraan-kendaraan, yaitu : sepeda-sepeda, sepeda roda tiga (termasuk dalam kelas 12), kereta bayi (termasuk dalam kelas 12), aksesoris untuk kendaraan tersebut di atas, yaitu tempat duduk anak" (*vide* bukti P-3);
- iv. Agenda Nomor D00.2015.026444, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 18, yaitu: "Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain, koper dan tas untuk bepergian, payung hujan, payung matahari dan tongkat, cambuk, pakaian kuda dan pelana (termasuk dalam kelas 18), tas-tas termasuk dalam kelas 18, dompet kecil wanita (termasuk dalam kelas 18), dompet saku, ransel" (*vide* bukti P-4);
- V. Agenda Nomor D00.2015.026436, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 20, yaitu: "Perabot khususnya perabot untuk anak-anak dan bagian-bagiannya, termasuk dalam kelas 20, dekorasi kamar yang terbuat dari kayu, kaca dan/atau plastik, alat bantu untuk membantu anak-anak untuk belajar berjalan, kursi tinggi (untuk bayi), kursi meja" (*vide* bukti P-5);
- vi. Agenda Nomor D00.2015.026438, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 24, yaitu: "Kain petiduran (seprai, sarung bantal, selimut), selimut untuk bayi merangkak (*crawling blankets*), kain untuk tirai, selimut (*duvets*), dinding dan penutup perabot, selimut dari wol, selimut dari kain, tirai shower, penutup tempat tidur dari handuk (*towelling coverlet*), selimut tebal isi kapas, handuk mandi" (*vide* bukti P-6);
- vii. Agenda Nomor D00.2015.026437, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 28, yaitu: "Alat-alat senam dan olahraga, termasuk dalam kelas 28: permainan serta alat-alatnya, giring-giring (mainan), boneka, ayunan bayi, kolam renang (alat-alat permainan) untuk anak-anak" (*vide* bukti P-7);
- viii. Agenda Nomor J00.2015.026439, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 35, yaitu: "Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi kantor, jasa-jasa berdagang eceran atau borongan/grosir, pesanan melalui pos dan berdagang eceran, khususnya menyatakan berbagai barang untuk memungkinkan para pelanggan dengan mudah melihat dan membeli

Halaman 8 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut" (*vide* bukti P-8);

Permintaan pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" tersebut di atas diajukan oleh Penggugat sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Pasal 69 ayat (2) Undang Undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6";

Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;

Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum";

Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;"

5. Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata di dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek "Cybex + Lukisan" yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu:

- i. Nomor IDM000258089, yang telah terdaftar pada tanggal 13 Juli 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 12: "Alat pengendali tempat duduk anak, sabuk pengaman, perlengkapan untuk sabuk untuk menahan penumpang dari tempat duduk dan untuk sabuk pengaman, tempat duduk booster, tempat duduk pengaman dan buaian (keranjang anak) keselamatan, kereta dorong bayi, kereta bayi, alat dorongan bayi, kereta bayi ringan, kap untuk kereta bayi, alat pembantu berjalan untuk bayi (*baby walker*), kereta bayi untuk dibawa berjalan (*baby stroller*) dan sepeda untuk anak atas nama Tergugat (bukti P-21);
- ii. Nomor IDM000358737, yang telah terdaftar pada tanggal 21 Februari 2011 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 20:

Halaman 9 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



"Ranjang, tempat tidur yang dapat dilipat, bangku makan untuk anak (*baby chairs*), kursi mobil bayi (*car seats*), boxs/keranjang bayi (*playpens for babbies*)" atas nama Tergugat (bukti P-22);

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek "Cybex + Lukisan" dengan pendaftaran Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat, oleh karena secara faktual merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat yang sudah terkenal dan mempunyai reputasi Internasional serta menyerupai nama badan hukum Penggugat;
7. Bahwa adanya persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat terlihat jelas dari penulisan, pengucapan, tampilan etiket merek maupun jenis barang yang dilindungi merek-merek tersebut, karena keduanya sama-sama menggunakan kata "Cybex" dan juga lukisan "⊗", tanpa disertai dengan adanya variasi lain yang menjadi daya pembeda;
8. Bahwa persamaan antara merek terkenal "Cybex + Lukisan" milik Penggugat dengan merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat dapat dilihat dari penulisan, pengucapan, tampilan pada etiket merek serta jenis barang yang dilindungi pada masing-masing merek, yaitu:

**Persamaan Penulisan dan Pengucapan**

Penulisan merek milik Tergugat "Cybex + Lukisan", maupun merek milik Penggugat "Cybex + Lukisan", terdiri atas jenis, susunan dan urutan huruf-huruf yang sama persis, sehingga membentuk kata yang sama juga. Merek Tergugat dan merek Penggugat secara keseluruhan sama-sama terdiri dari unsur huruf "C-Y-B-E-X", dimana tidak ditemukan unsur lain yang menjadikan penulisan dan pengucapannya menjadi berbeda;



Dikarenakan hal tersebut di atas, konsumen akan tetap mengenal kedua merek tersebut sebagai "Cybex + Lukisan", dimana merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat selama ini telah dikenal oleh masyarakat dunia baik dengan penulisan maupun pengucapan tersebut di atas serta merupakan nama badan hukum dari Penggugat selama ini. Dengan demikian secara keseluruhan dan juga secara jelas susunan unsur huruf-huruf yang ada tersebut adalah unsur yang utama dan merupakan ciri khas dari penulisan merek Penggugat selama ini;

**Persamaan Tampilan**

Penggugat juga merasa keberatan atas pendaftaran merek Tergugat, selain persamaan pada penulisan dan pengucapan yang telah dinyatakan di atas, kedua merek juga memiliki persamaan yang nyata pada tampilan



mereknya. Berikut merupakan tampilan etiket pada kedua merek tersebut:

Tampilan Merek Penggugat	Tampilan Merek Tergugat
	

Bahwa tampak dengan jelas terdapat persamaan secara tampilan etiket pada merek terkenal "Cybex + Lukisan" milik Penggugat dengan merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat. Dalam hal ini terdapat persamaan pada bentuk dan cara penempatan unsur-unsur mereknya, dimana tampilan kedua merek tersebut sama-sama menggunakan tulisan yang menggunakan huruf kecil berwarna hitam;

Selanjutnya, kedua merek juga menggunakan lukisan lingkaran "Ⓢ" yang diposisikan di sebelah kiri dari penulisan "Cybex". Atas lukisan lingkaran tersebut menurut Penggugat bukanlah suatu kebetulan bagi Tergugat untuk menciptakan lukisan lingkaran tersebut tanpa pernah melihat merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat sebelumnya. Sehingga pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat telah diajukan permohonan pendaftarannya dengan iktikad tidak baik;

Dengan demikian keberadaan merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat akan sangat berpotensi membingungkan dan menyesatkan konsumen. Sehingga sudah dapat dipastikan konsumen akan keliru dalam memilih barang yang akan mereka gunakan, karena konsumen akan sulit untuk membedakan antara merek terkenal milik Penggugat dengan merek Tergugat;

#### Persamaan Jenis Barang

Merek terkenal milik Penggugat "Cybex + Lukisan" melindungi jenis barang yang sama dengan merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat, yang melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 12 dan 20;

#### Jenis Barang Merek Penggugat

Kelas 12, yaitu: "Kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel, kendaraan-kendaraan, yaitu sepeda-sepeda, sepeda roda tiga (termasuk dalam kelas 12), kereta bayi (termasuk dalam kelas 12), aksesoris untuk kendaraan tersebut di atas, yaitu tempat duduk anak, kantong pembawa (*carrying bags*), keranjang belanja, semua dari plastik atau tekstil, tempat duduk pengaman untuk anak untuk kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya, termasuk bantalan (*padding*), sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan";

Kelas 20, yaitu: "Perabot khususnya perabot untuk anak-anak dan bagian-



bagiannya, termasuk dalam kelas 20, dekorasi kamar yang terbuat dari kayu, kaca dan/atau plastik, alat bantu untuk membantu anak-anak untuk belajar berjalan, kursi tinggi (untuk bayi), kursi meja, meja pengubah (*changing*) untuk bayi, tempat tidur bayi, termasuk dalam kelas 20, kantong tidur untuk bayi/anak balita dan anak-anak kecil, semua untuk berkemah";

Jenis Barang Merek Tergugat:

Kelas 12, yaitu: "Alat pengendali tempat duduk anak, sabuk pengaman, perlengkapan untuk sabuk untuk menanan penumpang dari tempat duduk dan untuk sabuk pengaman, tempat duduk booster, tempat duduk pengaman dan buaian (keranjang anak) keselamatan, kereta dorong bayi, kereta bayi, alat dorongan bayi, kereta bayi ringan, kap untuk kereta bayi, alat pembantu berjalan untuk bayi (*baby walker*), kereta bayi untuk dibawa berjalan (*baby stroller*) dan sepeda untuk anak";

Kelas 20, yaitu: "Ranjang, tempat tidur yang dapat dilipat, bangku makan untuk anak (*baby chairs*), kursi mobil bayi (*car seats*), boxs/keranjang bayi (*playpens for babies*)";

Dapat dilihat dengan jelas bahwa merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat melindungi jenis barang yang sama persis dengan merek terkenal "Cybex + Lukisan" milik Penggugat. Persamaan jenis barang tersebut meliputi keterkaitan fungsi, tujuan penggunaan dan asal barang dan jasa serta persamaan jalur pemasaran, sehingga dikhawatirkan akan berpotensi membingungkan konsumen;

Dengan demikian sudah dapat dipastikan konsumen akan keliru dalam memilih barang yang akan mereka gunakan, karena konsumen akan sulit untuk membedakan antara merek milik Penggugat dengan merek Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 6 ayat (3) huruf (a) *juncto* Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain, untuk barang dan/atau jasa sejenis";

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas jelas terlihat bahwa seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan khusus kepada pemilik merek terkenal atas setiap permohonan pendaftaran merek pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain yang patut diduga mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal, dalam hal ini permohonan merek yang dapat menimbulkan kebingungan dan asumsi oleh khalayak ramai khususnya pemakai atau konsumen, karena merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat memiliki persamaan penulisan, pengucapan, tampilan dan jenis barang dengan merek Penggugat yang sudah sangat terkenal, yaitu "Cybex + Lukisan". Sehingga hal tersebut jelas akan sangat merugikan Penggugat yang telah memiliki reputasi Internasional dengan tidak sedikit dalam melakukan investasi serta promosi yang besar-besaran di berbagai negara;

Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dan yang berhak";

Mengenai kata "menyerupai" di atas, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti "mengarah". Sehingga meski hanya baru terdapat kesan yang mengarah pada tampilan atau konseptual, hal tersebut seharusnya sudah dapat dikategorikan menyerupai;

Sangatlah jelas bahwa merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat telah menyerupai nama badan hukum milik Penggugat, yaitu CYBEX GmbH yang telah memiliki reputasi yang baik di dunia Internasional. Selain itu permohonan pendaftaran merek milik Tergugat telah diajukan tanpa memiliki persetujuan tertulis dari yang berhak, dalam hal ini tidak memiliki persetujuan tertulis dari Penggugat;

Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, bahwa Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa 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 masyarakat";

Menurut Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas, terdapat hal-hal pokok untuk menentukan adanya

Halaman 13 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017





iktikad tidak baik, yaitu:

- Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
- Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek yang lain;

Pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001:

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak";

Sebenarnya ada banyak kata yang dapat dipilih oleh Tergugat sebagai merek tanpa ada kata "Cybex + Lukisan" sebagai merek terkenal milik Penggugat yang telah lebih dahulu terdaftar dan digunakan sejak lama di berbagai negara di dunia. Oleh karena itu adanya persamaan tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat dalam mengajukan permintaan pendaftaran mereknya terinspirasi dari keterkenalan merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat;

Dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "Cybex + Lukisan" yang didasarkan pada ktikad tidak baik, karena telah meniru merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat yang telah terdaftar dan terkenal di berbagai negara di dunia, serta digunakannya merek "Cybex + Lukisan" sejak lama oleh Penggugat sehingga telah dikenal oleh masyarakat dunia;

Selanjutnya dengan adanya persamaan pada keseluruhannya pada kata "Cybex + Lukisan" milik Tergugat dengan kata "Cybex + Lukisan" milik Penggugat jelas dapat menyesatkan kosumen, karena konsumen akan mengira bahwa produk dengan merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat adalah produk dari group Cybex GmbH merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat, sehingga dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut;

Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat mengandung suatu niat menyesatkan konsumen, agar produk milik Tergugat dengan merek "Cybex + Lukisan" dapat laku di pasaran, karena masyarakat telah mengenal sebelumnya produk dengan merek "Cybex + Lukisan", hal ini jelas dapat merugikan pemilik merek "Cybex + Lukisan" serta masyarakat umum, sehingga seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) serta Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dapat didaftarkan dan ditolak dalam Daftar Umum Merek karena pendaftaran merek tersebut dilandasi oleh adanya iktikad tidak baik, oleh karenanya wajib secara hukum merek "Cybex + Lukisan" dengan pendaftaran Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 milik Tergugat untuk dibatalkan;

Selain itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan beberapa kaedah hukum yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 370K/Sip/1983, tanggal 19 Juli 1984, yang menyatakan bahwa: "Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beriktikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubiik Indonesia Nomor 220 K/PDT/1986 yang menyatakan bahwa: "Pengusaha lokal wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul suatu barang";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt/1989, tanggal 24 November 1990 yang menyatakan bahwa: "Bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai, dikualifikasi mengandung unsur *bad faith* dan *unfair competition*";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2279 PK /Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menentukan kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan apabila:

- Sama bentuk;
- Sama komposisi;
- Sama kombinasi;
- Sama unsur elemen;
- Sama bunyi;
- Sama ucapan;
- Sama penampilan;

Dalam hal adanya persamaan baik secara penulisan, pengucapan, tampilan dan jenis barang antara merek terkenal "Cybex + Lukisan" milik Penggugat dengan merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat tersebut di atas, dipastikan akan membingungkan dan menyesatkan konsumen;

Bahwa peniruan merek terkenal juga dilarang berdasarkan aturan Konvensi Paris 1967, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus menghormati dan mematuhi ketentuan yang diatur

Halaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

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



dalam Konvensi Paris tersebut. Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan: *"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation permits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel the registration, and so prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion of a mark considered by the competent authority of the country of the registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith";*

Terjemahan bebas bunyi Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1967 adalah bahwa apabila peraturan perundangan negara anggota mengizinkan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus menolak atau menangguk pendaftar merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan, atau merupakan sebuah merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama orang lain yang berhak untuk memanfaatkannya sesuai dengan konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau sama, dan ketentuan ini juga berlaku untuk kasus dimana apabila bagian penting daripada suatu merek ini ternyata adalah merupakan reproduksi dari merek terkenal atau merupakan imitasi yang dapat menciptakan kebingungan; Maka sangat jelas sekali dengan fakta-fakta di atas, menunjukkan bahwa Tergugat telah mempunyai iktidak tidak baik dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek tersebut, dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipastikan dimana pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" milik Tergugat dilandasi dengan iktidak tidak baik untuk membonceng, menjiplak ketenaran dan keterkenalan merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat;

Oleh karena itu pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan karena telah diajukan demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Bahwa Tergugat telah secara nyata mengajukan pendaftaran merek "Cybex + Lukisan", dimana dapat dipastikan Tergugat sudah mengetahui dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti mengenai merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat yang telah terkenal dan terdaftar di berbagai negara di dunia serta merupakan nama badan hukum milik Penggugat yang telah memiliki reputasi baik di mata Internasional;

11. Bahwa niat iktikad tidak baik dari Tergugat juga dapat dilihat dari penggunaan etiket merek "Cybex + Lukisan" oleh Tergugat, semakin memperjelas adanya iktikad tidak baik tersebut. Karena etiket merek yang sama tersebut serta digunakan untuk jenis barang yang sama, tidak mungkin merupakan suatu kebetulan, melainkan faktor kesengajaan Tergugat dengan maksud membonceng merek yang telah lebih dahulu terkenal milik Penggugat, tanpa berupaya membuat kreasi, mencari atau menciptakan sendiri;

12. Bahwa merek "Cybex + Lukisan" daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat untuk melindungi kelas barang 12, 20, seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau harus ditolak karena diajukan berdasarkan iktikad tidak baik, karena mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal dengan reputasi Internasional. Hal ini sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a. "Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis";

Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut":

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dan yang berhak";

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana tersebut di atas serta untuk tetap dapat

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat, seharusnya merek "Cybex + Lukisan" daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 milik Tergugat ditolak atau dalam hal ini dibatalkan dengan dihapus dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI;

13. Bahwa merek "Cybex + Lukisan" daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Merek sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sepatutnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan;
14. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka sebelum diajukan gugatan pembatalan ini Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" kepada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:
  - i. Agenda Nomor D002015026452, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 03;
  - ii. Agenda Nomor D002015026442, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 10;
  - iii. Agenda Nomor D002015026443, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 12;
  - iv. Agenda Nomor D002015026444, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 18;
  - v. Agenda Nomor D002015026436, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 20;
  - vi. Agenda Nomor D002015026438, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 24;
  - vii. Agenda Nomor J002015026439, tertanggal 19 Juni 2015 untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 35;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang Penggugat ajukan, maka Penggugat selaku pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2), Pasal 69 ayat (2) *juncto* Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) serta Pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ini;

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

Halaman 18 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - ii. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek “Cybex + Lukisan” yang telah diajukan permintaan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek tersebut di atas;
  - iii. Menyatakan merek “Cybex + Lukisan” milik Penggugat sebagai merek terkenal di dunia Internasional;
  - iv. Menyatakan merek “Cybex + Lukisan” daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek “Cybex + Lukisan” milik Penggugat;
  - v. Menyatakan bahwa pendaftaran merek “Cybex + Lukisan” daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik;
  - vi. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “Cybex + Lukisan” daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek, dengan segala akibat hukumnya;
  - vii. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek “Cybex + Lukisan” daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
  - viii. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila yang terhormat Bapak Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Halaman 19 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2016, dengan register perkara Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. telah lewat waktu/kadaluwarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan objek gugatan Penggugat adalah pembatalan merek dagang terdaftar milik Tergugat, yaitu:
  - Merek "Cybex" dan Lukisan tanggal pendaftaran 13 Juli 2010, Nomor pendaftaran IDM000258089, kelas 12;
  - Merek "cybex" dan Lukisan tanggal pendaftaran 21 Februari 2011. Nomor pendaftaran IDM000358737, kelas 20;
3. Bahwa dengan demikian telah ada rentang waktu lebih dari 6 (enam) tahun untuk pendaftaran merek "Cybex" dan Lukisan dalam kelas 12 dan ada rentang waktu lebih dari 5 (lima) tahun untuk pendaftaran merek "Cybex" dan Lukisan dalam 20, jika dihitung sejak saat pendaftaran pertama merek-merek "Cybex" dan Lukisan milik Tergugat pada Kantor Merek (tanggal 13 Juli 2010 dan 21 Februari 2011) sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "Cybex" dan Lukisan milik Tergugat tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu* surat gugatan Penggugat terdaftar pada tanggal 29 Agustus 2016);
4. Bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar, Penggugat terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek secara tegas berbunyi: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum secara formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek. Oleh karena objek sengketa sudah lewat waktu/kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telah terdaftar;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaptarnya Merek dalam Daftar Umum Merek. Karena apabila hal tersebut tidak diatur secara cermat, maka tidak tertutup kemungkinan merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek akan begitu saja dengan mudah dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang belum jelas maksud dan tujuannya. Dan selanjutnya adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Hukum dan HAM RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek, hal ini sejalan juga dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan:

Pasal 3: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif 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: "Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";

7. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bersifat imperatif (yaitu dengan adanya kata-kata: "hanya dapat"), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
8. Bahwa sifat imperatifnya pasal tersebut di atas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mencerminkan kehendak untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi Merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku, sebab jika batasan waktu seperti demikian itu (5 tahun) tidak ditentukan oleh undang-undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran merek (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012 K/N/HaKI/2002, tanggal 3 September 2002).
9. Berdasarkan pada uraian-uraian angka 1 sampai dengan 8, terbukti gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan lewat waktu (daluwarsa);

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek Cybex + Lukisan, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merek Cybex + Lukisan IDM000258089, terdaftar tanggal 13 Juli 2010, dengan filing date 13 Oktober 2008, atas nama Samuel Hadi Winoto, Oey (Tergugat), dengan kelas 12, untuk jenis barang: alat pengendali tempat duduk anak, sabuk pengaman, perlengkapan untuk sabuk untuk menahan penumpang dari tempat duduk dan untuk sabuk pengaman, tempat duduk booster, tempat duduk pengaman dan buaian (keranjang anak) keselamatan, kereta dorong bayi, kereta bayi, alat dorongan bayi, kereta bayi ringan, kap untuk kereta bayi, alat pembantu perjalanan untuk bayi (*baby walker*), kereta bayi untuk dibawa berjalan (*baby stroller*) dan sepeda untuk anak;
- b. Merek Cybex + Lukisan IDM000358737, terdaftar tanggal 18 Juni 2012, dengan filing date 21 Februari 2011, atas nama Samuel Hadi Winoto, Oey (Tergugat), dengan kelas 20, untuk jenis barang: Ranjang; tempat tidur yang dilipat, bangku makan untuk anak (*baby chair*), kursi mobil bayi (*cat seats*), *boxes/keranjang bayi (playpens for babies)*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
3. Selanjutnya merujuk kepada jawaban Turut Tergugat pada poin 1a dan 1b di atas terlihat jelas bahwa merek Cybex + Lukisan IDM000258089 dan IDM000358737 sudah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun. Dengan demikian merek-merek dalam objek sengketa tersebut sebagaimana yang gugatan ini sudah kaduarsa untuk diajukan gugatan pembatalan;
4. Selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, dengan demikian sangat layak untuk ditolak. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut;
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 29 Agustus 2016. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengajuan gugatan Penggugat adalah lewat waktu atau daluwarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun, sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas Merek "Cibex + Lukisan" yang telah diajukan permintaan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Merek tersebut di atas;
3. Menyatakan merek "Cibex + Lukisan" milik Penggugat sebagai merek terkenal di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek "Cibex + Lukisan" daftar Nomor IDM000258089 dan Nomor IDM000358737 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan Merek "Cibex + Lukisan" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "Cibex + Lukisan" daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "Cibex + Lukisan" daftar Nomor IDM000258089 dan Nomor IDM000358737 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek "Cibex + Lukisan", daftar Nomor IDM000258089 dan IDM000358737, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 3 dan 10 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2017;

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

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

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban, duplik, bukti-bukti tertulis serta kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam eksepsi pada halaman 35 sampai dengan 36, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa surat gugatan Termohon Kasasi tanggal 29 Agustus 2016, dengan register perkara Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. telah lewat waktu/kadaluwarsa, hal ini dikarenakan Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan objek gugatan Termohon Kasasi adalah pembatalan Merek dagang terdaftar milik Pemohon Kasasi yaitu:

- Merek "Cybex dan Lukisan" tanggal pendaftaran 13 Juli 2010, Nomor pendaftaran IDM000258089, kelas 12;
- Merek "Cybex dan Lukisan" tanggal pendaftaran 21 Februari 2011, Nomor pendaftaran IDM000358737, kelas 20;

2.2. Bahwa dengan demikian telah ada rentang waktu lebih dari 6 (enam) tahun untuk pendaftaran merek "Cybex dan Lukisan"

Halaman 24 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



dalam kelas 12 dan ada rentang waktu lebih dari 5 (lima) tahun untuk pendaftaran merek "Cybex dan Lukisan" dalam 20 jika dihitung sejak saat pendaftaran pertama merek-merek "Cybex dan Lukisan" milik Pemohon Kasasi pada Kantor Merek (tanggal 13 Juli 2010 dan 21 Februari 2011) sampai dengan saat Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "Cybex dan Lukisan" milik Pemohon Kasasi tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*in casu* surat gugatan Termohon Kasasi terdaftar pada tanggal 29 Agustus 2016);

- 2.3. Bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Merek yang telah terdaftar, Termohon Kasasi terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas berbunyi: "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";
- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum secara formal di dalam mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek. Oleh karena objek sengketa sudah lewat waktu/kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Merek adalah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang telah terdaftar;
- 2.5. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaftarnya Merek dalam Daftar Umum Merek. Karena apabila hal tersebut tidak diatur secara cermat, maka tidak tertutup kemungkinan merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek akan begitu saja dengan mudah dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang belum jelas maksud dan tujuannya. Dan selanjutnya adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Hukum dan HAM RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek, hal ini sejalan juga



dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan:

Pasal 3: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif 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: "Merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";

- 2.6. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bersifat imperatif (yaitu dengan adanya kata-kata: "hanya dapat"), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 2.7. Bahwa sifat imperatifnya pasal tersebut di atas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mencerminkan kehendak untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi Merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku, sebab jika batasan waktu seperti demikian itu (5 tahun) tidak ditentukan oleh Undang Undang, maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran Merek (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 012 K/N/HaKI/2002, tanggal 3 September 2002);
- 2.8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dikutip oleh Termohon Kasasi, dihubungkan dengan bukti-bukti tentang pendaftaran Merek "Cybex" atas nama Termohon Kasasi yang diberi tanda P-9a sampai dengan P-19, yang hanya berupa fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya, membuktikan bahwa Merek "CYBEX" atas nama Termohon Kasasi bukanlah Merek Terkenal sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 huruf ayat (1) huruf b Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;



2.9. Berdasarkan pada uraian-uraian angka 2.1 sampai dengan 2.8 di atas, gugatan Termohon Kasasi telah kadaluwarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Termohon Kasasi yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi atas dasar Pasal 4 dan Pasal 6 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pokok perkara dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pihak yang berkepentingan, padahal bukti-bukti yang diajukan hampir sebagian besar adalah bukti fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya dan/atau tidak disertai dengan terjemahan yang sah, karena tertulis dalam bahasa Spanyol khususnya bukti P-13;
4. Bahwa bukti yang dijadikan patokan oleh *Judex Facti* untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi hanyalah didasarkan atas bukti P-1 sampai dengan P-8, P-13, dan P-25 sampai dengan P-28. Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8, adalah bukti permohonan pendaftaran yang belum mempunyai keabsahan sebagai bukti kepemilikan di Indonesia, karena permohonan tersebut dapat saja sewaktu-waktu ditolak oleh Direktorat Merek sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki;
5. Bahwa bukti P-13, sebagaimana dijelaskan di atas tertulis dalam bahasa Spanyol dan tidak disertai dengan terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia sehingga juga memudahkan bagi Pemohon Kasasi untuk menilai bukti ini, akan tetapi sampai dengan penyerahan kesimpulan, terjemahan tersumpah tidak diserahkan oleh Termohon Kasasi. Mohon kiranya hal ini menjadi salah satu pertimbangan Hakim Kasasi sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* di tingkat kasasi;
6. Bahwa bukti P-25 sampai dengan P-28 hanyalah pendaftaran di 3 (tiga) Negara, masing-masing Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, tidaklah cukup menjadi pertimbangan bahwa merek milik Termohon Kasasi adalah Merek terkenal, karena pendaftaran di Negara asal yakni Jerman tidak dapat dibuktikan keasliannya;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya persamaan pada



pokoknya adalah berlebihan dan haruslah ditolak, karena persamaan diantara merek-merek adalah lazim dalam dunia perdagangan, yang penting pendaftaran merek-merek tersebut telah terdaftar di Negara mana merek-merek tersebut beredar, seperti Pemohon Kasasi yang telah mendaftarkan merek-mereknya lebih dari 5 (lima) tahun di Indonesia, sehingga ini menimbulkan hak untuk menggunakannya secara penuh dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan, tapi tidak memiliki pendaftaran di Indonesia;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa merek-merek "Cybex + Lukisan" atas nama Termohon Kasasi adalah Merek terkenal adalah pertimbangan hukum yang berlebihan, karena hanya didasarkan atas bukti-bukti pendaftaran di 3 (tiga) Negara saja yakni Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan (bukti P-25 sampai dengan P-28), sedangkan bukti lainnya seperti bukti P-1 sampai dengan P-8 dan bukti P-13, tidak relevan dijadikan pertimbangan untuk menilai bahwa merek-merek "Cybex + Lukisan" atas nama Termohon Kasasi adalah Merek terkenal;
9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa merek-merek "Cybex + Lukisan" milik Pemohon Kasasi didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena pertimbangan hukum yang berlebihan dan merugikan kepentingan Pemohon Kasasi dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, karena merek-merek "Cybex + Lukisan" milik Pemohon Kasasi telah terdaftar pada Direktorat Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga gugatan Termohon Kasasi sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu *vide* Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
10. Bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 10.1. Bahwa bukti Termohon Kasasi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, tidaklah menjadi bukti yang memperkuat keberadaan atau kepemilikan Termohon Kasasi atas merek "CYBEX" di Indonesia, karena yang terdaftar di Indonesia adalah merek "CYBEX" atas nama Pemohon Kasasi, lagipula bukti-bukti ini diajukan guna membuktikan ketentuan Pasal 68





ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi: "Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal";

Dengan demikian bukti-bukti ini tidaklah membuktikan bahwa merek "Cybex" atas nama Termohon Kasasi adalah merek terkenal;

10.2. Bahwa bukti P-13 yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah bukti yang tidak sah, karena bukti dimaksud tertulis dalam bahasa Spanyol dan tidak diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris terlebih dahulu dan baru kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;

10.3. Bahwa bukti P-20, P-23 dan P-30 yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan tentang Merek terkenal sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana diharuskan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia, disamping pendaftaran Merek tersebut di berbagai negara oleh pemiliknya. Kriteria ini tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dengan bukti-bukti tersebut di atas;

10.4. Bahwa bukti P-21 dan P-22 adalah sama dengan bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, walaupun fotokopi akan tetapi asli bukti ini ada pada Pemohon Kasasi dan dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat kedudukan serta pengakuan Termohon Kasasi atas kepemilikan merek "Cybex" atas nama Pemohon Kasasi di Indonesia, masing-masing:

- Merek "Cybex dan Lukisan" tanggal pendaftaran 13 Juli 2010, Nomor pendaftaran IDM000258089, kelas 12;
- Merek "Cybex dan Lukisan" tanggal pendaftaran 21 Februari 2011, Nomor pendaftaran IDM000358737, kelas 20;

10.5. Bahwa bukti P-25, P-26, P-27 dan P-28 yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yang merupakan bukti pendaftaran Merek "Cybex" atas nama Termohon Kasasi di Negara Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan belumlah cukup untuk menyatakan Merek "Cybex" atas nama Termohon Kasasi



adalah Merek terkenal, karena Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan Sertifikat Merek yang sesuai dengan aslinya untuk pendaftaran di Negara asal yakni Jerman;

- 10.6. Bahwa bukti P-29 yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sama dengan bukti Pemohon Kasasi T-5 dan T-6, yang merupakan produk-produk yang berkaitan dengan keperluan untuk anak bayi, dimana produksi Pemohon Kasasi lebih mudah dijumpai dari pada produk Termohon Kasasi dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat Indonesia;
- 10.7. Bahwa bukti P-30 yang diajukan oleh Termohon Kasasi sama dengan bukti Pemohon Kasasi T-3 dan T-4, berupa brosur yang menunjukkan asal muasal barang dengan segmen pasar yang berbeda, dan juga membuktikan bahwa produk Termohon Kasasi disamping belum beredar di Indonesia juga dari segi harga tidak akan terjangkau oleh masyarakat Indonesia;
- 10.8. Bahwa bukti-bukti lainnya dari Termohon Kasasi yakni bukti P-24A, P-25A, P-26A, P-27A dan P-28A yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia hanya berlaku untuk bukti P-26 dan P-27, sedangkan bukti P-25 dan P-28 tertulis dalam bahasa setempat dan tidak ada terjemahannya secara tersumpah dalam Bahasa Inggris, dengan demikian bukti-bukti P-25 dan P-28 haruslah juga dikesampingkan dan selanjutnya tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara *aquo*;
- 10.9. Bahwa bukti-bukti T-3 yang selaras dengan bukti T-5, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang dalam kelas 12, dan pemasaran dilakukan baik secara langsung maupun melalui media online, produknya berupa kereta bayi untuk dibawa berjalan (*baby stroller*), sebagaimana terlihat dibawah ini:



10.10. Bahwa bukti-bukti T-4 yang selaras dengan bukti T-6, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah memproduksi barang dalam kelas 20, dan pemasaran dilakukan baik secara langsung maupun melalui media online, produknya berupa bangku makan untuk anak (*baby chairs*), sebagaimana terlihat dibawah ini:



10.11. Bahwa bukti 1-7, membuktikan bahwa di dunia tidak hanya Termohon Kasasi sebagai pemilik merek "Cybex", melainkan ada pihak lain yang telah lebih dahulu memakai merek "Cybex" untuk produknya yakni Cybex International, dengan lukisan merek seperti dibawah ini:



Bahwa dengan demikian terbukti bahwa merek "Cybex" atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Termohon Kasasi bukanlah Merek terkenal, dan pemeriksaan perkara *a quo* haruslah mengikuti ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan bukan ayat (2) dari Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;

B. *Judex Facti* telah salah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

11. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dalam putusannya, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat kasasi (*vide* Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan MARI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976). Bahwa mengapa Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek "Cybex dan Lukisan" atas nama Pemohon Kasasi, masing-masing:

- Merek "CYBEX dan Lukisan" tanggal pendaftaran 13 Juli 2010, Nomor pendaftaran IDM000258089, kelas 12;
- Merek "CYBEX dan Lukisan" tanggal pendaftaran 21 Februari 2011, Nomor pendaftaran IDM000358737, kelas 20;

Hal mana jelas terlihat bahwa alasan-alasan gugatan dari Termohon Kasasi bila dicermati dengan seksama akan terlihat adanya 3 (tiga) alasan utama yaitu:

- a. Merek "Cybex + Lukisan" atas nama Termohon Kasasi adalah Merek terkenal;
- b. Adanya Persamaan pada Pokoknya antara merek milik Pemohon Kasasi dengan merek milik Termohon Kasasi;
- c. Pemohon Kasasi memiliki pendaftaran merek "CYBEX dan Lukisan" dengan iktikad tidak baik;

Dari ketiga alasan-alasan tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat dan adil bukti-bukti pendaftaran Merek atas nama Termohon Kasasi yang tidak disertai dengan bukti aslinya ataupun tidak disertai dengan bukti terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia, dan hanya sebagian kecil yang dapat disesuaikan dengan aslinya dan itupun hanya meliputi pendaftaran di 3 (tiga) negara yakni: Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Bahwa tentang

Halaman 32 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persamaan pada Pokoknya dan iktikad tidak baik juga tidak terbukti karena ada pendaftaran merek "Cybex + Lukisan" atas nama pihak lain (*vide* bukti T- 7) jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan merek "Cybex + Lukisan" di berbagai negara;

12. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya *motivering* ataupun dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi;
13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 1977, yang masih berlaku saat ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan bawahan, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi";
14. Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H., dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni, Bandung, cetakan 1/1992, hal. 372, menjelaskan bahwa: "Adanya kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan suatu *motivering* terhadap putusan-putusannya, memberikan jaminan akan adanya suatu "*fair hearing*";  
*Motivering* suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa Hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila Hakim di dalam

Halaman 33 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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





putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti:

*Motivering* diperlukan agar Hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering Hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar, dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan Pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (*niet voidoende gemotiveerd*);

Bahwa pendapat tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/Sip/1961, tanggal 4 Juli 1961 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 072 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1972 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* berkenan melihat lagi pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang nyata-nyata telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya dengan mengadili sendiri membatalkan putusan *Judex Facti* ini;

15. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof, R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-11, 1995, halaman 15, menyatakan: "Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti *apriori*, menjerumuskan pihak yang menerima beban yang



terlampau berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau Undang Undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan";

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di Pengadilan tingkat pertama secara jelas dan tegas telah menunjukkan bahwa merek "Cybex dan Lukisan" telah terdaftar dengan memenuhi ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Merek, namun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang mendukung pendaftaran Merek "Cybex dan Lukisan" tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Merek, namun telah memberikan pertimbangan hukum pembuktian yang berat sebelah, yaitu tidak mempertimbangkan secara keseluruhan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, seolah-olah *Judex Facti* hanya mencari kelemahan saja dari jawaban dan duplik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dan bukan sebaliknya seharusnya menemukan kebenaran dan memberikan peradilan yang jujur dan berimbang (*fair trial*);

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Hendaklah Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak yang berlingung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit, yang alhasil dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;
17. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan di atas. Mahkamah Agung sebagai "pembentuk hukum" kiranya akan tanggap atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:
  - a. Memberi perlindungan kepada pihak pemakai pertama yang telah bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk terkenal;
  - b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beriktikad buruk dan bersaing secara curang;



- c. Memberi perlindungan kepada konsumen;
- d. Menjaga ketertiban umum disegala sektor termasuk sektor perdagangan;
- Bahwa usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Merek dagang perlu didukung. Usaha tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia sebagai negara hukum, dan bukannya sebagai negara pelindung para pembajak Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga bersikap sejalan, dengan cara antara lain menghindari penerapan kaedah hukum secara kaku dan bertentangan dengan rasa keadilan;
18. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat keputusannya ternyata tidak memahami *posita* gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana putusannya mengabaikan faktor pertimbangan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar putusan, sehingga putusan yang demikian dianggap tidak dipertimbangkan secara profesional atau "*unprofessional tudgegment*", dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi "*ratio decidendi*" (dasar alasan pertimbangan yang jelas). Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka putusan seperti itu patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi. Adapun Yurisprudensi dimaksud dikutip sebagai berikut: "Tiap penolakan atas suatu *petitum* disertai pertimbangan mengapa ditolaknya" (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969, tanggal 18-12-1970);
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dari angka 1 sampai dengan angka 18, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Yurisprudensi berikut ini: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya" (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31-10- 1974);
- Dan oleh karena pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum/undang-undang (Undang Undang Merek) dan hukum pembuktian maupun bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka sudah selayaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara ini, baik dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun alasan-alasan lainnya yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI seperti tersebut di bawah ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22-7-1970, yang berbunyi: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan....";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18-10-1972, yang intinya berbunyi: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)....";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975, tanggal 13-7-1976, yang intinya berbunyi: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan";

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, dan dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa ternyata Merek "Cybex + Lukisan" atas nama Tergugat mempunyai Persamaan pada Pokoknya atau Secara Keseluruhan dengan Merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat, dan Merek "Cybex + Lukisan" milik Penggugat merupakan Merek terkenal secara Internasional, dan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional, sehingga pendaftaran Merek atas nama Tergugat tersebut telah didasari iktikad tidak baik dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

Halaman 37 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

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



perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMUEL HADI WINOTO, OEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, 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;

**M E N G A D I L I :**

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

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

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/.

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





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

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Susi Saptati, 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, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**