



**P U T U S A N**

**Nomor : 479 K/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual ( Merek ) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY ("DU PONT")**,  
suatu perseroan yang berkedudukan di 1007 Market Street,  
Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., diwakili oleh Giselle Ruiz Arthur  
selaku Penasehat Perusahaan Merek Dagang dan Perwakilan  
Hukum Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARU  
LUKINTONO, SH. Dkk., para Advokat, berkantor di Gedung Bursa  
Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman,  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2010 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**M E L A W A N :**

**PT. PROPAN RAYA ICC**, berkedudukan di Jalan Kyai Tapa No. 215-  
F Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Kantor) dan Jalan Gatot  
Subroto Km. 8 Kadujaya, Curug, Tangerang (Pabrik) ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- I. Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek TEFLON di seluruh dunia :
  1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan asing yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, sejak tahun 1802, yang merupakan produsen ternama untuk produk-produk serta sediaan berbahan dasar kimia ;

Hal.1 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012

**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)



Penggugat merupakan perusahaan yang menemukan polymer, PTFE pada tahun 1938, yang selanjutnya menghasilkan fluoropolymer yang dapat diaplikasikan dalam beragam penggunaan di bidang industri, berdasarkan sifat dan manfaatnya yang antara lain dapat mencegah panas, tidak lengket, anti korosi, tidak reaktif dengan bahan kimia lain, mencegah noda/anti noda, serta mencegah atau mengurangi gesekan ;

2. Bahwa Penggugat telah menggunakan merek TEFLON untuk produk-produk PTFE dan jenis-jenis polymer yang berasal dari bahan yang sama FEP (fluorinated ethylene propylene copolymer), PFA (perfluoroalkoxy), EFTE (copypolymer of ethylene dan tetrafluoroethylene, dan telomers), di banyak negara di dunia sejak tahun 1944, dan di Indonesia sejak tahun 1973, untuk berbagai macam produk, termasuk namun tidak terbatas pada sediaan-sediaan pelapis, khususnya pada pemakaian fluoropolymer untuk beragam kegunaan, serat-serat tenunan sintetis yang memiliki pelapis, serta bahan pelapis berbentuk cat ; Berikut merupakan tampilan dari penggunaan merek-merek TEFLON milik Penggugat :



3. Bahwa, merek-merek TEFLON milik Penggugat telah dilindungi di banyak negara di dunia, antara lain di negara-negara sebagai berikut :

|                 |            |               |               |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
| Afrika Selatan  | Cili       | Jordania      | Moroko        |
| Amerika Serikat | Denmark    | Kanada        | Myanmar       |
| Australia       | Dominika   | Kazakhstan    | Nikaragua     |
| Albania         | Ekuador    | Kenya         | Perancis      |
| Algeria         | Mesir      | Kolumbia      | Qatar         |
| Argentina       | El Savador | Korea Selatan | Rumania       |
| Armenia         | Estonia    | Kosta Rika    | Saudi Arabia  |
| Austria         | Finlandia  | Kroasia       | Selandia Baru |

Hal.2 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



|                   |           |            |                 |
|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| Azerbaijan        | Guatemala | Kuba       | Singapura       |
| Bahrain           | Honduras  | Kuwait     | Siprus          |
| Bangladesh        | Hong Kong | Kyrgyzstan | Spanyol         |
| Belarusia         | Hongaria  | Latvia     | Swiss           |
| Belize            | Inggris   | Lebanon    | Thailand        |
| Benelux           | Islandia  | Lithuania  | Uni Emirat Arab |
| Bolivia           | India     | Makedonia  | Uni Eropa       |
| Botswana          | Iran      | Malaysia   | Vietnam         |
| Bosnia-Hergovina  | Israel    | Malta      | Venezuela       |
| Brazil            | Italia    | Mauritius  | Yamen           |
| Brunei Darussalam | Irlandia  | Meksiko    | Yunani          |
| Bulgaria          | Jamaika   | Moldova    |                 |
| Ceko              | Jepang    | Monako     |                 |
| Cina              | Jerman    | Montenegro |                 |

Bahwa, selain negara-negara tersebut di atas, merek-merek TEFLON milik Penggugat telah digunakan secara aktif di banyak negara di dunia, di antaranya melalui penerbitan katalog yang menerangkan informasi terkait produk-produk dengan merek-merek TEFLON, maupun bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat hingga saat ini ;

Adapun bukti-bukti pemakaian merek-merek TEFLON, bersama dengan bukti pendaftaran merek-merek TEFLON milik Penggugat di banyak negara akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti ;

4. Bahwa, guna mendukung bukti keterkenalan merek-merek TEFLON milik Penggugat, dengan ini Penggugat juga merujuk kepada beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya menetapkan kriteria keterkenalan suatu merek. Adapun putusan-putusan Pengadilan tersebut antara lain :

|    |   |
|----|---|
| a. | Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
|----|---|



yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No. 39/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2002 dalam perkara pembatalan merek antara PEPSICO INC. selaku Penggugat melawan Yogie Pramono selaku Tergugat. Di dalam salah satu bagian pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

*"... Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakah merek LAY'S milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, maka dalam penjelasan Pasal 6 (l) (b) Undang-Undang Merek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;*

*Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 sampai dengan P-15.A merek LAY'S Penggugat telah didaftarkan antara lain di negara-negara : Australia, Republik Rakyat Cina (RRC), Hongkong, Israel, Malaysia, Arab Saudi, Thailand, Inggris, Irlandia Utara, dan seterusnya ;*

*Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis di kalangan masyarakat Indonesia Merek LAY'S juga telah dikenal di pasaran ;*

*Menimbang, bahwa dan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah terbukti pula bahwa Penggugat telah mendaftarkan lebih dahulu daripada Tergugat, yaitu merek LAY'S Penggugat telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor : 372574 tanggal 29 Oktober 1996, Nomor 379773 tanggal 15 Agustus 1997 dan Nomor 410474 tanggal 26 Februari 1998 (pembaharuan dan Nomor 233326 tanggal 16 April 1988), sedangkan merek Tergugat Nomor 445403 tanggal 8 Mei 2000 ;*



|    |  |
|----|--|
|    | <p><i>Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal dan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu satunya yang berhak atas merek-merek LAY'S dan telah terbukti pula bahwa Merek LAY'S milik Penggugat tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal, oleh karena itu Petitum ke 2 (dua) dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan" ;</i></p>  |
| b. | <p>Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bawah No. 65/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 16 Januari 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara Columbia Sportswear Company selaku Penggugat melawan PT. Gudang Garam Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :</p> <p><i>"... Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek Columbia di Indonesia dan juga Penggugat telah mendaftarkan Merek Columbia di berbagai Negara ;</i></p> <p><i>Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Columbia di berbagai negara sebelum Tergugat mendaftarkan merek Columbia di Indonesia untuk melindungi produk dalam kelas 18 dan 25 ;</i></p> <p><i>Bahwa Penggugat telah mempromosikan Merek Columbia kepada para konsumennya di berbagai negara dengan mengeluarkan dana, begitu besar dalam mencetak/membuat brosur-brosur seperti yang telah terlampir dalam berkas perkara ini ;</i></p> <p><i>Bahwa Tergugat, mengajukan pendaftaran dan/atau mendaftarkan merek Columbia di Direktorat Jenderal HAKI dalam Daftar No. IDM000041206 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 dan Permintaan Merek Columbia Sportswear Company untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 ;</i></p> <p><i>Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6</i></p> |

Hal.5 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



|    |   |
|----|---|
|    | <p>ayat (1) (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pertama tentang apakah Penggugat adalah sebagai pemilik Merek Columbia &amp; Diamond Shaped Logo serta Merek Columbia Sportswear Company, telah terjawab dan telah terbukti, bahwa Merek Columbia &amp; Diamond Shaped Logo serta Merek Columbia Sportswear Company adalah merek milik Penggugat yang sudah terkenal" ;</p>   |
| c. | <p>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No. 017/K/N/HaKI/2004 tertanggal 28 Oktober 2004 dalam perkara pembatalan merek antara Exxon Mobil Corporation selaku Pemohonan Kasasi melawan PT. Karisma Gemilang Wahana selaku Termohon Kasasi I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek selaku Termohon Kasasi II. Di dalam salah satu bagian pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :</p> <p><i>"... Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum. Berdasarkan bukti PI sampai dengan III yang tidak disangkal oleh Tergugat telah terbukti bahwa merek ESSO adalah merek yang terkenal di negara asalnya Amerika Serikat maupun di negara-negara lain ;</i></p> <p><i>Bahwa dengan menggunakan kata ASSO untuk mereknya, Tergugat telah melakukan perbuatan dengan itikad buruk oleh karena kata tersebut mengundang kesamaan ucapan ataupun bunyi dengan merek ESSO milik Penggugat (Pemohon Kasasi). Dengan menggunakan kata ASSO tersebut untuk mereknya Tergugat menunjukan telah melakukan itikad buruk, karena jelas bermaksud membonceng ketenaran merek Penggugaat ESSO ;</i></p> <p><i>Bahwa, putusan Mahkamah Agung No. 217/K/ip/1972 tanggal 15 November 1972 menyebutkan bahwa suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau</i></p> |



*telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau golongan tertentu ;*

*Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 220/PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 mempertimbangkan bahwa Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga negara asing ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Exxon Mobil Corporation, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Merek.2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2004, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini" ;*

Bahwa, dari bukti-bukti serta alasan-alasan yang dikemukakan di atas, merek-merek TEFLON milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-undang Merek"), sebagaimana dimanatkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) Undang-Undang Merek yang berbunyi :

*"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara" ;*

Hal.7 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



II. Penggugat adalah pemilik merek TEFLON No. Pendaftaran IDM000258754 di kelas 2, merek TEFLON No. Pendaftaran 458416 di kelas 1, dan merek TEFLON No. Pendaftaran IDM000127705 di kelas 22 :

5. Bahwa, di Indonesia, merek-merek TEFLON milik Penggugat juga telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek sebagai berikut : (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3) ;

| No. | Merek  | No. Pendaftaran                        | Tanggal Pendaftaran | Kelas |
|-----|--------|--|---------------------|-------|
| 1.  | TEFLON | IDM000258754                           | 16 Juli 2010        | 2     |
| 2.  | TEFLON | 458416 (No. Perpanjangan IDM000218142) | 18 Desember 2000    | 1     |
| 3.  | TEFLON | 396820 (No. Perpanjangan IDM000127705) | 7 Oktober 1997      | 22    |

Selain pendaftaran merek-merek TEFLON di atas, Penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek TEFLON dengan Agenda No. D00.2010.040975 pada tanggal 12 November 2010 untuk melindungi barang-barang di kelas 17, sebagai berikut (Vide Bukti P-4) ;

| No. | Merek  | No. Pendaftaran | Tanggal Pendaftaran | Kelas |
|-----|--------|-----------------|---------------------|-------|
| 1.  | TEFLON | D00-2010-040975 | 12 November 2010    | 17    |

(untuk selanjutnya, bersama-sama dengan merek-merek TEFLON yang terdaftar di banyak negara lain di dunia, disebut "*merek-merek TEFLON milik Penggugat*") ;

6. Bahwa, berdasarkan pendaftaran merek-merek TEFLON milik Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3), serta didukung oleh permintaan pendaftaran merek TEFLON yang telah diajukan oleh Penggugat (Vide Bukti P-4) sebagaimana dikemukakan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek, kepemilikan



Penggugat atas merek TEFLON (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3), sebagaimana tersebut di atas dilindungi oleh Undang-undang ;

Oleh karenanya, Penggugat memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa izin dari Penggugat untuk menggunakan merek yang sama pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek terdaftar TEFLON milik Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3), termasuk di antaranya mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek-merek TEFLON Penguat, berupa gugatan danti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut ;

III. Tergugat telah menggunakan merek TEFLAR yang memiliki persamaan dengan merek TEFLON milik Penggugat :

7. Bahwa, sejak pertengahan Juli 2010, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat, yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Penggugat, telah menggunakan merek TEFLAR untuk bahan-bahan pelapis berbentuk cat serta sediaan-sediaan fluoropolymer ;

Bahwa, melalui penelusuran yang dilakukan terhadap penggunaan merek TEFLAR oleh Tergugat, Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah menggunakan merek TEFLAR tersebut untuk produk cat Decorlotus, yang diperkenalkan pertama kali kepada publik pada pameran Indo Building Technology Expo (Indobuildtech), pada 30 Juni 2010 hingga 4 Juli 2010 ;

Merek TEFLAR, direpresentasikan oleh Tergugat sebagai bahan aktif dalam produk cat Decorlotus yang diproduksi oleh Tergugat, untuk menghasilkan produk yang bersifat menolak air, tidak lengket dan dapat membersihkan dengan sendirinya ;

Logo TEFLAR, bersamaan dengan kalimat "TEFLAR" 3rd Generation Fluoropolymer and "Self-Cleaning Technology" terdapat pada kemasan produk dan materi-materi promosi lainnya, seperti brosur, poster, spanduk, video presentasi, katalog dan lain sebagainya ;

8. Bahwa, Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek TEFLAR dengan Agenda No.

Hal.9 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



D00.2010.012719 pada tanggal 8 April 2010 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 2 ;

9. Bahwa penggunaan serta pengajuan permintaan pendaftaran merek TEFLAR oleh Tergugat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat. Lebih lanjut, permintaan pendaftaran merek tersebut juga diduga diajukan tanpa melakukan penelusuran lebih lanjut guna mengetahui indikasi timbulnya persamaan antara merek TEFLAR dengan merek-merek TEFLON milik Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3) ;

Adapun hal tersebut menimbulkan karenanya menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat, mengingat merek TEFLAR yang digunakan oleh Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek TEFLON milik Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3) ;

10. Bahwa Penggugat selaku pemilik atas merek-merek TEFLON yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan tindakan Tergugat dalam menggunakan merek TEFLAR, dikarenakan persamaan pada pokoknya antara kedua merek yang meliputi jenis barang-barang yang sama. Lebih lanjut, baik produk dengan merek-merek TEFLON milik Penggugat dengan produk TEFLAR Tergugat juga berada dalam target pasar, konsumen serta jalur distribusi yang sama ;

Bahwa, penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) dari Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah :

*"...kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut"* ;

11. Bahwa, terkait dengan keberatan atas pemakaian merek TEFLAR tersebut, Penggugat dengan itikad baik telah berulang kali memperingatkan Tergugat secara tertulis untuk menghentikan penggunaan merek TEFLAR dalam segala kegiatan perdagangan,

Hal.10 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



mengingat kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran merek dari penggunaan merek TEFLAR tersebut di kegiatan perdagangan ;

Namun melalui surat jawabannya, Tergugat selalu menolak untuk menghentikan penggunaan merek TEFLAR, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat, penggunaan lebih dahulu, keterkenalan serta hak eksklusif atas merek-merek TEFLON yang dimiliki oleh Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3), walaupun Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat dalam bisnis usaha bersama (Joint Venture) untuk memproduksi bubuk pelapis untuk produk cat. Hal ini membuat kegiatan pelanggaran atas merek TEFLON milik Penggugat tetap berlangsung hingga tanggal diajukannya gugatan ini, yang mana langkah tersebut harus dilakukan oleh Penggugat untuk mencegah timbulnya kebingungan konsumen serta pelanggaran lebih lanjut terhadap hak atas mereknya ;

12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Pasal 76 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang secara tanpa hak menggunakan merek TEFLAR yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek TEFLON milik Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai P-3) untuk barang atau jasa yang sejenis, yang timbul akibat dari pemasaran serta kegiatan promosi atas produk-produk yang menggunakan merek TEFLAR tersebut dalam target pasar, konsumen serta jalur distribusi yang sama ;

Berikut bunyi Pasal 76 ayat (1) (a) Undang-Undang merek tersebut :

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

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

13. Bahwa, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 6 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek, terlihat adanya persamaan pada pokoknya antara



merek-merek TEFLAR Tergugat dengan merek-merek TEFLON milik Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3) ;

Bahwa persamaan ini dapat dilihat dari :

- i. Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Tergugat dengan merek Penggugat :]

Bahwa kemiripan ini dapat dilihat sebagai berikut :

- Unsur yang membentuk merek TEFLON Penggugat No. Pendaftaran 458416 di kelas 1, No. Pendaftaran IDM000127705 di kelas 22, dan No. Pendaftaran IDM000258754 di kelas 2 ;  
Kata TEFLON yang terdiri dari huruf T-E-F-L-O-N ;
- Unsur yang membentuk merek TEFLAR Tergugat ;



Kata TEFLAR yang terdiri dari huruf T-E-F-L-A-R, serta lukisan kotak segi empat berwarna merah, yang serupa dengan dengan pemakaian lukisan kotak segi empat TEFLON, yang akan Penggugat jelaskan lebih lanjut untuk menunjukkan itikad tidak baik Tergugat ;

- ii. Adanya persamaan bunyi ucapan :

Bahwa unsur yang menonjol yang membentuk merek Tergugat adalah kata TEFLAR yang terdiri dari prefiks TEFL yang diucapkan (TEFLAR), serupa dengan unsur yang menonjol yang membentuk merek Penggugat, yakni kata TEFLON yang juga terdiri dari prefiks TEFL, yang diucapkan (TEFLON), yang mana prefiks tersebut memiliki persamaan dari segi tampilan maupun cara pengucapan, merupakan bagian terpenting dari suatu merek yang dapat digunakan untuk secara mudah menimbulkan keterkaitan antara pengetahuan konsumen dengan merek tersebut ;



- iii. Adanya persamaan jenis barang :

Bahwa jenis produk yang dilindungi dalam permintaan pendaftaran merek TEFLAR Agenda No. D00.2010.012719 yang diajukan oleh Tergugat secara spesifik adalah sama dengan produk-produk yang

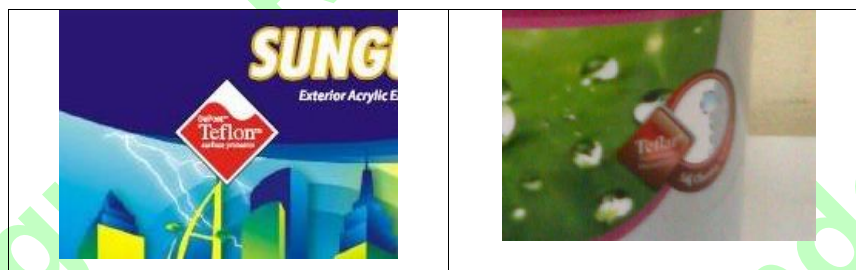


dilindungi oleh merek TEFLON No. Pendaftaran IDM000258754 milik Penggugat, yakni : bahan pelapis berbentuk cat, resin berbahan dasar yang mengandung flourin yang mana jenis barang tersebut berada dalam target pasar, konsumen serta jalur distribusi yang sama ;

14. Bahwa, selain hal tersebut di atas, pada prakteknya penggunaan merek TEFLAR Tergugat juga menyerupai penggunaan merek-merek TEFLON milik Penggugat. Hal tersebut tidak lain membuktikan itikad buruk Tergugat untuk mendompleng keterkenalan merek-merek TEFLON Penggugat, guna mengecoh konsumen dan khalayak ramai terhadap asal-usul barang dengan menggunakan merek TEFLAR yang diproduksi oleh Tergugat ;

| Merek TEFLON Penggugat   | Merek TEFLAR Tergugat  |
|--|--|
|  |  |

| Pemakaian merek TEFLON pada produk milik Penggugat                                  | Pemakaian merek TEFLAR pada produk milik Tergugat                                    |
|---|--|
|  |  |



Bahwa dari perbandingan antar merek tersebut di atas, jelas bahwa elemen-elemen pada merek TEFLAR yang digunakan oleh Tergugat memiliki persamaan dengan elemen-elemen yang ada pada merek TEFLON milik Penggugat, sebagai berikut :

- i. Penggunaan kata **TEFLAR** yang serupa dengan kata **TEFLON** ;
- ii. Penggunaan lukisan kotak segi empat berwarna merah pada merek TEFLAR yang serupa dengan lukisan kotak segi empat pada logo **TEFLON**, dan ;
- iii. Penggunaan kata "fluoropolymer" di dalam logo untuk menunjukkan produk yang dilindungi dengan merek tersebut ;

15. Bahwa, patut ditenggarai merek TEFLAR Tergugat digunakan serta dimintakan pendaftarannya dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan merek TEFLAR Tergugat tersebut di Indonesia ;

Bahwa hal ini dapat dilihat dari adanya fakta bahwa kata maupun nama TEFLAR adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa merek TEFLAR Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan merek TEFLON milik Penggugat (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3) ;

16. Bahwa Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi-Yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (Vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No. 220 PK/Perd/1986 dalam



perkara NIKE dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No. 1445 K/PDT/1998/MA-RI dalam perkara merek TREASURES) ;

IV. Tergugat wajib membayar ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp 85.350.000,00 kepada Penggugat atas pelanggaran hak atas merek TEFLON milik Penggugat :

17. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 85.350.000,00 yang diperinci sebagai berikut :

a) Kerugian yang berasal dari hasil penjualan produk-produk hasil produksi Tergugat dengan menggunakan merek TEFLAR ;

Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah setidaknya melakukan satu kali uji coba penjualan produk cat Decorlotus dengan menggunakan merek TEFLAR pada tahun 2010, dengan jumlah yang dilaporkan kurang dari 100 Ton ;

Lebih lanjut, Penggugat juga mengetahui bahwa produk cat Tergugat yang menggunakan merek TEFLAR dijual seharga Rp 128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per satu kaleng cat dengan isi 2,5 Liter, serta Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per satu kaleng cat dengan isi 20 Liter pada beberapa pusat penjualan di Bandung, Balikpapan, Banjarmasin, Bekasi, Cirebon, Denpasar, Jakarta, Jepara, Lampung, Makassar, Medan, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta, pada periode mulai Juni 2010 hingga pada saat diajukannya gugatan ini ;

b) Kerugian yang berasal dari hilangnya potensi pendapatan royalti sebesar 2% (dua persen) dari setiap penjualan bersih produk yang menggunakan merek TEFLON, yang mana besaran tarif royalti yang sama dengan perusahaan lain di Indonesia yang memperoleh lisensi dari Penggugat untuk menggunakan merek TEFLON ;

Dari perhitungan ganti rugi di atas, diperkirakan bahwa total jumlah kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 85.350.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Hal.15 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



18. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek TEFLAR Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) (a) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 (1) (a) dan (b) dari Undang-Undang Merek ;
19. Bahwa untuk menjamin ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, serta mencegah Tergugat mengalihkan, memindahkan hak atau mengasingkan barang-barang miliknya kepada pihak lain, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu :
  - Sebidang tanah dan bangunan kantor di Jalan Kyai Tapa No. 215-F Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan ;
  - Sebidang tanah dan bangunan pabrik di Jalan Gatot Subroto KM. 8 Kadujaya, Curug, Tangerang ;
20. Bahwa mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, jenis dan jumlah serta letaknya akan diuraikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan ;
21. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
22. Bahwa, dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
23. Bahwa, untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal.16 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012

**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 Provisi :

Bahwa oleh karena Tergugat tetap melakukan pelanggaran merek TEFLON walaupun Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi akibat penggunaan tanpa hak atas merek TEFLAR oleh Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TEFLON, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala bentuk produksi, peredaran dan atau perdagangan, serta menarik kembali dari pasaran seluruh hasil produksi Tergugat yang menggunakan merek TEFLAR, dan ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), agar Tergugat melaksanakan putusan Provisi ini dengan sebaik-baiknya, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalu atau sengaja tidak melaksanakan putusan Provisi ini terhitung sejak putusan Provisi ini diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek-merek TEFLON untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya ;
3. Menyatakan merek-merek TEFLON Pengugat sebagai merek terkenal ;
4. Menyatakan merek TEFLAR Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek TEFLON milik Penggugat ;
5. Menyatakan permintaan pendaftaran merek TEFLAR yang diajukan oleh Tergugat pada Direktorat Merek tanggal 8 April 2010 dengan Agenda No. D00.2010.012719 untuk barang-barang dalam kelas 2 diajukan atas dasar itikad tidak baik ;
6. Menyatakan tindakan Tergugat menggunakan merek TEFLAR merupakan pelanggaran terhadap merek-merek TEFLON milik Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Hal.17 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 85.350.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
9. Memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali permintaan pendaftaran merek TEFLAR yang diajukan oleh Tergugat pada Direktorat Merek tanggal 8 April 2010 dengan Agenda No. D00.2010.012719 untuk barang-barang dalam kelas 2 ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Dalam Eksepsi :

Penggugat Tidak Dapat Mengajukan Gugatan Pelanggaran Merek Terhadap Penggunaan Merek Teflar Milik Tergugat Yang Sedang Diajukan Permintaan Pendaftaran Mereknya Dan Saat Ini Dalam Tahap Publikasi :

2. Bahwa merek TEFLAR milik Tergugat saat ini telah diajukan permintaan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek, dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah melewati tahap pemeriksaan substantif, dan Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek telah menyetujui untuk mendaftarkan merek TEFLAR milik Tergugat ;
3. Adapun saat ini permintaan pendaftaran merek tersebut sedang diumumkan dalam Berita Resmi Merek No. 58L/VI/A/2011 dengan masa publikasi dari tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2011. (copy terlampir) ;
4. Dengan telah diumumkannya permintaan pendaftaran merek TEFLAR milik Tergugat, hal tersebut menunjukkan Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek berpendapat merek TEFLAR tidak mempunyai persamaan dengan

Hal.18 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012

#### 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)



merek-merek milik pihak lain yang telah terdaftar, termasuk dengan merek TEFLON milik Penggugat, sehingga merek TEFLAR tersebut disetujui untuk didaftar ;

5. Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek dalam Surat dengan No. HKI.4.HI.06.06.0138.228/2010 tertanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Direktur Merek juga telah menegaskan tidak adanya persamaan antara merek TEFLAR milik Tergugat dengan merek TEFLON milik Penggugat (copy terlampir, asli akan diperlihatkan pada saat pembuktian) ;
6. Dalam surat tersebut Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek menilai bahwa merek TEFLAR milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TEFLON, IDM 000258794 milik Penggugat, dalam bentuk, cara penulisan dan penempatan susunan susunan warna, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2 ;
7. Jika selama jangka waktu pengumuman tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek TEFLAR milik Tergugat, maka Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek akan menerbitkan Sertifikat Merek ;
8. Dalil-dalil Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi :  
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Merek :  
*"Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek"* ;  
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Merek :  
*"Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman"* ;
9. Oleh karena merek TEFLAR milik Tergugat telah disetujui untuk didaftarkan oleh Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek terhadap penggunaan merek TEFLAR milik Penggugat ;

Hal.19 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



10. Hal ini dikarenakan jika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan melarang penggunaan merek TEFLAR milik Tergugat, sementara Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek mendaftarkan merek TEFLAR milik Tergugat, maka hal ini tentunya akan menimbulkan adanya dualisme, yang akan menimbulkan ketidak pastian hukum ;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tuntutan Provisi Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima :

12. Oleh karena permintaan pendaftaran merek TEFLAR milik Tergugat telah disetujui untuk didaftar dan tinggal menunggu penerbitan sertifikat merek (dalam hal tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan), maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak menerima tuntutan Provisi Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghentikan segala bentuk produksi, peredaran dan perdagangan produk dengan merek TEFLAR milik Tergugat, serta menarik kembali produk dengan merek TEFLAR dari pasaran ;
13. Jika Tergugat harus menghentikan produksi dan perdagangan produk dengan merek TEFLAR sesuai dengan tuntutan Provisi Penggugat, sementara merek TEFLAR milik Tergugat resmi terdaftar dan mendapatkan sertifikat merek, maka hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyebutkan pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek yang didaftarkanya tersebut ;
14. Dengan demikian tidak berdasar hukum pula tuntutan Provisi Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika tidak menghentikan kegiatan produksi dan perdagangan produk dengan merek TEFLAR ;
15. Terlebih lagi tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) juga tidak dikenal dalam Undang-undang Merek, sehingga tidak berdasar hukum jika Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat ;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon agar tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal.20 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tidak Berkompeten Untuk Memeriksa Gugatan Ini :

17. Bahwa pada butir 5 dan butir 9 Petitum gugatan Dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :
  - Menyatakan permintaan pendaftaran merek TEFLAR yang diajukan oleh Tergugat pada Direktorat Merek tanggal 8 April 2010 dengan Agenda No. D00 2010 012719 untuk barang-barang dalam kelas 2 diajukan atas dasar itikad tidak baik ;
  - Memerintahkan Tergugat untuk menarik kembali permintaan pendaftaran merek TEFLAR yang diajukan oleh Tergugat pada Direktorat Merek tanggal 8 April 2010 dengan Agenda No. D00 2010 012719 untuk barang-barang dalam kelas 2 ;
18. Bahwa Pengadilan Niaga sama sekali tidak berwenang untuk memberi penilaian dan pemeriksaan terhadap merek yang masih dalam tahap pengajuan permintaan pendaftaran (belum terdaftar), seperti halnya merek TEFLAR Agenda No. D00 2010 012719 tertanggal 8 April 2010 milik Tergugat ;
19. Adapun kewenangan untuk memberi penilaian dan pemeriksaan terhadap merek yang masih dalam status permintaan pendaftaran adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan :

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Merek :

*Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan ;*

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek :

*Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal ;*

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Merek :

*Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri ;*

Hal.21 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



20. Berdasarkan hal-hal tersebut terbukti Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili tuntutan Penggugat sehubungan dengan permintaan pendaftaran merek TEFLAR, Agenda No. D00 2010 012719 tertanggal 8 April 2010 milik Tergugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

21. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam butir 12 Posita gugatan adalah gugatan mengenai pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang isinya menyatakan :

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

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

22. Akan tetapi dalam butir 3 dan 4 serta butir 15 Posita gugatan, Penggugat mengungkapkan dalil-dalil mengenai keterkenalan merek Penggugat serta dalil mengenai itikad tidak baik, yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek ;

23. Adapun dalil mengenai keterkenalan merek serta itikad tidak baik adalah dasar dan syarat yang digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bukan gugatan pelanggaran merek seperti diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek ;

24. Terlebih lagi Penggugat juga menampilkan Yurisprudensi dalam perkara gugatan pembatalan merek (bukan gugatan pelanggaran merek) yang seolah-olah untuk mendukung dalil mengenai keterkenalan merek miliknya (vide butir 4 Posita gugatan) ;

Hal.22 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



25. Hal ini menimbulkan ketidak jelasan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan pelanggaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek atau gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek ? ;
26. Berdasarkan oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 65/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 September 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri Penggugat pada tanggal 22 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 44 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. No. 65/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Hal.23 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



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

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**A. Pendahuluan :**

1. Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya terhadap ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang 15/2001") maupun terhadap Jurisprudensi dan Preseden yang telah diterima umum tentang perkara Pembatalan Merek (vide Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung") ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Niaga yang kami mohonkan kasasi diucapkan oleh *Judex Facti* pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 dalam sebuah sidang terbuka yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi, dan Kuasa Hukum Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2011, sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 15/2001 jo. Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya dalam 14 hari (kerja) setelah tanggal putusan diucapkan ;
4. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang 15/2001 maka Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi ini sesuai dengan tenggang waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang 15/2001 yaitu selambat-lambatnya 7 hari (kerja) sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2011 ;

**B. Latar Belakang :**

Hal.24 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



1. Bahwa, Pemohon Kasasi merupakan perusahaan asing yang berdiri berdasarkan Undang-undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, sejak tahun 1802, yang merupakan produsen ternama untuk produk-produk serta sediaan berbahan dasar kimia ;

Pemohon Kasasi merupakan perusahaan yang menemukan polymer, PTFE pada tahun 1938, yang selanjutnya menghasilkan fluoropolymer yang dapat diaplikasikan dalam beragam penggunaan di bidang industri, berdasarkan sifat dan manfaatnya yang antara lain dapat mencegah panas, tidak lengket, anti korosi, tidak reaktif dengan bahan kimia lain, mencegah noda/anti noda, serta mencegah atau mengurangi gesekan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan merek TEFLON untuk produk-produk PTFE dan jenis-jenis polymer yang berasal dari bahan yang sama FEP (fluorinated ethylene propylene copolymer), PFA (perfluoroalkoxy), EFTE (copypolymer of ethylene dan tetrafluoroethylene, dan telomers), di banyak negara di dunia sejak tahun 1944, dan di Indonesia sejak tahun 1973, untuk berbagai macam produk, termasuk namun tidak terbatas pada sediaan-sediaan pelapis, khususnya pada pemakaian fluoropolymer untuk beragam kegunaan, serat-serat tenunan sintesis yang memiliki pelapis, serta bahan pelapis berbentuk cat ;

Berikut merupakan tampilan dari penggunaan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi :



**TEFLON**



3. Bahwa, di Indonesia, merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi juga telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek sebagai berikut : (Vide Bukti P-1 sampai dengan P-3) ;



| No. | Merek  | No. Pendaftaran                           | Tanggal Pendaftaran | Kelas |
|-----|--------|---|---------------------|-------|
| 1.  | TEFLON | IDM000258754                              | 16Juli2010          | 2     |
| 2.  | TEFLON | 458416 (No. Perpanjangan<br>IDM000218142) | 18 Desember 2000    | 1     |
| 3.  | TEFLON | 396820 (No. Perpanjangan<br>IDM000127705) | 7 Oktober 1997      | 22    |

Selain pendaftaran merek-merek TEFLON di atas, Pemohon Kasasi juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek TEFLON dengan Agenda No. D00.2010.040975 pada tanggal 12 November 2010 untuk melindungi barang-barang di kelas 17, sebagai berikut (Vide Bukti P-4) ;

| No. | Merek  | No. Pendaftaran | Tanggal Pendaftaran | Kelas |
|-----|--------|-----------------|---------------------|-------|
| 1.  | TEFLON | D00-2010-040975 | 12 November 2010    | 17    |

(untuk selanjutnya, bersama-sama dengan merek-merek TEFLON yang terdaftar di banyak negara lain di dunia, disebut “merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi”);

Oleh karenanya, mengacu pada pendaftaran merek TEFLON milik Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi berhak untuk secara eksklusif menggunakan merek-merek TEFLON miliknya serta memberikan hak atau melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa, sejak pertengahan Juli 2010, Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Termohon Kasasi, yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Pemohon Kasasi, telah menggunakan merek TEFLAR untuk bahan-bahan pelapis berbentuk cat serta sediaan-sediaan fluoropolymer ;  
Bahwa, melalui penelusuran yang dilakukan terhadap penggunaan merek TEFLAR oleh Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi juga mengetahui bahwa Termohon Kasasi telah menggunakan merek TEFLAR tersebut untuk produk cat Decorlotus, yang diperkenalkan pertama kali kepada



publik pada pameran Indo Building Technology Expo (Indobuildtech), pada 30 Juni 2010 hingga 4 Juli 2010 ;

Merek TEFLAR, direpresentasikan oleh Termohon Kasasi sebagai bahan aktif dalam produk cat Decorlotus yang diproduksi oleh Termohon Kasasi, untuk menghasilkan produk yang bersifat menolak air, tidak lengket dan dapat membersihkan dengan sendirinya ;

Logo TEFLAR, bersamaan dengan kalimat "TEFLAR" 3rd Generation Fluoropolymer and "Self-Cleaning Technology" terdapat pada kemasan produk dan materi-materi promosi lainnya, seperti brosur, poster, spanduk, video presentasi, katalog dan lain sebagainya ;

5. Bahwa, Pemohon Kasasi juga mengetahui bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan permintaan pendaftaran merek TEFLAR dengan Agenda No. D00.2010.012719 pada tanggal 8 April 2010 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 2 ;

6. Bahwa penggunaan serta pengajuan permintaan pendaftaran merek TEFLAR oleh Termohon Kasasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi. Lebih lanjut, permintaan pendaftaran merek tersebut juga diduga diajukan tanpa melakukan penelusuran lebih lanjut guna mengetahui indikasi timbulnya persamaan antara merek TEFLAR dengan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi ;

Adapun hal tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Pemohon Kasasi, mengingat merek TEFLAR yang digunakan oleh Termohon Kasasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi ;

7. Bahwa, Pemohon Kasasi selaku pemilik atas merek-merek TEFLON yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan merek TEFLAR, dikarenakan persamaan pada pokoknya antara kedua merek yang meliputi jenis barang-barang yang sama. Lebih lanjut, baik produk dengan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi dengan produk TEFLAR Termohon Kasasi juga berada dalam target pasar, konsumen serta jalur distribusi yang sama ;
8. Oleh karenanya, pada tanggal 10 Juni 2011, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal.27 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



Jakarta Pusat untuk menghentikan penggunaan merek TEFLAR oleh Termohon Kasasi, dan juga untuk memohon pembayaran kompensasi sebesar Rp 85.350.000,00 akibat pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ;

Terhadap gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pada 22 September 2011, *Judex Facti* mengeluarkan putusan yang menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasinya adalah dikarenakan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang 15/2001 sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang 15/2001 mengenai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain ;

Sehubungan dengan hal tersebut, *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada Undang-Undang 15/2001 untuk menentukan bahwa merek-merek TEFLON Pemohon Kasasi merupakan merek-merek terkenal ;

- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang 15/2001 mengenai penentuan kriteria persamaan pada pokoknya antara dua merek atau lebih untuk jenis barang atau jasa yang sama ;

Sehubungan dengan hal tersebut, *Judex Facti* telah mengabaikan terdapatnya persamaan pada pokoknya antara unsur-unsur terpenting merek TEFLAR Termohon Kasasi dengan merek-merek TEFLON Pemohon Kasasi ;

I. Uraian Lengkap Permohonan Kasasi :

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Butir (B) Undang-Undang 15/2001 Guna Mempertimbangkan Kriteria Yang Diperlukan Guna Menentukan Bahwa Merek-Merek TEFLON Milik Pemohon Kasasi Merupakan Merek-Merek Terkenal :

1. Bahwa, pada halaman 66 hingga 68 dari putusannya, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi bukanlah merupakan merek terkenal, dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan investasi di



beberapa negara di dunia sehubungan dengan merek-merek TEFLON miliknya ;

Kami kutip bunyi pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek diuraikan sebagai berikut :*

*Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan :*

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan ;*
- disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;*
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan ;*
- Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;*

*Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sesuatu merek itu merupakan merek terkenal atau tidak, maka instrumen Undang-Undang menyediakan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15/2001, sebagaimana tersebut di atas dan Undang-undang tersebut berlaku untuk wilayah hukum di Indonesia ;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang pengetahuan umum masyarakat tentang merek TEFLON tersebut, perlu kiranya lebih lanjut dibuktikan dipersidangan, dan oleh karena ketentuan tentang pengetahuan umum masyarakat tersebut terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 15/2001, maka yang dimaksud dengan pengetahuan umum masyarakat tersebut tentunya adalah masyarakat di Indonesia ;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengetahuan umum masyarakat dan promosi yang gencar dan besar-besaran tentang merek TEFLON milik Penggugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-20 A sampai dengan P-20 B, yaitu berupa publikasi promosi, brosur dan kemasan-kemasan produk Penggugat yang menggunakan merek TEFLON ;*

Hal.29 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



*Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa merek Penggugat telah didaftarkan di berbagai negara, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 sampai dengan P-19 B ;*

*Menimbang, bahwa satu hal lagi kriteria merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal adalah apabila adanya investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh Pemiliknya ;*

*Menimbang, bahwa tentang hal tersebut ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup dipersidangan” ;*

Adapun pertimbangan tersebut di atas sangatlah bertentangan dengan banyak putusan Pengadilan maupun Jurisprudensi, dikarenakan dari bukti yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal, dikarenakan Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan investasi di banyak negara sehubungan dengan merek-merek TEFLON miliknya ;

2. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* dalam menentukan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup guna membuktikan investasi di beberapa negara sangatlah bertentangan dengan banyak putusan maupun Jurisprudensi yang menentukan bahwa investasi di beberapa negara dapat dilihat dari pendaftaran merek di banyak negara di dunia ;

Beberapa putusan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut (Vide Bukti P-32 sampai dengan P-37) :

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 67/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek STRELSON, antara SRELLSON AG selaku Penggugat, melawan PT. Wirako Aspas Ditex selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

*“Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Bukti P-1 sampai dengan P-11, merek STRELLSON milik Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara di dunia, sehingga dengan didaftarkannya merek STRELLSON milik Penggugat di beberapa negara di dunia dapatlah*



*dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara” ;*

- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 71/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Desember 2003 di dalam perkara pembatalan merek Audio Technica Duria International, antara Kabushiki Kaisha Audio Technica (Audio Technica) selaku Penggugat, melawan Djunarjo Liman b.d.n. Duria International selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa merek Audio Technica & Lukisan milik Penggugat telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM R.I. Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, di bawah Nomor 347598 Audio Technica (Ex. No. 191701 tertanggal 22 Februari 1985) dan No. 347597 Lukisan Segitiga Dalam Lingkaran (Ex No. 190003 tertanggal 7 Januari 1985) untuk melindungi jenis barang kelas 9 ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-3 dan P-4 yang berupa affidavit beserta lampirannya diperoleh keterangan bahwa Merek Audio Technica & Lukisan telah terdaftar di 79 negara di dunia di antaranya Japan, Australia, Canada, China, Perancis, Jerman, Hong Kong, Italia, Korea, Rusia, Singapura, Swedia, Taiwan, Inggris dan Amerika Serikat untuk jenis barang kelas 9 ;*

*Menimbang, bahwa dengan telah terdaftarnya merek Penggugat tersebut di beberapa negara di dunia, dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara” ;*

- c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 77/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2003 di dalam perkara pembatalan merek V2 VERSI VERSUS, antara GIANNI VERSACE, S.p.A., selaku Penggugat, melawan Sutardjo Jono selaku Tergugat, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-1 sampai dengan P-1, diperoleh fakta bahwa merek VERSUS, VERSUS GIANNI*

Hal.31 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



*VERSACE. VERSACE CLASSIC V2 dan VERSUS VERSACE milik Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara di dunia. Sehingga dengan didaftarkanya merek milik Penggugat tersebut di beberapa negara di dunia dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di negara-negara tersebut" ;*

3. Bahwa, untuk menunjukkan bahwa merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti* :

- a. Pendaftaran merek-merek TEFLON Pemohon Kasasi di banyak negara di dunia, sejak tahun 1952 (Vide Bukti P-5A sampai dengan P-19B),
- b. Bukti-bukti penggunaan serta promosi merek-merek TEFLON Pemohon Kasasi, berupa materi-materi promosi maupun kemasan dari produk-produk yang menggunakan merek-merek TEFLON, guna membuktikan bahwa Merek TEFLON telah digunakan serta dipromosikan secara luas di banyak negara di dunia (Vide Bukti P-20A sampai dengan P-20B) ;
- c. Salinan putusan-putusan badan Pengadilan asing yang menentukan bahwa merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi merupakan merek-merek terkenal (Vide Bukti P-21A sampai dengan Bukti P-27B), dan ;
- d. Putusan-putusan maupun Jurisprudensi mengenai kriteria penentuan merek terkenal (Vide Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-37) ;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir (b) jo. Penjelasannya Undang-Undang 15/2001 maka Pemohon Kasasi berpendapat merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi harus dinyatakan sebagai merek terkenal ;

Bahwa demikian pula apabila mengacu kepada putusan-putusan Pengadilan sebagaimana dikutip dalam Butir 2 permohonan kasasi ini, menurut kami, *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang 15/2001 guna mempertimbangkan kriteria merek terkenal ;



Apabila *Judex Facti* mempertimbangkan dengan saksama ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Penjelasan dan mengacu kepada Jurisprudensi ataupun Preseden yang Pemohon Kasasi uraikan, maka bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan investasi di banyak negara sehubungan dengan merek-merek TEFLON miliknya, sebagaimana ditunjukkan oleh pendaftaran serta materi promosi yang menunjukkan penggunaan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi di banyak negara di dunia ;

Oleh karena itu, merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi haruslah dikategorikan sebagai merek-merek terkenal ;

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Butir (A) Undang-Undang 15/2001 Dalam Menentukan Kriteria Persamaan Antara Merek TEFLAR Termohon Kasasi Dengan Merek-Merek TEFLON Milik Pemohon Kasasi :

4. Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* dalam halaman 68 hingga 69 putusannya, yang mempertimbangkan bahwa :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk merek TEFLON milik Penggugat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.3, dibandingkan dengan merek TEFLAR sebagaimana bukti T.2, T.5, P.30A sampai dengan P.31B, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kedua merek yang dibandingkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dalam hal :

- Bentuk huruf yang dipergunakan ;
- Cara penulisan huruf-huruf ;
- Penggunaan warna dasar ;
- Bentuk gambar yang dipergunakan ;
- Penempatan huruf ;
- Cara pengucapannya ;
- Konfigurasi ;
- Huruf-huruf yang dipergunakan ;

Adalah tidak tepat, dikarenakan pertimbangan tersebut diambil dengan mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir (2) Undang-Undang 15/2001 ;



5. Bahwa, menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) yang mengisyaratkan bahwa unsur terpenting atau dominan dari suatu merek haruslah yang pertama kali dipertimbangkan guna menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek ;

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang 15/2001 :

*“Yang dimaksud dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapa yang terdapat dalam merek-merek tersebut” ;*

Bahwa, mengacu pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) tersebut di atas, adalah jelas bahwa di dalam menentukan persamaan pada suatu merek haruslah dicari terlebih dahulu unsur dominan ada pada merek tersebut untuk kemudian diperbandingkan apakah persamaan unsur dominan tersebut menimbulkan kesan adanya persamaan antara merek TEFLAR Termohon Kasasi dengan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi ;

6. Bahwa, dari uraian di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* di dalam menentukan persamaan antara merek-merek TEFLON Pemohon Kasasi dengan merek TEFLAR Termohon Kasasi adalah tidak tepat dan berdasar. Bahwa apabila *Judex Facti* mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir (a) jo. Penjelasan Undang-Undang 15/2001, maka *Judex Facti* seharusnya melihat adanya persamaan pada pokoknya antara merek TEFLAR Termohon Kasasi dengan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi, persamaan yang mana dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Termohon Kasasi dengan merek Pemohon Kasasi ;

Bahwa kemiripan ini dapat dilihat sebagai berikut :

- Unsur yang membentuk merek TEFLON Pemohon Kasasi No. Pendaftaran IDM000218142 di kelas 1 No. Pendaftaran



IDM000127705 di kelas 22. dan No. Pendaftaran IDM000258794 di kelas 2 ;

Kata **TEFLON** yang terdiri dari huruf **T-E-F-L-O-N** ;

- Unsur yang membentuk merek TEFLAR Termohon Kasasi :



Kata TEFLAR yang terdiri dari huruf **T-E-F-L-A-R**, yang terdiri dari prefiks **TEFL**, serta lukisan kotak segi empat berwarna merah, yang serupa dengan dengan pemakaian lukisan kotak segi empat **TEFLON**, yang akan Pemohon Kasasi jelaskan lebih lanjut untuk menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi ;

b) Adanya persamaan bunyi ucapan :

Bahwa unsur yang menonjol yang membentuk merek Termohon Kasasi adalah kata TEFLAR yang terdiri dari prefiks TEFL yang diucapkan (TEFLAR), serupa dengan unsur yang menonjol yang membentuk merek Pemohon Kasasi, yakni kata TEFLON yang juga terdiri dari prefiks TEFL, yang diucapkan (TEFLON), yang mana prefiks tersebut memiliki persamaan dari segi tampilan maupun cara pengucapan, merupakan bagian terpenting dari suatu merek yang dapat digunakan untuk secara mudah menimbulkan keterkaitan antara pengetahuan konsumen dengan merek tersebut ;

c) Adanya persamaan jenis barang :

Bahwa jenis produk yang dilindungi dalam permintaan pendaftaran merek TEFLAR Agenda No. D00.2010.012719 yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara spesifik adalah sama dengan produk-produk yang dilindungi oleh merek TEFLON No. Pendaftaran IDM000258794 milik Pemohon Kasasi, yakni : bahan pelapis berbentuk cat, resin berbahan dasar yang mengandung flourin yang mana jenis barang tersebut berada dalam target pasar, konsumen serta jalur distribusi yang sama ;



Bahwa dengan demikian, maka merek-merek TEFLON Pemohon Kasasi harus dinyatakan sama dengan merek TEFLAR Termohon Kasasi ;

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Serta Mempertimbangkan Jurisprudensi Dalam Mempertimbangkan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Antara Kedua Merek-Terutama Dalam Mempertimbangkan Bahwa Penggunaan Merek Di Pasaran Juga Harus Dijadikan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Memutus Perkara Persamaan Pada Pokoknya :

7. Bahwa, selain melihat dari unsur dominan yang membentuk suatu merek dengan merek yang lain, telah banyak putusan-putusan maupun Yurisprudensi dalam perkara pembatalan merek yang menentukan bahwa pemakaian merek di pasaran juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan persamaan pada pokoknya ;
8. Bahwa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusannya pada Perkara No. 63/HKI.Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 Januari 2005, yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 K/N/HaKI/2005, tanggal 31 Maret 2005, dalam perkara merek REXTONE melawan DEXTONE telah memberikan pertimbangan sebagai berikut sehubungan dengan penilaian persamaan antara dua buah merek :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Sertifikat Merek DEXTONE milik Penggugat) jika diperhadapkan atau diperbandingkan dengan T-I-1 (Sertifikat Merek REXTON milik Tergugat I), ternyatalah bahwa..." ;*

*Menimbang, bahwa dari perbedaan yang tipis antara kedua merek tersebut terdapatlah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi maupun ucapan diantara kedua merek tersebut ;*

*Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti P-2a (produk dari Tergugat yang siap dipasarkan) jika diperbandingkan dengan bukti P-1a (produk dari Penggugat), ternyatalah kedua merek tersebut mempunyai persamaan semuanya kecuali tulisan DEXTONE dan tulisan REXTONE" ;*

9. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan No. 27 K/N/HaKI/2006, tanggal 10 Oktober 2006 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Merek/2006/PN.Niaga.Mdn,

Hal.36 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



tanggal 2 Mei 2006 dalam perkara merek Vim Kho melawan Vin Kho telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya persamaan bunyi ucapan, bentuk, packing, penempatan tulisan komposisi warna. Maka Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya pada tahun 2004 mempunyai tujuan yang tidak jujur, itikad tidak baik untuk meniru merek VIM KHO milik Penggugat yang sudah beredar di pasaran sejak tahun 1985...” ;*

10. Bahwa, Pengadilan Niaga Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta di putusan perkara No. 71/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 28 Februari 2006 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 014K/N/HKI-Merek/2006 tanggal 28 Juni 2006, dalam perkara pembatalan merek MR. COOL PEPPERMINT di dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa :

*“Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, yang dibandingkan dengan bukti P-15, ternyata merek milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik para Penggugat, yaitu ternyata pada kesamaan gambar “Lukisan Orang Bertopi” ;*

Catatan Pemohon Kasasi : Bahwa bukti P-11 adalah berupa asli contoh packing produk DARKIE (logo) milik Penggugat (sesuai dengan asli) (Vide halaman 13 dari putusan Pengadilan Niaga Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta di putusan perkara No. 71/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Februari 2006) ;

11. Bahwa, dari pertimbangan di dalam berbagai putusan di atas, jelas terlihat bahwa perbandingan terhadap pemakaian komersial suatu merek harus juga dilakukan untuk memperbandingkan persamaan antara dua buah merek yang saling bertentangan dan juga untuk menentukan apakah ada itikad tidak baik dari merek yang dimintakan pembatalannya ;
12. Bahwa, dengan tidak diperbandingkannya pemakaian komersial suatu merek di dalam menentukan persamaan, maka nyata dan jelas bahwa *Judex Facti* juga telah melanggar putusan Pengadilan yang diterima secara umum ;

Pemakaian merek TEFLAR Oleh Termohon Kasasi Di Pasaran Dapat Menimbulkan Kebingungan Konsumen :

Hal.37 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



13. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pada Butir 4 permohonan kasasi di atas, Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Termohon Kasasi telah menggunakan merek TEFLAR untuk bahan-bahan pelapis berbentuk cat serta sediaan-sediaan fluoropolymer sejak pertengahan Juli 2010 ;

Bahwa, terhadap pemakaian merk TEFLAR tersebut, Pemohon Kasasi dengan itikad baik telah berulang kali memperingatkan Termohon Kasasi secara tertulis untuk menghentikan penggunaan merek TEFLAR dalam segala kegiatan perdagangan, mengingat kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran merek dari penggunaan merek TEFLAR tersebut di kegiatan perdagangan ;

Namun melalui surat jawabannya, Termohon Kasasi selalu menolak untuk menghentikan penggunaan merek TEFLAR, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, penggunaan lebih dahulu, keterkenalan serta hak eksklusif atas merek-merek TEFLON yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi, walaupun Termohon Kasasi memiliki hubungan bisnis dengan Pemohon Kasasi dalam bisnis usaha bersama (Joint Venture) untuk memproduksi bubuk pelapis untuk produk cat. Hal ini membuat kegiatan pelanggaran atas merek TEFLON milik Pemohon Kasasi tetap berlangsung hingga tanggal diajukannya gugatan ini, yang mana langkah tersebut harus dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk mencegah timbulnya kebingungan konsumen serta pelanggaran lebih lanjut terhadap hak atas mereknya ;

14. Bahwa, apabila pemakaian komersial dipertimbangkan maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* akan sampai pada kesimpulan jika sehubungan dengan penggunaan merek TEFLAR, terbukti bahwa hal tersebut menimbulkan dugaan adanya itikad buruk Tergugat untuk mendompleng keterkenalan merek TEFLON Penggugat, guna mengecoh konsumen dan khalayak ramai terhadap asal-usul barang dengan menggunakan merek TEFLAR yang diproduksi oleh Tergugat, sebagaimana berikut :

| Merek TEFLON milik<br>Pemohon Kasasi | Merek TEFLAR milik<br>Termohon Kasasi |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                       |



|   |  |
|---|--|
|    |    |
| Pemakaian merek TEFLON milik Pemohon Kasasi   | Pemakaian merek TEFLAR milik Termohon Kasasi   |
|    |   |
|  |  |

Bahwa dari perbandingan antar merek tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa elemen-elemen pada merek TEFLAR yang digunakan oleh Tergugat memiliki persamaan dengan elemen-elemen yang ada pada merek TEFLON milik Penggugat, sebagai berikut :

- Penggunaan kata TEFLAR yang serupa dengan kata TEFLON ;
- Penggunaan lukisan kotak segi empat berwarna merah pada merek TEFLAR yang serupa dengan lukisan kotak segi empat pada logo TEFLON ;
- Penggunaan kata "fluoropolymer" di dalam logo untuk menunjukkan produk yang dilindungi dengan merek tersebut ;



- Penggunaan merek TEFLAR untuk produk yang sama guna menarik konsumen yang mencari produk cat buatan lokal dengan keunggulan bersifat mudah dibersihkan, anti noda serta pelindung permukaan terbuat dari flouropolymer dengan logo lukisan kotak segi empat yang serupa ;

15. Persamaan-persamaan tersebut di atas mengenai penggunaan merek TEFLAR dan merek-merek TEFLON di pasaran dapat menimbulkan kebingungan konsumen dalam membedakan produk yang menggunakan merek TEFLAR dengan produk yang menggunakan merek TEFLON, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, dikarenakan merek-merek tersebut berada dalam jalur distribusi serta pangsa pasar yang sama ;

Untuk konsumen yang mencari cat dengan kualitas terbaik yang menawarkan keunggulan yang bersifat baru, apabila mereka melihat dua produk cat dengan sifat yang sama, yaitu mudah dibersihkan, anti noda serta pelindung permukaan terbuat dari flouropolymer dengan logo lukisan kotak segi empat yang serupa, mereka akan terkecoh untuk menentukan cat mana yang harus mereka pilih dan apakah keduanya memiliki sifat serta keunggulan yang sama mengingat adanya logo yang sama guna menunjukkan bahwa kedua produk cat tersebut mengandung "fluoropolymer" ;

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Undang-Undang 15/2001 Dalam Menentukan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dengan Mengacu Pada Surat Direktorat Merek Yang Berpendapat Bahwa Merek Teflar Termohon Kasasi Serta Merek Teflon Pemohon Kasasi Adalah Berbeda :

16. Bahwa, pada halaman 68 hingga 69 dari putusannya, *Judex Facti* mengacu pada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek guna mempertimbangkan bahwa merek TEFLAR Termohon Kasasi dan merek-merek TEFLON Pemohon Kasasi adalah berbeda :

*"Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.3 dibandingkan dengan bukti T.2, T.5, T.6, P.30 A, P.31 A tersebut, diperkuat dengan bukti T.1 dari Direktur Merek, Dirjen Hak Kekayaan Intelektuai, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. tertanggal 10 Desember 2010 yang menyatakan dari hasil pemeriksaan*



*bahwa antara merek TEFLAR dengan merek TEFLON, Daftar No. IDM000258794 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk, cara penulisan dan penempatan susunan warna untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara kedua merek tersebut adalah benar-benar berbeda dan tidak terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya” ;*

Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut diambil tanpa memperdulikan :

- Persamaan antara merek TEFLAR dan merek TEFLON sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 butir (a) jo. Penjelasan Undang-Undang 15/2001 ;
- Cara dan ruang lingkup penggunaan merek TEFLAR tersebut ;
- Tingkat pengetahuan konsumen dalam membedakan merek TEFLAR serta merek TEFLON tersebut di pasaran ;
- Tingkat keterkenalan merek TEFLON milik Pemohon Kasasi ;
- Kemungkinan terjadinya kebingungan dan kesesatan publik dan konsumen mengenai asal usul produk yang menggunakan merek TEFLAR dan merek TEFLON ;
- Maksud dari Termohon Kasasi untuk menciptakan imej bahwa produk dengan merek TEFLAR adalah terkait dengan produk-produk yang menggunakan merek TEFLON ;

Lebih lanjut, Surat Direktorat Merek tersebut haruslah dikesampingkan oleh *Judex Facti*, karena surat tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan bentuk penggunaan merek TEFLAR Tergugat di pasaran. Lebih lanjut, surat tersebut dikeluarkan sebelum selesainya pemeriksaan substantif atas merek TEFLAR Tergugat. Dengan demikian jelas bahwa surat tersebut dikeluarkan tidaklah berlandaskan ketentuan Undang-Undang Merek ;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang 15/2001 :

Bahwa *Judex Facti* Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan Wajib Menggali, Mengikuti Dan Memahami Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Hal.41 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



(Vide Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) :

17. Bahwa, pada halaman 67 dari putusannya, *Judex Facti* berpendapat bahwa putusan Pengadilan serta Jurisprudensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat digunakan sebagai referensi, dikarenakan putusan serta Jurisprudensi tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai Jurisprudensi yang mengikat, sebagaimana dikutip oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa terhadap bukti P.32 sampai dengan P.37 tersebut, setelah diteliti secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata putusan-putusan tersebut bukanlah termasuk dalam kelompok Yurisprudensi, sehingga oleh karena itu putusan-putusan tersebut belum dapat dipakai sebagai sumber hukum sebagaimana halnya Jurisprudensi tetap, untuk hak tersebut Majelis Hakim tidak dapat menggunakan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana bukti Yurisprudensi" ;*

18. Menurut Pemohon Kasasi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Judex Facti* sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
19. Adapun putusan Pengadilan dan Jurisprudensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengenai persamaan maupun mengenai keterkenalan (Vide Bukti P-32 sampai dengan P-37) telah secara konsisten mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat-sebagaimana dikemukakan dalam putusan-putusan Pengadilan mengenai persamaan pada pokoknya serta kriteria merek terkenal-dan oleh karenanya, apabila hal tersebut dipertimbangkan secara saksama oleh *Judex Facti*, akan diperoleh anggapan bahwa i) merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal, berdasarkan penggunaan merek tersebut secara global serta tingkat pengetahuan konsumen, dan ii) merek TEFLAR milik Pemohon Kasasi memiliki persamaan dengan merek TEFLON milik Pemohon Kasasi yang notabene adalah merek terkenal ;

Hal.42 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012



Bahwa, guna menunjukkan status keterkenalan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi serta persamaan pada pokoknya antara merek TEFLAR Termohon Kasasi dengan merek TEFLON yang notabene adalah merek terkenal, Pemohon Kasasi telah mengajukan putusan Pengadilan serta Jurisprudensi sebagai berikut sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti* (Vide Bukti P-32 sampai dengan Bukti P-37) :

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah No. 39/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2002 dalam perkara pembatalan merek antara PEPSICO INC. selaku Penggugat melawan Yogie Pramono selaku Tergugat ;
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek di bawah No. 65/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 16 Januari 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara Columbia Sportswear Company selaku Penggugat melawan PT. Gudang Garam Tergugat ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek ASSO di bawah perkara No. 017/K/N/HaKI/2004 tertanggal 14 Desember 2004 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 22/MEREK/2004.PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 14 Desember 2004, antara Exxon Mobil Corporation selaku Penggugat melawan PT. Karisma Gemilang Wahana selaku Tergugat ;
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 November 2003 yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 049 K/N/HaKI/2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek ROYAL GREEN karena memiliki persamaan dengan merek ROYAL CANIN ;
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 30 Oktober 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek TOSHIMA karena memiliki persamaan dengan merek TOSHIBA ;

Hal.43 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012

#### 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)



- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Juni 2007 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek JPL JIMMY PETER LINA antara HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED, selaku Penggugat melawan Eddy Sevie selaku Tergugat ;

Bahwa Termohon Kasasi Telah Sepatutnya Untuk Berhenti Menggunakan Merek TEFLAR Miliknya Serta Memberikan Kompensasi Terhadap Kerugian Materiil Maupun Immaterial Yang Diderita Pemohon Kasasi Akibat Dari Penggunaan Merek TEFLAR Oleh Termohon Kasasi Di Pasaran :

Berdasarkan alasan-alasan di atas yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas, sudah sepantasnya jika Termohon Kasasi berhenti menggunakan merek TEFLAR serta memberikan kompensasi bagi Pemohon Kasasi akibat dari penggunaan merek TEFLAR oleh Termohon Kasasi, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi untuk jenis barang yang sama di kelas 2, yakni cat serta sediaan-sediaan pelapis berbahan dasar cat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat dan benar ;

Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b tersebut berikut bukti-bukti yang telah diajukan, tidak cukup bukti untuk dapat dikabulkan ;

Bahwa antara merek TEFLON dengan TEFLAR tidak mempunyai persamaan pada pokoknya ;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-



Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-undang lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY ("DU PONT")** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

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

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : **E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY ("DU PONT")** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 12 November 2012**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.



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

Biaya-Biaya :

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

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal.46 dari 46 hal. Put. No. 479 K/PDT.SUS/2012

**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)