



P U T U S A N

Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

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

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION), suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di 1, Toyota-cho, Toyota-chi, Aichi-ken, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MELISSA ANGELA SAMOSIR,SH., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari BIRO OKTROI ROOSSENSO, berkantor di Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jl. Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

WELLY KARLAN, beralamat di Permata Juanda Blok D. Nomor 24 Rt.04/Rw.01, Sedati Agung, Kec. Sedati, Sidoarjo 61253, dalam hal ini memberi kuasa kepada UUS Mulyaharja, SH.,MH., dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Jl. Ngagel Jaya Nomor 19 Surabaya 60283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2014, sebagai 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 mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A TENTANG MEREK PENGGUGAT

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan terkenal dari Jepang yang sudah berdiri sejak 28 Agustus 1937. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan otomotif terkemuka diseluruh dunia. Pabrik yang dapat memproduksi 1 mobil tiap 6 detik ini ternyata menggunakan nama TOYOTA karena penyebutannya

Hal. 1 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih enak daripada memakai nama keluarga pendirinya, TOYODA. Selain otomotif, perusahaan ini juga bergerak di bidang non-otomotif seperti memberikan pelayanan finansial, perumahan, dan juga berpartisipasi dalam bidang bisnis lainnya;

- 2 Bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik yang berusaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek-merek yang menggunakan kata “LEXUS” (selanjutnya disebut LEXUS) miliknya di Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 10 Oktober 2008, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “LEXUS” untuk melindungi jenis barang di kelas 25 pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan telah terdaftar pada tanggal 7 Desember 2012 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000378288 (Bukti P-1);
- 3 Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk merek “LEXUS + Lukisan” pada tanggal 23 Mei 2012 di bawah Nomor Agenda D00.2012.024282 (Bukti P-2) dan merek “LEXUS RACING” pada tanggal 11 Juni 2012 di bawah Nomor Agenda D00.2012.027642 (Bukti P-3), masing-masing untuk melindungi jenis barang di kelas 25;
- 4 Bahwa Penggugat menggunakan merek “LEXUS” untuk jenis barang/jasa yang diproduksinya dengan tujuan memberikan daya pembeda terhadap barang-barang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda;
- 5 Bahwa merek-merek Penggugat yang menggunakan kata ‘LEXUS’ dan kombinasi kata lain untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di kelas lainnya juga telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, antara lain:

NO	MEREK	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN	KELAS	Bukti
1	LEXUS SC430	IDM000342709	14/11/2002	12	P-4
2	LEXUS GS300	IDM000342714	14/11/2002	12	P-5
3	LEXUS IS300	IDM000342712	14/11/2002	12	P-6
4	LEXUS RX350	IDM000162201	23/05/2008	12	P-7
5	LEXUS RX450H	IDM000205460	29/05/2009	12	P-8
6	LEXUS + Lukisan	IDM000270760	21/09/2010	18	P-9
7	LEXUS + Lukisan	IDM000367360	6/09/2012	09	P-10



8	LEXUS + Lukisan	IDM000182007	20/10/2008	36	P-11
9	LEXUS + Lukisan	IDM000204489	18/05/2009	37	P-12
10	LEXUS + Lukisan	IDM000204490	18/05/2009	39	P-13

B TENTANG KETERKENALAN MEREK PENGGUGAT

- 6 Bahwa Penggugat merupakan pihak pertama yang menggunakan merek dengan kata 'LEXUS' di negara asalnya, Jepang dan seiring dengan berkembangnya usaha Penggugat, baik di bidang otomotif ataupun non otomotif, maka Penggugat berusaha untuk mendaftarkan mereknya tersebut keseluruh dunia;
- 7 Bahwa penggunaan kata "LEXUS" sebagai merek merupakan hasil kreatifitas/ciptaan Penggugat, dimana kata "LEXUS" bukan merupakan kata umum dan tidak ada artinya dalam bahasa apapun. Penggugat menggunakan kata 'LEXUS' sebagai mereknya atas dasar bahwa Penggugat ingin memproduksi sebuah kendaraan mewah untuk pasar Amerika. Sejarah kata 'LEXUS' berasal dari penggabungan beberapa huruf, yaitu 'LE' yang diambil dari *Toyota's LE (luxury edition cars)*, dan US diambil dari *United States (Amerika Serikat)* karena mobil ini untuk pasar Amerika, dan huruf X diambil dari kata "*luxury*". Sehingga apabila digabung secara bersamaan menjadi kalimat "*Luxury Edition for the United States*", dan disingkat menjadi "LEXUS";
- 8 Bahwa merek-merek "LEXUS" milik Penggugat, juga telah terdaftar dan dipakai serta dipromosikan secara terus menerus, gencar, besar-besaran dan meluas di beberapa negara di dunia sejak lama, serta memiliki volume penjualan yang stabil dalam waktu lama, sehingga merek Penggugat tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal;
- 9 Bahwa keterkenalan merek "LEXUS" milik Penggugat juga telah dipublikasi dan dipromosikan melalui brosur, katalog, dan juga melalui website perusahaannya yaitu: <http://www.toyota.co.jp/> dan juga dari website 'LEXUS' khusus untuk Indonesia yaitu: <http://www.lexus.co.id/>;

Bukti-bukti keterkenalan merek "LEXUS" milik Penggugat tersebut akan kami sampaikan pada acara pembuktian (Bukti P-14);

- 10 Bahwa selain itu, pengakuan merek terkenal milik Penggugat juga telah diakui oleh putusan-putusan Pengadilan Niaga atas kasus sejenis yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranya:



- a Perkara Nomor 26/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Jaya Iskandar (Bukti P-15);
- b Perkara Nomor 33/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Lie Sugiarto (Bukti P-16);
- c Perkara Tingkat Kasasi Nomor 194K/Pdt.Sus/2011 jo. Perkara Nomor 71/Merek/2010/PN.Niaga/Jkt.Pusat antara Penggugat melawan PT. Lexus Daya Utama (Bukti P-17);
- d Perkara Nomor 25/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Freddy Hendriks (Bukti P-18);
- e Perkara Nomor 77/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Hero Widjaja (Bukti P-19);
- f Perkara Nomor 80/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Nio Teddy Siswanto (Bukti P-20);
- g Perkara Tingkat Kasasi Nomor 27 K/Pdt.Sus/2011 jo. Perkara Nomor 52/ Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Budi (Bukti P-21);
- h Perkara Nomor 34/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Lie Sugiarto (Bukti P-22);

11 Bahwa selain diakui sebagai merek terkenal di dalam semua amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah dikuatkan pula posisi Penggugat sebagai pemegang hak khusus di Indonesia dari merek dagang “LEXUS” dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia serta membatalkan semua merek yang digugatnya;

C TENTANG PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT

- 12 Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat tanpa seizin Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek “PROLEXUS” di Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000249048 dan tanggal pendaftaran 31 Mei 2010 untuk melindungi jenis barang di kelas 25 (Bukti P-23) yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat (Bukti P- 1 s.d. 13);
- 13 Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat tersebut (Bukti P-23), karena merek yang didaftarkan Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 6 Ayat



(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pendaftaran merek Tergugat seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek;

- 14 Bahwa dengan adanya pendaftaran merek “PROLEXUS” oleh Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat hal mana sangat merugikan Penggugat;

D TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT

- 15 Bahwa sulit dibayangkan maksud lain dari Tergugat mendaftarkan merek “PROLEXUS” sebagai merek produknya kecuali dengan itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin membonceng ketenaran merek milik Penggugat yang berasal dari luar negeri untuk menikmati keuntungan dengan mudah. Meskipun Tergugat hanya menambahkan kata “PRO” pada kata LEXUS, tidak membuat merek Tergugat menjadi berbeda dengan merek Penggugat. Hal ini malah menunjukkan itikad buruk Tergugat yang ingin mendompleng keterkenalan merek “LEXUS” milik Penggugat, sehingga menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pendaftaran merek Tergugat tersebut seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek;

- 16 Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek “PROLEXUS” (Bukti P-23) oleh Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai bahwa seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, hal mana sangat merugikan Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Tergugat (Bukti P-23) tersebut harus dibatalkan;

- 17 Bahwa terdapat banyak kombinasi huruf dan kata lain yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk merek produknya tanpa harus menjiplak merek milik Penggugat. Perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal (bandingkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris);

- 18 Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami oleh merek terkenal “LEXUS” milik Penggugat, Tergugat tidak akan pernah terpikir untuk mendaftarkan “PROLEXUS” sebagai merek produknya. Bahkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 220 K/Pdt/1986 secara tegas pula menyatakan

Hal. 5 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014



bahwa pengusaha lokal seperti Tergugat sekarang ini wajib menggunakan merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau merek asing karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang;

E TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

19 Bahwa mengingat merek “PROLEXUS” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000249048 (Bukti P-23) dikabulkan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek pada 31 Mei 2010, maka gugatan Penggugat ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

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

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa merek-merek “LEXUS” milik Penggugat (Bukti P- 1 s.d. P-13) adalah merek terkenal;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek “LEXUS” (Bukti P-1 s.d. P-13) dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
- 4 Menyatakan merek “PROLEXUS” dengan nomor pendaftaran IDM000249048 atas nama Tergugat (Bukti P-23) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal “LEXUS” milik Penggugat (Bukti P-1 s.d. P-13);
- 5 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek “PROLEXUS” di Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000249048 (Bukti P-23) mengandung itikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal “LEXUS” milik Penggugat (Bukti P-1 s.d. P-13);
- 6 Menyatakan batal merek Tergugat “PROLEXUS” dengan nomor pendaftaran IDM000249048 (Bukti P-23) dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

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



EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).

- 1 Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek PROLEXUS Kelas 25 Daftar Nomor IDM000249048 tanggal daftar 31 Mei 2010, yang merupakan perpanjangan dari Merek PROLEXUS Kelas 25 Daftar Nomor 487548 tanggal daftar 28 Agustus 2001;
- 2 Bahwa dengan demikian *inconcreto* Merek PROLEXUS milik Tergugat *a quo* telah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 28 Agustus 2001, dimana Merek PROLEXUS tersebut telah terdaftar di Indonesia hingga saat ini adalah sekitar 13 (tiga belas) tahun (ic. lebih dari 5 (lima) tahun);
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas telah mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pendaftaran Merek adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek tersebut;
- 4 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat) waktu, maka sejatinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (ic. mohon bandingkan dengan Putusan Nomor 36 K Pdt.Sus/ 2010);

EKSEPSI GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* (TIDAK JELAS).

- 5 Bahwa sejatinya maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek PROLEXUS berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan alasan seakan-akan Merek LEXUS Penggugat adalah merupakan Merek Terkenal sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek – *quod non*;
- 6 Bahwa selanjutnya Penggugat juga berupaya memaksakan kehendak dengan mendalilkan alasan Pasal 6 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana mencoba membatalkan pendaftaran Merek yang “BERBEDA JENIS BARANG”, yakni Merek PROLEXUS Kelas 25 (ic. produk sepatu dan sandal), sedangkan Merek LEXUS milik Penggugat adalah untuk jenis barang OTOMOTIF (vide posita gugatan point 1, 6 dan 7);
- 7 Bahwa apabila dicermati pada posita gugatan Penggugat pada point 1, maka yang dijadikan sandaran Merek Terkenal dalam posita gugatan oleh Penggugat adalah Merek TOYOTA untuk produk OTOMOTIF, namun ironisnya dalam petitum gugatan Penggugat pada point 2 (hal. 6) yang dimintakan sebagai Merek Terkenal adalah Merek LEXUS;

Hal. 7 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 8 Bahwa hal tersebut terbukti, oleh karena tidak ada satupun uraian posita gugatan Penggugat yang menguraikan secara jelas tentang sampai sejauh mana Penggugat mengangkat “*brand image*” dari Merek LEXUS tersebut melalui investasi yang besar, promosi yang gencar dan besar serta luas jaringan penggunaan dan pendaftaran Merek LEXUS iniliter di seluruh dunia. Penggugat dalam uraian posita mengenai Merek LEXUS sebagai merek terkenal hanya diuraikan pada posita gugatan pada point 5 berupa daftar pendaftaran Merek LEXUS di Indonesia dalam kelas 12, 18, 09, 36, 37 dan 39 (ic. namun tidak ada dalam kelas 25). Uraian posita gugatan Penggugat pada point 8 dan 9 tidak cukup jelas menguraikan tentang hal-hal tersebut;
- 9 Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, maka menjadikan gugatan Penggugat “tidak jelas” (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK.

A. PIHAK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK

- 10 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 12, 13 dan petitum point 5 dan 6, telah menyebutkan keterlibatan Direktorat Merek dalam proses pendaftaran Merek PROLEXUS *a quo*;
- 11 Bahwa secara yuridis, kedudukan Direktorat Merek memiliki peranan penting untuk menyampaikan argument hukumnya mengapa Merek PROLEXUS atas nama Tergugat dapat terdaftar;
- 12 Bahwa sejatinya, suatu gugatan haruslah lengkap pihak-pihaknya. Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat *a quo* tidak menarik Direktorat Merek sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat meskipun secara factual kedudukan Direktorat Merek sangat penting sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat sendiri pada posita point 12, 13 serta petitum point 5 dan 6, maka praktis menjadikan gugatan Penggugat *a quo* menjadi “KURANG PIHAK”;
- 13 Bahwa Penggugat tidak konsisten terhadap putusan-putusan Pengadilan Niaga atas kasus sejenis yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam posita point 10 gugatan Penggugat *a quo*, diantaranya :
 - a Perkara Nomor 26/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Jaya Iskandar (P-15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Perkara Nomor 33/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Lie Sugiarto; (P-16);
- c Perkara Nomor 71/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan PT. Lexus Daya Utama; (P-17);
- d Perkara Nomor 52/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Budi; (P-21);
- e Perkara Nomor 34/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Lie Sugiarto; (P-22);
- f Perkara Nomor 89/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Penggugat melawan Lie Sugiarto;

Dimana dalam putusan-putusan tersebut Penggugat secara “*MUTATIS MUTANDIS*” telah menarik/mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai Tergugat II/Turut Tergugat, namun ironisnya dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengikutsertakannya;

B. PIHAK NANCY TRIANA SUSANTO

- 14 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 12 mendalilkan bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek PROLEXUS daftar Nomor IDM000249048 tanggal 31 Mei 2010 untuk melindungi jenis barang di kelas 25;
- 15 Bahwa secara yuridis, Nancy Triana Susanto adalah pendaftar pertama merek PROLEXUS kelas 25 daftar Nomor 487548 pada tanggal 29 September 2000 yang diperpanjang menjadi IDM000249048 tanggal 31 Mei 2010, namun sebelum dilakukan perpanjangan, Nancy Triana Susanto mengalihkan hak atas merek PROLEXUS *a quo* kepada Tergugat yang pengalihan hak tersebut telah dicatat dalam Daftar Umum Merek melalui Surat Nomor HKI.4.01.04.1119/09 tanggal 22 Desember 2009 perihal Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Daftar 487548, sedangkan kedudukan Tergugat *in casu* adalah sebagai “PENERUS HAK” atas dasar perbuatan hukum pengalihan atas merek PROLEXUS terdaftar *a quo*;
- 16 Bahwa sejatinya, suatu gugatan haruslah lengkap pihak-pihaknya. Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat *a quo* tidak menarik Nancy Triana Susanto sebagai pihak Tergugat sebagai pihak pendaftar pertama merek PROLEXUS kelas 25 daftar Nomor 487548 pada tanggal 29 September 2000 yang diperpanjang IDM000249048 tanggal 31 Mei 2010, maka praktis menjadikan gugatan Penggugat *a quo* menjadi “KURANG PIHAK”;

Hal. 9 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

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



17 Bahwa mengenai hal tersebut dapat juga terlihat pada perkara pembatalan merek DOCOMO di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 22/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana sebagai Penggugat dalam hal ini NTT DoCoMo, Inc, Jepang juga menarik Irawan Susanto yang merupakan pendaftar pertama sebagai Tergugat II, selain itu pada perkara pembatalan merek MOSAICMIRO dalam Putusan Perkara Nomor 52/Merek/2011 jo Nomor 421 K/Pdt.Sus/2012 dimana Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat kurang pihak sebab tidak menarik Marico Mulder Holding B.V sebagai pihak dalam perkara;

18 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti telah “KURANG PIHAK” (*exceptio plurium litis consortium*), maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 18 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang mengenai daluwarsa dan kekurangan pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 18 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 April 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2014 selanjutnya Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2014;



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, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Permohonan Kasasi dan memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

1. Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menerima dan menyatakan bahwa Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sah dan dapat diterima, karena Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia (empat belas hari kerja setelah tanggal putusan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek);
2. Bahwa perlu disampaikan pula berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.2/MEN/ III/2014 menetapkan bahwa tanggal 09 April 2014 adalah hari libur sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi melalui Pernyataan Kasasi tertanggal 4 April 2014 disertai Memori Kasasi ini pada tanggal 15 April 2014, sehingga telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan kasasi sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

B. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Patut untuk dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal dibawah ini:

- I. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan pembatalan merek telah melewati waktu 5 (lima) tahun (daluwarsa);
4. Bahwa mohon perhatian Mahkamah Agung, sesuai dengan bukti-bukti Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) berupa dokumen-dokumen pemakaian, reputasi, dan brosur-brosur yang dipublikasikan baik di dalam maupun di luar negeri serta



sertifikat pendaftaran merek di berbagai negara di dunia, maka menjadi terbukti merek LEXUS adalah merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat);

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf kedua, ketiga dan kelima halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dalam perkara *a quo* telah lewat waktu adalah tidak benar dan pertimbangan demikian telah melanggar Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena mengingat merek Termohon Kasasi (d/h Tergugat) dengan nomor pendaftaran IDM000249048 (Bukti P-23) terbukti meniru merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat). Dengan demikian merek Termohon Kasasi (d/h Tergugat) tersebut dikualifikasikan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik, sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dibatalkan tanpa batas waktu. Bandingkan pula dengan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang menyatakan bahwa “*No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith*”;
6. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya merupakan penerapan dan ketentuan Article 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris;
- Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MARL, sebagaimana dikutip di bawah ini:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3485 K/Pdt/1992, tertanggal 20 September 1995, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:
- bahwa dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruh peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karena Indonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil Konvensi Paris bahkan “tanpa reserve” dan oleh karena itu hasil Konvensi Paris itu harus sepenuhnya ditaati”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah RI. Nomor 49 PK/Pdt/1989 Jo. Nomor 3258 K/Pdt/1987, yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:
- “bahwa Republik Indonesia adalah anggota dan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) bagaimanapun juga



ada kewajiban hukum bagi Indonesia sepanjang perundang-undangan nasionalnya mengijinkan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Paris”.

II. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai tidak terbukti adanya itikad baik dari Termohon Kasasi (d/h Tergugat) dalam mendaftarkan merek “Prolexus”

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf keempat halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terbukti adanya itikad tidak baik dari Termohon Kasasi (d/h Tergugat) dalam mendaftarkan merek “PROLEXUS” karena konsumen tidak akan terkecoh membeli mobil merek “LEXUS” dengan sepatu atau sandal merek “PROLEXUS”, karena dari barang yang sangat berbeda dan tidak saling keterkaitan antara mobil merek “LEXUS” milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dengan merek “PROLEXUS” sepatu atau sandal milik Termohon Kasasi (d/h Tergugat) adalah tidak benar;
8. Bahwa merek-merek Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) yang menggunakan kata ‘LEXUS’ dan kombinasi kata lain untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di kelas lain juga telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek terbukti dengan Bukti P-4 s/d Bukti P-13;
9. Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek “PROLEXUS” (Bukti P-23) oleh Termohon Kasasi (d/h Tergugat) yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Pemohon Kasasi (d/h Penggugat), dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai bahwa seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Termohon Kasasi (d/h Tergugat) berasal dan atau mempunyai hubungan erat dengan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat), hal mana sangat merugikan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) sehingga berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Termohon Kasasi (d/h Tergugat) (Bukti P-23) tersebut harus dibatalkan;
10. Bahwa disamping itu, pengakuan merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) juga telah diakui oleh putusan-putusan Pengadilan Niaga atas kasus sejenis yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-15 s/d Bukti P-22). Di dalam semua amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah dikuatkan pula posisi Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) sebagai pemegang hak khusus di Indonesia dan merek dagang “LEXUS” dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia serta membatalkan semua merek yang digugatnya;

Hal. 13 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014



11. Bahwa dengan bukti-bukti pengakuan merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) membuktikan itikad tidak baik dari Termohon Kasasi (d/h Tergugat) yang membeli dan menggunakan merek yang secara nyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, merek Termohon Kasasi (d/h Tergugat) tersebut harus dibatalkan;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dan berdasarkan Penjelasan atas Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut menyatakan bahwa "Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik";

III. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) kurang pihak

13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf kelima halaman 41 dari paragraf pertama dan kedua halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) tidak mengikutsertakan pihak lain yaitu Nancy Triana Susanto dan Muhadi Halim serta Herman Kwandy dalam perkara *a quo* adalah juga pertimbangan yang sangat tidak benar dan menyesatkan karena secara yuridis sebagaimana tercatat dalam Daftar Umum Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, merek "PROLEXUS" adalah milik dan atas nama Termohon Kasasi (d/h Tergugat), oleh karena itu sangatlah jelas dan beralasan hukum bahwa gugatan pembatalan merek pada perkara *a quo* diajukan kepada Termohon Kasasi (d/h Tergugat), sebagai pemegang hak merek yang sah dan tercatat dalam Daftar Umum Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;

14. Bahwa adanya perjanjian jual-beli (pengalihan hak) merek dari Nancy Triana Susanto dan Muhadi Halim kepada Termohon Kasasi (d/h Tergugat) (Bukti T-2) tidak serta merta mewajibkan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) untuk mengikutsertakan Nancy Triana Susanto dan Muhadi Halim sebagai pihak



dalam gugatan pembatalan merek *a quo*. Hal ini dikarenakan bahwa seluruh hak atas merek “PROLEXUS” dengan Nomor pendaftaran IDM000249048 sudah tercatat dalam Daftar Umum Merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek. Berdasarkan hal tersebut gugatan pembatalan hanya ditujukan kepada pemilik merek yang sah, dalam hal ini adalah Termohon Kasasi (d/h Tergugat) sehingga membuktikan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* sudah ditujukan kepada pihak yang benar, oleh karena itu amatlah kekurangan pihak seperti yang dikatakan oleh *Judex Facti* adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga putusan *Judex Facti* haruslah ditolak;

15. Bahwa begitu pula pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf pertama halaman 42 yang mengatakan bahwa Herman Kwandy harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah pertimbangan yang sangat tidak benar dan tidak relevan. Hal ini dikarenakan bahwa Herman Kwandy tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan pembatalan *a quo* karena Perjanjian Kerjasama Lisensi Atas Merek “PROLEXUS” yang dibuat antara Termohon Kasasi (d/h Tergugat) dengan Herman Kwandy (Bukti T-42) hanya berlaku bagi kedua pihak tersebut saja dan tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa “Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”. Namun sebagaimana diketahui, hingga saat ini Keputusan Presiden tersebut belum dikeluarkan sehingga belum ada peraturan pelaksana yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Oleh karena itu alasan kekurangan pihak seperti yang dikatakan oleh *Judex Facti* adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga putusan *Judex Facti* haruslah ditolak;

IV. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat patut untuk dibatalkan karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*ONVOLDOENDE GEMOTIVERD*)

16. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiverd*), yaitu

Hal. 15 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014



dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dalil dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Penggugat);

17. Bahwa kewajiban Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa seluruh fakta dan dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ditegaskan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa:

“Setiap putusan Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut”;

(Sumber Buku: M. Ali Boediarso, S.H, “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, Swara Justitia, Jakarta, 2005, halaman: 189)

18. Bahwa adapun pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar kewajiban tersebut karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dalam Gugatan dan Replik, yaitu:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memeriksa dan mempertimbangkan dalil dan fakta Bagian I Replik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dimana berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”. Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut menyatakan bahwa “Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;
- b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) memiliki waktu yang tidak terbatas untuk mengajukan gugatan tersebut, dan seharusnya Eksepsi Termohon Kasasi (d/h Tergugat) yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) telah daluarsa (lewat) waktu haruslah ditolak;



19. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memeriksa dan mempertimbangkan dalil dan fakta Gugatan, Bagian III Replik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dimana telah dibuktikan bahwa gugatan sudah diajukan kepada pihak yang benar serta tidak kekurangan pihak;
20. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti secara terang dan jelas bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan patut untuk dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik yang menyatakan bahwa:
- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:
“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding yang mempertimbangkan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan Putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1967 K/ Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998:
“Putusan *Judex Facti* yang demikian ini, merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* ini”;
21. Hal di atas juga didukung oleh pendapat ahli Yahya Harahap, S.H. dan DR. Lilik Mulyadi S.H., M.H. yang menyatakan bahwa:
- a. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H.:
“... putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis; Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 443 K/Pdt/1 986...”;
(Sumber Buku: M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman: 798);
 - b. Pendapat Ahli DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.:
“Jika suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung ...”;

Hal. 17 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014



(Sumber Buku : DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., “Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman: 193);

22. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

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

mengenai alasan ke 1 s/d 22:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa isi gugatan dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat menggunakan dan mendaftarkan merek PROLEXUS, merek mana, menurut Penggugat, memiliki persamaan pada pokoknya dengan LEXUS milik Penggugat, bukan mengenai adanya pertentangan antara merek milik Tergugat dengan moralitas agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum sehingga ketentuan mengenai pembatasan waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek berlaku dalam perkara *a quo*;
- Gugatan telah lewat waktu karena gugatan dari Penggugat selaku pemegang merek LEXUS sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 03 Desember 2013, sedangkan merek PROLEXUS sebagai merek sepatu/sandal sudah didaftar sejak 29 September 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION) tersebut harus ditolak;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

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

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... : Rp4.989.000,00 +
- Jumlah : Rp5.000.000,00

Hal. 19 dari 20 hal Put. Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

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)