



PUTUSAN

Nomor 019 K/N/HaKI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual
(Merek) pada tingkat kasasi antara :

ABOE HALIM, bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur I Nomor
7 Rt.017 Rw.006, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Durakim, SH., Advokat, beralamat di
Jalan Raya Kali Baru Barat No. 51, Bekasi, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 04 April 2005, sebagai Pemohon
Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

HENDRA, bertempat tinggal di Kalideres Permai BLK C/6,
Rt.002 Rw.14, Kalideres, Jakarta Barat, sebagai Termohon
Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

Bahwa Penggugat adalah pendaftar, pemakai dan pemilik pertama
dari merek dagang "NEW FUJITA" berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal
6, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk melindungi
jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 "Map Arsip Gantung";

Bahwa merek "NEW FUJITA" milik Penggugat telah terdaftar pada

Direktorat...



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)



Direktorat Merek cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq Departemen Kehakiman dan HAM RI, dengan Nomor 433829, berlaku sejak tanggal 25 Februari 1998, dengan tanggal pendaftaran tanggal 29 Oktober 1999 yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 (enam belas) yaitu Map Arsip Gantung (bukti P-1);

Bahwa selain itu Pengugat juga memiliki pendaftaran merek "NEW FUJITA" dengan Nomor 520639, berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2001, dengan tanggal pendaftaran 30 Oktober 2002, yang juga melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 16 (enam belas) yaitu Map Arsip Gantung, (bukti P-2);

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah diuraikan di atas telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, terbukti secara hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas merek "NEW FUJITA" yang telah memakai merek tersebut sejak tanggal 25 Februari 1998;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdapat dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan ini Penggugat adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak tunggal yang dapat menggunakan sendiri merek terdaftar "NEW FUJITA" di seluruh wilayah Indonesia khususnya untuk produk yang tergolong dalam kelas 16 (enam belas);

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang";

Bahwa ternyata sebagaimana terlihat dalam Daftar Umum Merek
yang ...





yang ada pada Direktorat Merek, telah ditentukan terdaftar merek "FUJITA" Nomor 438903 tanggal pendaftaran 11 Februari 2000 yang berlaku sejak 27 Maret 1998 yang melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yaitu Map Gantung, segala map yang terdaftar atas nama Tergugat (bukti P-3);

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya pendaftaran merek FUJITA milik Tergugat karena pendaftaran merek dagang Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar Pengugat merek "NEW FUJITA" yakni adanya kesamaan bunyi ucapan, tulisan dan rangkaian huruf, yaitu pada bagian kata-kata FUJITA;

Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas merek "NEW FUJITA" sangat berkeberatan dengan adanya pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut, karena dalam kenyataan merek FUJITA yang didaftarkan oleh Tergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhannya, pada bentuk susunan kata-kata dimana ada penonjolan/ dominasi penekanan pada kata-kata tersebut, dimana salah satu unsur dari merek tersebut sangat penting dalam segi penampilan mereknya, sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

Bahwa merek Tergugat tersebut jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek Penggugat karena adanya persamaan pada unsur merek yang sangat menonjol pada bentuk kata dan susunan kata, serta melindungi barang jenis barang yang sama dalam kelas 16 sehingga dapat menimbulkan kesan khalayak ramai seakan-akan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perdagangan dengan Penggugat, selain menimbulkan kesalahpahaman dan keraguan dikalangan masyarakat hal tersebut dapat merusak reputasi dan nama baik. Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan ini berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Bahwa...



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)



Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, prinsip persamaan pada pokoknya dijelaskan sebagai berikut yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek-merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, seperti yang ditetapkan dalam Wordl Trade Symposium, Cannes, Prancis, tanggal 5 s/d 9 Februari 1992 (dikutip dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 halaman 285-286)" yang menyatakan persamaan itu ada bila:

- a. Adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance);
- b. Adanya persamaan bunyi (sound similarity);
- c. Adanya persamaan pengertian atau konotoasi (connotation similarity);
- d. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (trades channel similarity);
- e. Adanya persamaan jalur perdagangan (trades channel similarity), juga pendapat dari Wayne Covell dalam Trade Mark Reporter Vol. 82, Mei-Juni 1992, Nomor 3 (dikutip dari buku yang sama seperti tersebut diatas, halaman 284-285):

- Persamaan.....





- Persamaan pandangan (visual similarity);
- Persamaan kemasan (packing similarity);
- Persamaan dalam asosiasi (similarity in association);
- Persamaan fungsi dan pemakaian (similarity in function and use);

Bahwa mengenai ketentuan adanya persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya, sebagaimana tersebut dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni putusan Nomor 352/K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, yang mempertimbangkan sebagai berikut "adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhannya pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya dan jenis barang yang sejenis;

Bahwa demikian pula putusan pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217/K/1972 tanggal 15 November 1972 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ".....suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, apabila karena bentuknya, susunan atau bunyi bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu.....";

Bahwa merek milik Tergugat pada prinsipnya telah mempunyai persamaan pada pokoknya dan mempunyai kemiripan unsur yang menonjol dan sangat dominan dengan merek "NEW FUJITA" milik Penggugat yaitu pada unsur kata, bentuk kata, "FUJITA" dimana mempunyai kemiripan cara penulisannya, kemiripan penempatan kata-kata mereknya, dan kesamaan dalam pengucapan merek dengan merek Penggugat;

Bahwa Tergugat telah terbukti seara hukum, "beritikad tidak baik" dalam mendaftarkan mereknya dan seharusnya tidak patut mendapatkan perlindungan hukum, karena pendaftarannya nyata-nyata telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek...





Merek;

Bahwa terbukti secara hukum Tegugat telah dilandasi "itikad tidak baik" dalam pendaftaran dan pemakaian mereknya, dan dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, dan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dikatakan Pemohon yang "beritikad baik adalah Pemohon yang mendatarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;



Bahwa kemudian Tergugat secara sengaja dengan dilandasi itikad tidak baik melakukan pendaftaran merek "FUJITA" tersebut sebagai mereknya, karena secara nyata dan terbukti menurut hukum mempunyai persamaan secara pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek "NEW FUJITA" milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, dan ini secara fakta telah membuktikan bahwa Tergugat mempunyai "itikad tidak baik" dan tindakan Tergugat tersebut dapat dikatakan melanggar dan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa pendaftaran merek "FUJITA" oleh Tergugat tersebut yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek "NEW FUJITA" milik Penggugat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keraguan dikemudian hari dikalangan masyarakat. Hal tersebut juga dapat merusak reputasi dan nama baik Penggugat dalam dunia perdagangan, menimbulkan persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen seperti yang tertuang pada bagian penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa permohonan sudah sepatutnya harus ditolak oleh Direktorat merek, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Departemen

Kehakiman...

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)



Kehakiman dan HAM RI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka secara nyata tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga sepatutnya merek "FUJITA" atas nama Tergugat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal pendaftarannya;

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

1. Majelis Hakim secara yuridis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Majelis Hakim secara yuridis menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemakai dan pemilik yang sah menurut hukum atas merek "NEW FUJITA" diwilayah hukum Indonesia;
3. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek "NEW FUJITA" dengan Nomor 433829 dan 520639 milik Penggugat, dengan merek "FUJITA" Nomor 438903 milik Tergugat, untuk barang yang sejenis yaitu map arsip gantung (dalam kelas 16);
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat merupakan pihak yang "beritikad tidak baik" dalam perkara ini;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "FUJITA" Nomor 438903 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Indonesia seluruhnya dengan segala konsekwensi hukumnya;
6. Memerintahkan Direktorat Merek, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran merek "FUJITA" Nomor 438903 milik Tergugat

menurut...



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)



menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah:

1. Bahwa Penggugat prinsipil (Aboe Halim) dalam mengajukan gugatannya diwakili oleh kuasa hukumnya Rapi Madiardjo, SH. dan Parulian P. Aritonang, SH., dari Kantor Hukum Aritonang Maladi Karim Mudiardjo, yang berkedudukan di Gedung Artaloka Lantai 3, Suite 305 B Kav. 2 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa Nomor 093/AH-SK/XI/2004 tertanggal 24 November 2004;
2. Bahwa surat kuasa Penggugat Nomor 093/AH-SK/XI/2004 tertanggal 24 November 2004 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Khusus

"Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat untuk menghadapi Hendra selaku Tergugat yang berkedudukan hukum di Kalideres Permai Blok C/6 Rt.002/Rw.14 Kalideres, Jakarta Barat dalam permohonan pembatalan merek "FUJITA" di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat";

3. Bahwa apabila diteliti secara cermat surat kuasa Penggugat, maka secara jelas surat Kuasa Penggugat Nomor 093/AH-SK/XI/2004 tertanggal 24 November 2004 tidak memenuhi syarat-syarat formil surat kuasa untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 PK/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, karena di dalam surat kuasa Penggugat tersebut tidak ada disebutkan secara jelas,

tegas...



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)



tegas dan lengkap mengenai obyek gugatan yang akan digugat oleh Penggugat. Penggugat dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan "mengajukan gugatan permohonan pembatalan merek "FUJITA" di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", tanpa menyebutkan/ menunjukan seara jelas dan tegas, merek FUJITA yang mana atau nomor sertifikat berapa yang akan digugat pembatalan oleh Penggugat, mengingat ada beberapa merek FUJITA di Kantor Merek Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, baik yang terdaftar atas nama Tergugat maupun atas nama pihak/orang lain. Oleh karenanya Penggugat harus menentukan/menunjuk secara jelas dan tegas merek FUJITA terdaftar nomor berapa yang akan digugat pembatalan dimaksud;



4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat kuasa khususnya tidak menyebutkan seara jelas dan tegas tentang Nomor pendaftaran merek FUJITA yang akan digugat pembatalan, maka surat kuasa khusus Penggugat tidak sah menurut hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 PK/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 16 Maret 2005, Nomor 72/Merek/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Membebani...



- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,-

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2005, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2005 sebagaimana temyata dari akte permohonan kasasi Nomor 13/Kas/HKI-MEREK/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo Nomor 72/HKI-MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2005 itu juga;



Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 7 April 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2005;

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

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

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, hanya dengan fotocopy bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat tanpa ada yang aslinya sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim/Majelis dalam pertimbangannya sangat bertentangan dengan peraturan karena bukti tersebut tidak

sah...



sah atau belum tentu sesuai dengan aslinya, maka bukti T-1 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

2. Bahwa apabila judex facti mempertimbangkan fotocopy bukti merek FUJITA Nomor 438903 untuk kelas barang 16 tersebut diatas yang masih tercantum atas nama Surya Edi Sulai, maka majelis juga harus mempertimbangkan bahwa hak atas merek tersebut telah beralih kepada Tergugat (Hendra) atas permintaan yang berkepentingan pada tanggal 19 Oktober 2001 dengan Ag.No.Hy-Hc.01.04-768-186-01 DL Nomor 438903 tertanggal 05 Desember 2003;

Bahwa apabila hak kepemilikan atas merek telah berpindah atau beralih dari Surya Edi Sulai kepada Hendra, maka Surya Edi Sulai tidak perlu digugat karena sudah tidak ada kepentingannya dan tidak ada sangkut pautnya lagi antara Surya Edi Sulai juga tidak ada hubungan untuk itu cukup gugatan Pengugat ditujukan pada Tergugat (Hendra);

Bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar telah dilakukan sesuai dengan Pasal 40 tentang Pengalihan merek terdaftar antara lain:

- Hak atas merek terdaftar dapat beralih;
 - Pengalihan hak atas merek dimohonkan pencatatannya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek;
 - Permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen yang mendukungnya;
 - Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat;
 - Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatat dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;
 - Pencatatan dikenai biaya;
3. Bahwa judex facti telah memutus perkara ini berdasarkan penafsiran yang keliru bahwa peralihan hak atas merek terdaftar dapat beralih dan pengalihan hak atas merek terdaftar berakibat hukum pada pihak ketiga; Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Hendra) sudah tepat karena Tergugatlah yang berkepentingan dalam

kepemilikan...





kepemilikan hak atas merek terdaftar tersebut karena sudah beralih dari Surya Edi Sulai kepada Hendra dan tidak ada keharusan menggugat Surya Edi Sulai;

4. Bahwa Pemohon Kasasi jelas-jelas menyebutkan dasar gugatan Penggugat adalah kepemilikan daftar merek NEW FUJITA Penggugat Nomor 433829, hal mana telah dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Majelis dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta sertifikat merek "NEW FUJITA" benar telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 1998 dengan tanggal pendaftaran 29 Oktober 1999 dengan Nomor 433829 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 16 yaitu, "Map Arsip Gantung" sedangkan P-4 adalah merupakan contoh asli produk barang Pengugat (pada pokok perkara);



Bahwa maksud merek adalah untuk memberikan identifikasi tentang asal barang dan unsur terpenting dari merek dagang adalah adanya daya perbedaan untuk membedakan hasil-hasil suatu perusahaan dengan hasil-hasil perusahaan lain;

Bahwa daya perbedaan tersebut akan hancur apabila merek yang sama dapat dipakai orang untuk hasil-hasil sejenis atau tidak;

Bahwa merek Penggugat asli adalah pendaftar, pemakai dan pemilik pertama dari merek dagang NEW FUJITA yang telah terdaftar pada Direktorat Merek Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor 433829, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan juga telah dibenarkan;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas merek NEW FUJITA yang telah

memakai...

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)



memakai merek tersebut sejak tanggal 25 Februari 1998 dan pemegang hak tunggal yang dapat mengajukan sendiri merek terdaftar NEW FUJITA di seluruh wilayah Indonesia khususnya untuk produk yang tergolong dalam kelas barang 16;

5. Bahwa merek terdaftar Tergugat FUJITA yang didaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 438903 untuk kelas barang 16 tanggal pendaftaran 11 Februari 2000 yang berlaku sejak 27 Maret 1998, mencerminkan etika buruk Tergugat;

Tentang Etika Buruk Tergugat.

- bahwa ada 1001 kata yang dapat dipilih sebagai merek dagang, namun Tergugat telah mendaftarkan merek yang dalam pengucapan kata maupun suara pola dasarnya dengan nama pemiagaan dan merek dagang Penggugat;
- bahwa sangat sulit untuk dibayangkan maksud lain dari Tergugat untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran nama pemiagaan serta merek dagang Penggugat/ Pemohon Kasasi dan memperdaya masyarakat/khalayak ramai, dengan asal dan kualitas hasil-hasil Tergugat;

Bahwa dapat diperhatikan, bahwa tanpa diilhami nama dagang serta merek dagang Penggugat yang sudah dikenal masyarakat, Tergugat tidak akan berfikir untuk mendaftarkan merek FUJITA merupakan essential dari merek dagang Penggugat;

Bahwa demi keuntungan Tergugat telah menghalalkan segala cara tanpa berfikir bagaimana Penggugat sulitnya mencari nama merek tersebut sebelumnya dengan gampang Tergugat ikut mendaftarkan merek tersebut tanpa harus susah-susah mencari nama sebagai merek usahanya;

Menimbang,

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad.3:

bahwa...





bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pengadilan Niaga dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mempertimbangkan bahwa "kalau toh kemudian hak atas merek tersebut telah beralih kepada Tergugat, maka seharusnya gugatan Penggugat ditujukan bukan hanya kepada Tergugat saja akan tetapi juga harus melibatkan pemilik asal yang mendaftarkan merek tersebut yaitu Surya Edi Sulai" (lihat halaman 13 putusan Pengadilan Niaga);
- b. bahwa meskipun bukti P3 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy yang belum disesuaikan dengan aslinya, namun oleh karena isinya pada pokoknya sama dengan bukti T1 yang diajukan oleh Tergugat (juga berupa fotocopy yang belum disesuaikan dengan aslinya), maka terbukti benar bahwa pada tanggal 11 Februari 2000 telah terdaftar merek FUJITA untuk kelas barang 16 "map gantung, segala macam map", Sertifikat Merek Nomor 438903 atas nama Surya Edi Sulai, namun pada bukti P3 tertera pula tambahan keterangan bahwa pengalihan hak dari Surya Edi Sulai kepada Hendra (Tergugat) telah tercatat pada tanggal 5 Desember 2003 dengan Agno. H4-HC.01. 04-768-186-01;
- c. bahwa oleh karena yang paling memungkinkan untuk menyerahkan asli Sertifikat Merek No. 438903 tertanggal 11 Februari 2000 atas nama Surya Edi Sulai (bukti T1) adalah Tergugat sendiri, agar dapat dibuktikan ada tidaknya tambahan keterangan dibelakang Sertifikat Merek Nomor 438903 seperti yang diajukan oleh Penggugat dengan bukti P3, maka Tergugat dianggap tidak menyangkal bukti P3 tersebut;
- d. bahwa dengan demikian pemilik merek FUJITA dengan Sertifikat Merek Nomor 438903 tersebut adalah Tergugat, dan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat

sudah.....



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)



sudah tepat, sehingga putusan Pengadilan Niaga yang salah menerapkan hukum pembuktian tersebut harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pembatalan pendaftaran merek FUJITA, Sertifikat Merek Nomor 438903 untuk kelas barang 16 atas nama Tergugat, oleh karena merek FUJITA atas nama Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek NEW FUJITA milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik merek NEW FUJITA (Sertifikat Merek Nomor 433829 tanggal 29 Oktober 1999 dan Nomor 520639 tanggal 30 Oktober 2002) untuk kelas barang 16 "Map arsip gantung";

bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat adalah pemilik merek FUJITA (Sertifikat Merek Nomor 438903 tanggal 11 Februari 2000) untuk kelas barang 16 "Map gantung, segala macam map";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, 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 ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

bahwa unsur yang menonjol baik merek NEW FUJITA maupun merek FUJITA adalah kata "FUJITA" yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bunyi ucapan FUJITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah didaftarkan lebih dahulu untuk barang yang sejenis

sebagaimana...





sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan, dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, salinan putusan ini harus segera disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek FUJITA Sertifikat Merek Nomor 438903 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menimbang, bahwa mengenai iktikad tidak baik dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa oleh karena Tergugat hanya memperoleh hak atas merek FUJITA, Sertifikat Merek Nomor 438903 dari pemilik merek semula Surya Edi Sulai (bukti P3), maka adanya iktikad tidak baik dari Tergugat tidak terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABOE HALIM tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2005 Nomor 72/Merek/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-

Undang...





Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABOE HALIM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2005 Nomor 72/Merek/2004/PN.NIAGA. JKT.PST.;

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan merek FUJITA milik Tergugat, Sertifikat Merek Nomor 438903 untuk kelas barang 16, jenis map gantung, segala macam map, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "NEW FUJITA" milik Penggugat, Sertifikat Merek Nomor 433829 dan Nomor 520639 untuk kelas barang 16 jenis map arsip gantung;

Menyatakan batal pendaftaran merek FUJITA milik Tergugat, Sertifikat Merek Nomor 438903 dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek FUJITA milik Tergugat, Sertifikat Merek Nomor 438903 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 5 September 2005 oleh **Marianna Sutadi, SH.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL**, Hakim Agung dan **Gunanto Suryono, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung, masing - masing sebagai Hakim

Anggota.....



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)



Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahmi Mulyati, SH.MH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL,

Marianna Sutadi, SH.,

ttd.

Gunanto Suryono, SH.,

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rahmi Mulyati, SH.MH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 4.993.000,- +

Jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.,

NIP: 040 018 142

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)