



P U T U S A N

No. 128 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT, suatu perseroan menurut undang-undang negara Jerman, berkedudukan di 51368 Leverkusen, Germany, dalam hal ini diwakili FRANK MAIXNER, kepala merek dagang perusahaan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Bayer Aktiengesellschaft 51368 Leverkusen, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDIANTO, SH, Advokat pada Kantor Hukum GEORGE WIDJOJO, SH & Partners, berkantor di Jalan Kali Besar Barat No. 5, Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. BEHN MEYER & CO. (M) SDN.BHD, berkedudukan di No. 5 Jalan TP. 2 Taman Perindustrian Sime UEP, 47600, Subang Jaya, Selangor, Malaysia, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada PT BEHN MEYER PUPUK & AGROKIMIA, beralamat di Pondok Pinang Center, Blok B-22, Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

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 I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama di Indonesia dan di dunia dari Merek dagang Mesurol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merek dagang Mesurol Penggugat terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Kementerian Kehakiman RI antara lain di bawah No. 344.364 tanggal 19 November 1995, dan diperbaharui di bawah No. IDM000042801, untuk melindungi: "sediaan-sediaan untuk melindungi tanaman-tanaman ialah: molukisida" (Bukti P-1);

Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain;

Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu merek dagang yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek dagang Penggugat, ialah: BM MESURON daftar merek No. IDM000229348 tanggal 14 Desember 2009, untuk melindungi "herbisida" (Bukti P-2);

Bahwa pemakaian merek dagang BM MESURON oleh Tergugat I yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan merek Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil Tergugat I berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat;

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa karena ketenaran merek dagang Penggugat harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;

Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami merek dagang termashur Penggugat, Tergugat I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek No. IDM000229348;

Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran Merek Tergugat I tersebut dibatalkan, setidaknya-didaknya dinyatakan batal;

Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini hanya sekedar untuk mentaati keputusan sesuai pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 15/2001;

Bahwa gugatan ini telah tepat diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 pasal 68 ayat 4 secara tegas dikemukakan bahwa:

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 128 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... (4) dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan mengingat akan bunyinya konsiderans Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 dan pedoman "*pirate non mutat dominium*", Penggugat dengan memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pendaftar Pertama di Indonesia dari Merek Dagang MESUROL dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai Merek dagang tersebut di Indonesia;
2. Menyatakan bahwa Merek Tergugat I daftar No. IDM000229348 dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek dagang Penggugat;
3. Menyatakan batal, setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran Merek No. IDM000229348 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. IDM000229348 dalam Daftar Umum;
5. Biaya menurut hukum;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No. 61/ Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 7.641.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 10 November 2010, Penggugat hadir di persidangan tanpa dihadiri oleh para Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 53 K/HaKI/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 29 November 2010 ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.128 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II yang masing-masing pada tanggal 6 Desember 2010 dan tanggal 12 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dan Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* 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 formal dapat diterima ;

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

- I. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara.

Bahwa Penggugat asli telah membuktikan secara faktual tentang keterkenalan merek dagang Penggugat asli yaitu MESUROL yang telah terdaftar di pelbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, berikut terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah;

Bahwa pemakaian hak atas dagang MESUROL milik Penggugat asli telah melewati batas lintas antar negara hingga sampai di Indonesia dan bahwa perusahaan Penggugat asli adalah perusahaan multinasional;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam melihat dan mempertimbangkan daftar bukti pendaftaran merek dagang Penggugat Asli yang telah terdaftar di manca negara dimana data dan fakta hukum terhadap keterkenalan merek dagang MESUROL tidak dapat terbantahkan lagi baik oleh Tergugat VII Asli;

Bahwa di dalam persidangan perkara *a quo*, sejak awal Tergugat I Asli telah ditinggal karena tidak menghadiri persidangan tersebut setelah dipanggil secara patut sesuai dengan hukum acara, dan Tergugat II Asli sama sekali tidak membantah mengenai keterkenalan merek dagang MESUROL milik Penggugat Asli;

Bahwa terhadap daftar pendaftaran merek dagang MESUROL milik Penggugat Asli di pelbagai negara di dunia yang tidak disangkal atau dibantah kebenarannya oleh Tergugat VII Asli sudah seharusnya fakta hukum yang tidak dibantah tersebut dianggap telah terbukti kebenarannya;

Bahwa *Judex Facti* harus bersikap adil, sesuai prinsip *fair trial* dan tidak berat sebelah. *Judex Facti* telah bertindak terlalu jauh untuk mengkaitkan daftar bukti pendaftaran di manca-negara dengan ingin melihat pula copy



sertifikat pendaftarannya dan akibat penilaian yang berlebihan tersebut putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak terkandung kebenaran hakiki, tapi kebenaran yang mengandung kekeliruan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Asli;

Bahwa di dalam era perdagangan global sejalan pula dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, seharusnya *Judex Facti* jangan berpandangan sempit dan menutup mata;

Bahwa perusahaan Penggugat Asli adalah perusahaan multi nasional yang telah menanamkan modal di Indonesia dan negara asal Penggugat Asli adalah negara sahabat yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Republik Indonesia dimana perusahaan Penggugat Asli adalah salah satu penanam modal asing terbesar di Indonesia;

Tentang Kebebasan *Judex Facti*

Bahwa putusan yang keliru dari *Judex Facti* mencerminkan kebebasan *Judex Facti* yang tidak akan mempererat hubungan antara Republik Indonesia dengan negara sahabat asal Penggugat Asli ialah Jerman;

Bahwa dampak akibat kebebasan *Judex Facti* tersebut dapat berakibat negatif bagi Republik Indonesia dalam rangka WTO;

Bahwa dalam rangka WTO, jika merek Tergugat I Asli daftar No. IDM000229348 tetap terdaftar, dapat berakibat negatif bagi Republik Indonesia;

Bahwa lagi pula kebebasan *Judex Facti* sebagai termaksud diatas adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Nasional dan Internasional;

Bahwa karena Penggugat Asli, merek MESUROL menjadi terkenal di negara asal dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia;

Bahwa penggugat asli adalah pendaftar pertama dan tetap di Indonesia dan di dunia termasuk Indonesia;

Bahwa Penggugat Asli adalah pendaftar pertama dan tetap di Indonesia dan di dunia dari merek dagang MESUROL;

Jadi jelaslah merek dagang MESUROL milik PENGGUGAT ASLI merupakan merek dagang terkenal yang telah terdaftar di mancanegara, fakta hukum tadi tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti* yang hanya mencari-cari alasan pembenaran pendaftaran dagang Tergugat I Asli;

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai keterkenalan merek dagang MESUROL milik Penggugat Asli maka akan keliru dan salah pula dalam mempertimbangkan landasan hukum



pertimbangan hukum putusannya;

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat;

- II. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol No. 61/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PUSAT tanggal 10 November 2010 kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena *Judex Facti* telah kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan.

Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai perbuatan Tergugat I Asli yang telah melanggar norma kepatutan (*redelijkheid*) untuk mendaftarkan merek BM MESURON daftar merek No. IDM000229348 tanggal 14-12-2009 dengan tidak adanya izin dari Penggugat Asli yang merupakan pendaftar pertama kali dan pemakai pertama kali di Indonesia untuk merek dagang MESUROL daftar No. 344364 tanggal 19-11-1995 dan diperbaharui di bawah No. IDM000042801;

Bahwa perbuatan Tergugat I Asli yang beritikad tidak baik tersebut telah bertentangan dengan norma kepatutan (*redelijkheid*) yaitu secara tidak layak dan dengan tipu muslihat untuk mendaftarkan merek BM MESURON yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MESUROL yang dimiliki Penggugat Asli;

Mengacu pada penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK maka sudah seharusnya merek BM MESURON milik Tergugat Asli tidak dapat didaftarkan;

Bahwa Pemohon yang beritikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 4 UU. No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niatan apapun untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian bagi pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Yurisprudensi MARI dalam putusan No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998);

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat I Asli yang telah dipanggil secara patut menurut hukum, tidak pernah menghadap maupun menjawab dan sudah ditinggal secara resmi;

Ketidakhadiran Tergugat I Asli walaupun telah di panggil 2 (dua) kali secara resmi melalui media massa semakin memperkuat dugaan terkandung tujuan/niat yang kurang baik untuk melakukan persaingan curang (*unfair*



competition) dan beritikad tidak baik;

Bahwa ada 1001 kata yang dapat dipilih sebagai merek dagang, akan tetapi Tergugat I Asli dengan sengaja memilih BM MESURON yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan MESUROL yang dimiliki Penggugat Asli;

Judex Facti kurang cermat dan telah salah menerapkan hukum pembuktian sebab berdasarkan data daftar bukti merek dagang MESUROL yang telah terdaftar di mancanegara dan data keterkenalan merek dagang MESUROL milik Penggugat Asli tidak dapat dibantah oleh Tergugat I/II, seharusnya fakta dan data tadi harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh *Judex Facti*, tapi sayang *Judex Facti* telah bertindak kurang adil karena mengabaikan hal-hal/keadaan yang sebenarnya dari kasus yang terungkap dalam persidangan yang akhirnya sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Asli.

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah mengenai masalah itikad buruk Tergugat I Asli dalam mendaftarkan merek dagang BM MESURON, maka akan keliru pula dalam mempertimbangkan makna dan tujuan hukum dari pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, bahwa seharusnya *Judex Facti* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang diperjuangkan oleh Penggugat Asli dan bukannya dengan secara salah mencari pembenaran untuk mencari-cari celah dan alasan untuk membenarkan tindakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat I Asli.

Bahwa hukum yang baik tidak akan mungkin membenarkan tindakan dan perbuatan Tergugat I Asli yang tidak saja telah melanggar azas dan norma hukum juga telah melanggar norma kepatutan yang layak dan yang dibenarkan oleh Hukum yang baik pula.

Bahwa perbuatan dan tindakan dari Tergugat I Asli tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan (*redelijkheid*) yaitu secara tidak layak dan tidak jujur telah mendaftarkan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah jauh terdaftar sebelumnya yang dimiliki oleh Penggugat Asli.

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I Asli untuk mendaftarkan merek tersebut kecuali niatan untuk membonceng pada ketenaran merek dagang Penggugat Asli dan memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas hasil-hasil Tergugat I Asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat dipastikan tanpa diilhami merek dagang termasyhur Penggugat Asli, Tergugat I Asli tidak akan berpikir untuk mendaftarkan merek No. IDM000229348.

Perbuatan dan tindakan Tergugat I Asli jelas dapat dipastikan mempunyai itikad tidak baik yaitu adanya niatan untuk membonceng keterkenalan merek dagang yang telah jauh sebelumnya dimiliki oleh Penggugat Asli dan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum khususnya pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK, maka merek Tergugat I Asli tersebut tidak dapat didaftarkan dan oleh karenanya sudah layak untuk dibatalkan.

Jadi keseluruhan hal yang dikemukakan di atas sejalan dengan UU No. 15 Tahun 2001 khususnya Pasal 4, yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum pasal 4, pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang MEREK, karena justru berdasarkan pasal-pasal tersebutlah seharusnya BM MESURON yang didaftarkan Tergugat I Asli harus dibatalkan.

Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Penggugat Asli adalah sebagai pihak yang pertama kali memakai dan mendaftarkan hak atas merek dagang MESUROL dan oleh karena sebagai pendaftar pertama kali maka hak atas merek dagang tersebut merupakan suatu hak yang telah diperoleh (*verkregen recht*) oleh Penggugat Asli dan sudah seyogyanya Penggugat Asli dapat mempertahankan hak atas merek dagang yang telah dimilikinya tersebut jauh sebelum didaftarkan kemudian oleh Tergugat I Asli yang beritikad tidak baik.

Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Penggugat Asli untuk memakai merek dagang MESUROL yang telah didaftarkan dan telah terdaftar terlebih dahulu juga sejalan dengan doktrin *first to title* (pihak yang lebih dulu memiliki).

Dari fakta kejadian yang telah diuraikan diatas, dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami, melihat dan meniru merek dagang MESUROL milik Penggugat Asli, maka Tergugat I Asli tidak akan mendaftarkan merek dagang BM MESURON.

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah dilakukan *Judex Facti* bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 128 K/Pdt.Sus/2011



Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili kasus *a quo* dapat memperbaiki kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti*.

Bahwa melihat kepada hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Merek/2010/PN .Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2010 tersebut harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan;

Karena hal-hal tersebut diatas dan demi kepentingan hukum yang adil, Penggugat Asli memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya.

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berkenan untuk memperhatikan secara seksama agar putusan yang akan diputuskan agar jangan sampai mencederai rasa keadilan dan kebenaran yang hakiki, karena bila hal itu yang terjadi maka akan semakin memperburuk citra negara Indonesia yang telah masuk daftar hitam pelanggaran HaKI di dunia.

Melalui Permohonan Kasasi Ini Penggugat Asli mohon dengan hormat tetapi sangat agar pertimbangan hukum dan rasa keadilan hukum benar-benar memancar dalam putusan kasus perkara ini, karena perkara ini akan menjadi kasus panutan dan perhatian dari pelbagai kasus yang ada. Bila kurang diperhatikan dan seandainya terjadi kesalahan maka ketidakadilan hukum tadi akan merusak dan menghancurkan sendi-sendi sistem hukum merek di Indonesia.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Penggugat Asli yang sedang menuntut keadilan terhadap hak atas merek dagangnya di Indonesia"

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

bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa menurut yurisprudensi tetap suatu merek terkenal minimal harus memiliki bukti registrasi di berbagai negara yang telah dikuatkan oleh negara yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bukti-bukti dalam persidangan di negara Indonesia. Bahwa hanya dengan suatu daftar (P.5) tidak memadai untuk dijadikan sebagai bahan bukti kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bahan promosi yang terlampir/brosur-brosur sebagai bukti, menunjukkan bahwa Penggugat BAYER AKTIENGESELLSCHAFT memang dikenal di Indonesia dan adalah pemilik dari MESUROL 50 WP yang telah terdaftar di negara Indonesia sejak tanggal 19 November 1995 sebagai "Insektisida";
- fakta bahwa Tergugat I telah dipanggil ke persidangan dengan cara yang patut menurut undang-undang, namun tidak pernah datang menghadap dan memberikan jawabannya, menunjukkan bahwa Tergugat I telah melepaskan haknya untuk membela diri di persidangan dan sekaligus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- bahwa dari merek MESUROL atas nama Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1995, sedangkan pendaftaran merek BM MESURON oleh Tergugat I pada tahun 2009 (P.2) yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, baik ucapan kata, suara maupun penulisannya membuktikan bahwa merek BM MESURON adalah merupakan hasil boncengan dari merek MESUROL milik Penggugat yang telah dikenal masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Merek/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2010 tersebut serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT tersebut;



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

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, No. 61/Merek/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pendaftar Pertama di Indonesia dari Merek Dagang MESUROL dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai Merek dagang tersebut di Indonesia;
2. Menyatakan bahwa Merek Tergugat I daftar No. IDM000229348 dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek dagang Penggugat;
3. Menyatakan batal, setidaknya tidaknya membatalkan pendaftaran Merek No. IDM000229348 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No. IDM000229348 dalam Daftar Umum;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, SH., MH. dan Dirwoto, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Abdurrahman, SH., MH

Ttd./

Dirwoto, SH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH



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

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 4.989.000,-
- JumlahRp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.