



P U T U S A N
No. 754 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

HENGKI ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Barat No. 18, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

PT. CAKRA EKA MULIA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh **JOHNNY SUGIONO** selaku Direktur, berkedudukan di Komplek Ruko Royal Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan B-1, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **INDRA NATHAN KUSNADI, SH., dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor di Kompleks Rukan Permata Senayan Blok E-30, Jl. Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2012;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI qq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK), berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 754 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” adalah merek dagang untuk produk dagang berupa “*cooking wine*” atau arak masak, yang merupakan produksi dari Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer Exporter, Co.Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Rakyat China, berkedudukan di 229 Tiyuchang Road, Hangzhou, Zhejiang Province, China. Merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” tersebut telah terdaftar di beberapa kantor merek, antara lain:
 - Terdaftar di Dinas Merek Dagang pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Rakyat China, atas nama Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer Exporter, Co.Ltd., sebagaimana Sertifikat pendaftaran merek dagang untuk kelas 33, sebagaimana terakhir telah diperpanjang untuk masa berlaku 7 April 2003 sampai dengan 6 April 2013;
 - Terdaftar Negara Malaysia, atas nama Hai-O Enterprise, Sdn.Bhd., sebagaimana Akta cap dagangan 1976, Peraturan-peraturan Cap Dagangan 1983, Perakuan pendaftaran cap dagangan No. 89/00989 sejak tanggal 18 Februari 1989 untuk kelas 33, sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan *Renewal certificate* pada tanggal 21 Januari 2010, sehingga berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2010. Hai-O Enterprise, Sdn.Bhd., adalah importir Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer Exporter, Co.Ltd;
2. Bahwa Penggugat adalah pemegang resmi lisensi merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew”, berdasarkan *Distributor agreement* tertanggal 1 Januari 2010 yang ditandatangani oleh dan diantara Penggugat dan Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer Exporter, Co.Ltd;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 mengenai *Intellectual property rights pada distributorship agreement*, dinyatakan pada pokoknya bahwa Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer Exporter, Co.Ltd., adalah pemilik merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew”, dan Penggugat selaku distributor diberikan hak tunggal (lisensi) untuk menggunakan, mendaftarkan membuat perjanjian-perjanjian merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” dengan pihak terkait serta menjual dan memasarkan produk-produk dari merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” di wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” merupakan merek yang dibuat oleh dan/atau milik dari Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer Exporter, Co.Ltd., untuk produk arak masak yang berasal dari Republik Rakyat China. Adapun produk merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew”, yang dipasarkan dan dijual di Indonesia oleh Penggugat selaku distributor tunggal adalah;
5. Bahwa merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” milik Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer, Co.Ltd., tersebut diklaim oleh Tergugat dengan dalil mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Tergugat yang terdaftar pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek, Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262 atas nama Hengki Arifin, pada tanggal 16 April 2008, untuk kelas barang-30;
6. Bahwa merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” adalah merek produk arak masak yang tidak sama pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek milik Tergugat. Kalaupun dianggap merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” mempunyai persamaan dengan merek Tergugat -*quod non*- merek milik Tergugat tersebutlah yang telah meniru merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” yang notebene sejak lama telah terlebih dahulu terdaftar dan menjadi merek terkenal untuk produk arak masak di Republik Rakyat China;
7. Bahwa klaim Tergugat bahwa “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” milik Zhejiang Cereal Oils and Foodstuff Importer Exporter, Co.Ltd., mempunyai kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek miliknya sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262, telah mengganggu dan merugikan kegiatan usaha Penggugat sebagai satu-satunya pemegang lisensi dan selaku distributor atas produk-produk merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew” di Indonesia, sehingga patut diduga bahwa pendaftar merek “Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew”, Sertifikat merek No. 000159262 atas nama Tergugat telah didasarkan suatu itikad tidak baik Tergugat untuk mengganggu dan merugikan kegiatan usaha Penggugat;
8. Bahwa secara faktual, walaupun merek Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262, ternyata Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pemilik merek terdaftar, yaitu menggunakan merek terdaftar tersebut untuk suatu barang dan memasarkan serta menjualnya produk-produk dengan menggunakan merek dagang terdaftarnya tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 754 K/Pdt.Sus/2012



9. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Merek menyatakan, sebagai berikut:

(1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan;

(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat;

b Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan;

10. Bahwa terhitung sejak tanggal pendaftaran merek Tergugat, sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262, yaitu tanggal 16 April 2008, Tergugat sama sekali tidak pernah mempergunakan mereknya tersebut dalam persidangan barang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga dengan demikian telah terdapat dasar hukum yang cukup berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Merek untuk menghapuskan merek sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek;

Putusan serta merta:

11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya-upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan merek Tergugat sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262 atas nama Tergugat, tertanggal 16 April 2008, kelas barang 30, tidak digunakan



selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;

- 3 Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo* dan melaksanakan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262 atas nama Tergugat, tertanggal 16 April 2008, kelas barang 30 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- 4 Menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 21/ Merek/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 17 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan merek Tergugat sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262 atas nama Tergugat, tertanggal 16 April 2008, kelas barang 30, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
- 3 Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo* dan melaksanakan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana Sertifikat merek No. 000159262 atas nama Tergugat, tertanggal 16 April 2008, kelas barang 30 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 K/HaKI/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. No. 21/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2012;

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

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

Judex Facti lalai dalam menerapkan hukum;

Judex Facti tidak mempertimbangkan kapasitas Penggugat didalam mengajukan gugatan penghapusan;

1. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, "Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga";

Apabila Judex Facti cermat terhadap ketentuan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Judex Facti demi kepastian hukum atas sistim konstitutif dan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar, secara hukum dalam proses pemeriksaan perkara sebelum mengadili dan memutus perkara, Judex Facti harus terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum tentang eksistensi pihak ketiga dalam hal ini Penggugat;

Apakah dapat disebut sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan yang bersifat penghapusan atas merek terdaftar, dan selanjutnya apabila dicermati pertimbangan hukum sedemikian tidak terdapat atau ditemukan dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti, dengan demikian putusan Judex Facti tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan lebih



menunjukkan keberpihakan *Judex Facti* kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

2. Bahwa pihak ketiga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah dapat disimpulkan dan mengacu kepada alasan-alasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan yang bersifat penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Merek tidak dipergunakan tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir";

Apabila dicermati ketentuan Pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini adalah: Investor yang telah melakukan kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan suatu merek dan berkeinginan atau bertujuan untuk mendaftarkan merek tersebut agar mendapat perlindungan hukum untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan di Negara dimana diajukan gugatan penghapusan ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh karena sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain, dengan demikian secara hukum para pihak dalam sengketa ini adalah pemilik merek;

3. Bahwa selanjutnya apabila dicermati eksistensi/kapasitas Termohon kasasi dahulu Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud pada angka 2 hal. 2 pada putusan *Judex Facti*, eksistensi Termohon kasasi dahulu Penggugat adalah distributor atas suatu produk dengan menggunakan merek tertentu dari pemilik barang atau jasa yang dalam perkara *a quo* Hai-O Enterprises, Sdn.Bhd., dimana *legal standing*/ eksistensi Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah hanya untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yakni melakukan penjualan barang yang secara hukum bukan sebagai pemilik merek sebagaimana disampaikan/didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam acara pembuktian yakni bukti P-4A, bukti P-4B, bukti P-4C dan P-4D;
4. Bahwa dalam hukum di bidang merek sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengingat perkara *a quo* objek sengketanya adalah menyangkut merek terdaftar dan pengaturan pengajuan gugatan penghapusan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini yang berhak melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan penghapusan tentu erat kaitannya dengan kepemilikan merek (siapa pemilik merek yang hakiki yang nyata-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 754 K/Pdt.Sus/2012



nyata telah menggunakan merek tersebut), karena gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud adalah juga merupakan suatu proses hukum untuk mengembalikan kepemilikan merek kepada pemilik merek yang secara hukum berkontribusi yang dalam sengketa *a quo* adalah Hai-O Enterprises, Sdn.Bhd., maka secara hukum yang berhak mengajukan gugatan penghapusan pada masa sekarang ini adalah juga Hai-O Enterprises, Sdn.BHD., dan bukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, karena Termohon kasasi dahulu Penggugat bukanlah pemilik merek yang memiliki kepentingan hukum atas merek tersebut;

5. Bahwa eksistensi penerima lisensi dalam hukum di bidang merek dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, ketika penerima lisensi atau pemilik merek terdaftar menemukan adanya penggunaan merek secara tanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar atau tanpa seizin penerima lisensi, dan bukan mengajukan gugatan penghapusan sebagaimana dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Padahal dalam gugatannya, Termohon Kasasi dalam sengketa *a quo* juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Hai-O Enterprises, Sdn.BHD., telah memiliki merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;
6. Bahwa mengingat tujuan gugatan penghapusan juga adalah untuk mengembalikan kepemilikan merek kepada pemilik merek yang hakiki, yang bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum, dan selanjutnya mengingat sistim perlindungan hukum atas merek menganut azas konstitutif, dimana perlindungan hukum atas merek ada di Indonesia yang dimulai dengan adanya proses berupa permintaan pendaftaran merek, dimana dalam sengketa sekarang sebagaimana dalam bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan, bahwa Hai-O Enterprises, Sdn.Bhd., telah mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia, sehingga menurut hemat kami gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah cacat hukum;
7. Bahwa walaupun Termohon kasasi dahulu Penggugat dapat mengajukan gugatan yang bersifat penghapusan dan dengan mencermati eksistensi Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai distributor/lisensi, secara hukum Termohon Kasasi dalam hal ini adalah mewakili kepentingan hukum dari Hai-O Enterprises, Sdn.Bhd., atas merek Pagoda + Lukisan, maka secara hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus melampirkan surat kuasa dari Hai-O Enterprises, Sdn.Bhd.,



dan tidak dapat bertindak untuk atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan surat kuasa dimaksud tidak ada dilampirkan dalam acara pembuktian oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Judex Facti Lalai dalam menerapkan hukum khususnya penilaian tentang bukti;

8. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan hukum acara mengingat dalam sengketa sekarang ini, dimana Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak menggunakan merek Pagoda Brand + Lukisan daftar No. IDM000159262 didalam kegiatan produksi dan perdagangan barang selama tiga tahun berturut-turut, dan selanjutnya mengingat Termohon kasasi atau Penggugat yang mendalilkan hal tersebut didalam gugatannya, maka secara hukum dalam HIR dan RBG, Termohon Kasasi dahulu Penggugat-lah yang memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di dalam persidangan berupa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak menggunakan merek yang menjadi objek sengketa tersebut;
9. Bahwa selanjutnya apabila dicermati bukti-bukti yang dilampirkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yakni bukti P-1 sampai dengan P-20, secara hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya membuktikan eksistensi Termohon Kasasi dahulu Penggugat didalam mengajukan gugatan pada masa sekarang, akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di dalam persidangan bahwa Pemohon kasasi dahulu Tergugat tidak menggunakan merek Pagoda Brand + Lukisan daftar No. IDM000159262 didalam kegiatan produksi dan perdagangan barang, dengan demikian apabila Judex Facti didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengkedepankan kecermatan dalam penegakan hukum acara, khususnya tentang pembuktian, kami berkeyakinan Judex Facti tidak sampai berkeputusan untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
10. Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana alinea hal. 14, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah terbukti tidak menggunakan merek yang Pagoda Brand + Lukisan daftar No. IDM000159262 didalam kegiatan produksi dan perdagangan barang dengan mempertimbangkan bukti P-5 dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat yakni berupa katalog-katalog produk-produk asli Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew, pertimbangan hukum Judex Facti sangat *prematur* dan lebih menunjukkan asumsi tanpa rasional, dimana secara hukum bukti berupa katalog-katalog produk-produk asli Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew adalah tidak dapat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 754 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan fakta hukum yang mendukung dalil-dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

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

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 pemilik merek dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek apabila merek yang telah terdaftar tersebut tidak digunakan oleh Pemohon lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat dapat membuktikan sebagai distributor dan pemegang lisensi merek Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew di Indonesia, serta membuktikan bahwa merek yang terdaftar atas nama Tergugat yaitu Pagoda Brand + Hua Tiao Chiew mempunyai persamaan dengan merek milik Penggugat, dan telah tidak digunakan oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran, sehingga telah tepat tuntutan penghapusan merek Tergugat dari Daftar Umum Merek dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HENGKI ARIFIN** tersebut harus ditolak;

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

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

M E N G A D I L I :



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

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENGKI ARIFIN** tersebut;

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

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 Februari 2013** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.,** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. ttd/Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH.,MA.

ttd/Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
 2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
 - 3 Adminstrasi Kasasi... Rp. 4.989.000,-
- Jumlah = Rp. 5.000.000,-
=====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002