



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

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 (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSANTO, bertempat tinggal di Jl. Logam Nomor 20, RT. 28 RW. 10, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Medan 20214, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uus Mulyaharja, SH.,SE.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 Nomor 11, Jl. RS. Fatmawati Nomor 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

TENCENT HOLDINGS LIMITED, yang diwakili oleh Direktur, Xu Yan, berkedudukan di P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands dan berkantor pusat di Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Hi-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januar Jahja, S.H., Advokat pada Kantor Hukum JANUAR JAHJA & PARTNERS, berkantor di Menara Batavia, Lt. 6, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

*Hal. 1 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat didirikan pada tahun 1998 dengan nama Keyword Technology Limited dan telah beberapa kali mengalami perubahan nama, terakhir bernama Tencent Holdings Limited setelah sebelumnya bernama Tencent (BVI) Limited;
2. Bahwa Penggugat bergerak dalam berbagai bidang usaha terutama industri dan perdagangan internet serta segala sesuatu yang terkait dengan internet seperti komputer, peralatan elektronik dan barang-barang serta jasa-jasa sejenis lainnya yang tergolong dalam kelas 9 dan 38;
3. Bahwa Penggugat mempunyai beberapa "subsidiary company", salah satu diantaranya adalah *Tencent Technology (Senzhen) Company Limited* yang dimiliki, dikendalikan dan berada di bawah pengawasan Penggugat. Adapun merek yang digunakan adalah QQ, yaitu gambar yang berbentuk huruf-huruf QQ dan huruf-huruf QQ, selanjutnya disebut merek QQ;
4. Bahwa dalam perkembangannya, kini Penggugat menjadi perusahaan internet terbesar di China dan ketiga di dunia setelah Google dan Amazon dengan pengguna aktif QQ Instant Messenger sebanyak 711.7 juta orang;
5. Bahwa segala sesuatu mengenai Penggugat dan mereknya (QQ) dapat diakses antara lain melalui situs [org/wiki/Tencent\\_Holdings#History](http://org/wiki/Tencent_Holdings#History) dan <http://www.tencent.com/en-us/at/abouttencent.shtml>;
6. Bahwa merek QQ Penggugat terdaftar di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia, yaitu dengan nomor 521369 tanggal 2 November 2001 untuk kelas 9 dan nomor 523671 tanggal 2 November 2001 untuk kelas 38, keduanya dalam proses perpanjangan;
7. Bahwa pendaftaran-pendaftaran lain merek QQ Penggugat di Indonesia dan di luar Indonesia adalah sebagai berikut:
  - Indonesia, nomor pendaftaran 523670, kelas 42;
  - Indonesia, nomor pendaftaran 561736, kelas 38;
  - Indonesia, nomor pendaftaran IDM000180993, kelas 12;
  - Lebanon, nomor pendaftaran 104596, kelas 12;
  - China, nomor pendaftaran 4665732, kelas 9;
  - China, nomor pendaftaran 4665825, kelas 12;
  - China, nomor pendaftaran 4665682, kelas 35;
  - China, nomor pendaftaran 3508823, kelas 38;
  - China, nomor pendaftaran 4665757, kelas 41;

Hal. 2 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- China, nomor pendaftaran 4665758, kelas 42;
- Singapore, nomor pendaftaran T0701616J, kelas 12;
- CTM, nomor pendaftaran 008766628, kelas 9, 35, 38, 41 dan 42;
- CTM, nomor pendaftaran 008814733, kelas 9, 35, 38, 41 dan 42;
- CTM, nomor pendaftaran 008814741, kelas 9, 35, 38, 41 dan 42.
- CTM, nomor pendaftaran 009018731, kelas 12;

Catatan:

CTM adalah kependekan dari *Community Trade Marks*, yaitu pendaftaran merek yang berlaku di seluruh negara Uni Eropa yang didaftarkan melalui OHIM (*The Office for Harmonization in the Internal Market*) yang berkedudukan di Alicante, Spanyol;

8. Bahwa sebagian dari merek QQ Penggugat di luar Indonesia terdaftar/masih terdaftar atas nama "*subsidiary company*" Penggugat, yaitu *Tencent Technology (Senzhen) Company Limited* dan *Tencent (BVI) Limited*, yang keduanya dimiliki dan berada di bawah kendali serta pengawasan Penggugat;

9. Bahwa kemudian diketahui, Tergugat telah mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merek-merek yang mempunyai persamaan bunyi ucapan dan karenanya mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek QQ Penggugat, yaitu:

- 1) QQ nomor pendaftaran IDM000298533 tanggal 25 Maret 2011 untuk jenis barang kelas 9;
- 2) QQ KIU KIU nomor pendaftaran IDM000133953 tanggal 29 Agustus 2007 untuk jenis barang kelas 9;
- 3) QIU QIU nomor pendaftaran IDM000133954 tanggal 29 Agustus 2007 untuk jenis barang kelas 9;

10. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek QQ, QQ KIU KIU dan QIU QIU tersebut karena:

- 1) Apabila dipakai bersama-sama dengan merek QQ Penggugat pasti akan membingungkan dan memperdaya khalayak ramai seolah-olah barang-barang yang diperdagangkan oleh Tergugat berasal dari Penggugat atau setidaknya tidaknya mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat, hal mana tidak menguntungkan Penggugat;
- 2) Akan menghalangi Penggugat untuk mendaftarkan merek yang mengandung unsur huruf-huruf QQ, seperti misalnya QQGroup nomor

Hal. 3 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan D00.2010.001913 yang ditolak pendaftarannya pada tanggal 24 April 2012 berdasarkan pendaftaran merek QQ, QQ KIU KIU dan QIU QIU Tergugat nomor IDM000298533, IDM000133953 dan IDM000133954;

11. Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat untuk mendaftarkan merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek QQ Penggugat yang sudah dikenal dan didaftarkan lebih dahulu kecuali niat untuk membonceng ketenaran merek Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, Tergugat telah mendaftarkan merek-mereknya dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

12. Bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat berhak menuntut agar pendaftaran merek-merek QQ, QQ KIU KIU dan QIU QIU Tergugat nomor pendaftaran IDM000298533, IDM000133953 dan IDM000133954 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa pengertian dengan segala akibat hukumnya adalah apabila setelah atau sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tergugat masih memiliki pendaftaran merek QQ, QQ KIU KIU dan/atau QIU QIU yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang-barang dan/atau jasa-jasa sejenis dengan barang-barang dan/atau jasa-jasa dari merek QQ Penggugat;

14. Bahwa menurut Pasal 68 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, walaupun Tergugat bertempat tinggal di Medan tetapi karena Penggugat berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

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 Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek QQ antara lain dengan nomor 521369 dan 523671 untuk kelas barang dan jasa 9 dan 38;

*Hal. 4 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek QQ, QQ KIU KIU dan QIU QIU Tergugat nomor pendaftaran IDM000298533, IDM000133953 dan IDM000133954 mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek QQ Penggugat yang sudah didaftarkan lebih dahulu;
4. Menyatakan merek QQ.QQ KIU KIU dan QIU QIU Tergugat nomor pendaftaran IDM000298533, IDM000133953 dan IDM000133954 telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan pendaftaran Merek QQ, QQ KIU KIU dan QIU QIU Tergugat nomor pendaftaran IDM000298533, IDM000133953 dan IDM000133954 dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyampaikan isi putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

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

Eksepsi XU YAN Tidak Berhak Mewakili Tencent Holdings Limited:

1. Bahwa mencermati dengan saksama substansi Surat Kuasa Penggugat tertanggal 26 Juli 2012, dimana terdapat fakta hukum bahwasanya yang bertindak mewakili *Tencent Holdings Limited* adalah Xu Yan yang "mengaku" sebagai Direktur Kekayaan Intelektual -*quod non*;
2. Bahwa akan tetapi ironisnya, dalam susunan *Board of Directors* (Dewan Direksi) tidak terdapat nama Xu Yan;
3. Bahwa keberadaan legalisasi Surat Kuasa pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, adalah sebagai syarat formil, namun pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing tidak bertanggung jawab terhadap isi surat kuasa;
4. Bahwa dengan demikian maka secara yuridis, Xu Yan tidak memiliki "*Legal Standing*" untuk mewakili *Tencent Holdings Limited* dalam mengajukan gugatan pembatalan Merek QQ atas nama Susanto di Pengadilan Niaga Jakarta, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak:

5. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat bertujuan untuk membatalkan Merek-Merek Tergugat yakni: Merek QQ Daftar

Hal. 5 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

#### 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

Nomor IDM000298533, Merek QQ KIU-KIU Daftar No: IDM000133953 dan Merek QIU QIU Daftar Nomor IDM000133954, serta dalam petitum gugatan pada angka 6 menyebutkan keterlibatan Pirektorat Merek yang diperintahkan untuk mencatat pembatalan dan mencoret Merek *a quo* dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek;

6. Bahwa hal tersebut merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi mengenai betapa pentingnya peranan dan kedudukan Hukum Direktorat Merek dalam perkara *a quo*. Apalagi dalam hal ini, ^proses terbitnya Sertifikat Merek OQ Daftar No: IDM000298533, Merek QQ KIU-KIU Daftar Nomor IDM000133953 dan Merek QIU QIU Daftar Nomor IDM000133954 atas nama Tergugat adalah karena persetujuan dan kebijakan Direktorat Merek untuk mendaftarkan permohonan Tergugat tersebut;

7. Bahwa namun ironisnya dalam surat gugatan Penggugat tidak rnenarik Direktorat Merek sebagai pihak, sehingga tidak pernah diketahui mengenai alasan-alasan apa Direktorat Merek memberikan psrsetujuan pendaftaran Merek tersebut kepada Tergugat;

8. Bahwa dengan tidak ditariknya Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka praktis gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dimana apabila merujuk pada kaidah Yurisprudensi MA.RI Nomor 216 K/ Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975 menyebutkan bahwasanya apabila gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur):

9. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas jenis barang-barang yang ada pada Merek QQ KIU-KIU Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133953 tanggal 04 Januari 2006, Merek QIU QIU Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133954 tanggal 04 Januari 2006 dan Merek QQ Kelas 09 Daftar J Nomor IDM000298533 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Tergugat, sebagai obyek gugatan, apakah jenis barang tersebut sejenis/tidak sejenis dengan barang-barang yang ada pada Merek QQ Keias 09 Daftar Nomor 521369 tanggal 2 November 2001 dan Merek QQ Kelas 38 Daftar Nomor 523671 tanggal 2 November 2001. Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek , yang dimaksud dengan

*Hal. 6 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*

#### 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)



terdapat persamaan dengan suatu merek terkenal apabila memiliki perlindungan barang/jasa yang sejenis;

10. Bahwa dengan tidak diuraikannya posita uraian jenis barang pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat, maka menjadikan timbulnya ketidakjelasan posita gugatan mengenai sejenis/tidak sejenisnya uraian barang-barang yang terdapat pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat sebagai suatu syarat pokok sor *Conditio Sine Quanon* untuk membuktikan ada-tidaknya persamaan pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat (mohon bandingkan dengan pengakuan. Penggugat sendiri pada posita point 13: "yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang-barang dan/ atau jasa sejenis ... dst");

11. Bahwa dengan tidak diuraikannya posita uraian jenis barang pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah telah *obscur libel*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Daluarsa.

1. Bahwa secara yuridis permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat yang menjadi obyek gugatan Penggugat yakni: Merek QQ Kelas 09 Daftar Nomor IDM000298533, Merek QQ KIU-KIU Kelas 09 Daftar No: IDM000133953 dan Merek QIU QIU Kelas 09 Daftar No: IDM000133954 atas nama Tergugat adalah sejak tanggal 04 Januari 2006;

2. Bahwa secara factual keberadaan pendaftaran Merek QQ KIU-KIU Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133953 tanggal 04 Januari 2006, Merek QIU QIU Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133954 tanggal 04 Januari 2006 atas nama Tergugat *a quo* telah terdaftar 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;

Hal. 7 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat ) waktu, maka sejatinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (mohon bandingkan dengan Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus/2010);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 54/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut. DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama Merek QQ di Indonesia dengan pendaftaran Nomor 521369 kelas barang dan/atau jasa 09 dan Nomor 523671 kelas barang dan/atau jasa 38;
- Menyatakan Merek QQ Nomor Pendaftaran IDM000298533, Merek QQ KIU KIU No. Pendaftaran IDM0001333953, dan Merek QIU QIU No. Pendaftaran IDM000133954 Tergugat, untuk kelas barang dan/atau jasa 09 mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan Merek QQ Penggugat yang sudah terdaftar lebih dulu;
- Menyatakan pendaftaran Merek QQ, Merek QQ KIU KIU dan Merek QIU QIU Tergugat tersebut didasarkan dengan itikad tidak baik;
- Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek QQ Nomor Pendaftaran IDM000298533, Merek QQ KIU KIU Nomor Pendaftaran IDM0001333953, dan Merek QIU QIU Nomor Pendaftaran IDM000133954 Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan salinan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI guna dilakukan pencoretan Merek QQ Nomor Pendaftaran IDM000298533, Merek QQ KIU KIU Nomor Pendaftaran IDM0001333953, dan Merek QIU QIU Nomor Pendaftaran IDM000133954 Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang Merek yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013, terhadap putusan tersebut, (Penggugat/Tergugat) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 1203, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05K/Pdt.Sus/HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 54/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 18 Februari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2013;

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/Tergugat) pada pokoknya sebagai berikut:

**JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI-EKSEPSI PEMOHON KASASI/TERGUGAT.**

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum pada hal.20 s/d hal. 25, mengingat:

Eksepsi Xu Yan Tidak Berhak Mewakili Tencent Holdings Limited.

- Bahwa pada Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 26 Juli 2012 yang bertindak mewakili Tencent Holdings Limited adalah Xu Yan yang "mengaku" sebagai Direktur Kekayaan Intelektual, namun ironisnya dalam susunan *Board of Directors* (Dewan Direksi) tidak terdapat nama Xu Yan.

*Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*

#### 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

Adapun keberadaan legalisasi Surat Kuasa pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, adalah sebagai syarat formil, namun pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing tidak bertanggung jawab terhadap isi Surat Kuasa *a quo*;

- Bahwa pada awalnya China merupakan negara yang menganut sistem civil law. Pada akhir dinasti Cling, China menganut sistem dari Jerman, Jepang, dan Swiss. Dalam perkembangannya, China mulai menyerap pengaruh dari Uni Soviet sejak tahun

1920-1930an. Pengaruh ini masih ada sampai sekarang. Kemudian terjadi pergeseran, terutama setelah meninggalnya chairman Mao dan digantikan oleh Deng Xiaoping, China mulai terbuka dan konstitusinya mulai mengambil dari sistem negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris mempunyai standar yang jelas untuk memposisikan Direktur mewakili/bertindak untuk dan atas nama perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan, yaitu didasarkan pada prinsip *fiduary duty*, halmana dapat kita jumpai dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia. Keberadaan UUPT di Indonesia dan China sama-sama bersumber pada UUPT Negara-Negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dengan demikian secara yuridis ada kesamaan antara UUPT yang berlaku di Indonesia dan UUPT yang berlaku di China dimana Direkturlah yang berhak mewakili/bertindak untuk dan atas nama perusahaan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, yang dibuktikan dalam AD/ART Akta Perusahaan;

- Dengan demikian maka secara yuridis, Xu Yan tidak memiliki "Legal Standing" untuk mewakili Tencent Holdings Limited dalam mengajukan gugatan pembatalan Merek QQ atas nama Susanto di Pengadilan Niaga Jakarta, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Termohon Kasasi/Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* (kabur)

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas jenis barang-barang yang ada pada Merek QQ KIU-KIU Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133953 tanggal 04 Januari 2006, Merek QIU QIU Kelas 09

Hal. 10 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nomor IDM000133954 tanggal 04 Januari 2006 dan Merek QQ Kelas 09 Daftar Nomor IDM000298533 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Tergugat, sebagai obyek gugatan, apakah jenis barang tersebut sejenis/tidak sejenis dengan barang-barang yang ada pada Merek QQ Kelas 09 Daftar Nomor 521369 tanggal 2 November 2001 dan Merek QQ Kelas 38 Daftar Nomor 523671 tanggal 2 November 2001. Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan terdapat persamaan dengan suatu merek terkenal apabila memiliki perlindungan barang/jasa yang sejenis;

- Bahwa dengan tidak diuraikannya posita uraian jenis barang pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat, maka menjadikan timbulnya ketidakjelasan posita gugatan mengenai sejenis/tidak sejenisnya uraian barang-barang yang terdapat pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat sebagai suatu syarat pokok *Conditio Sine Quanon* untuk membuktikan ada-tidaknya persamaan pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat (mohon bandingkan dengan pengakuan. Penggugat sendiri pada posita point 13: "yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang-barang dan/atau jasa sejenis ... dst");
- Bahwa dengan tidak diuraikannya posita uraian jenis barang pada Merek-Merek Tergugat maupun pada Merek-Merek Penggugat dalam *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat *a quo* adalah telah *obscuur libel*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Daluarsa.

- Bahwa secara yuridis permohonan pendaftaran Merek-Merek Tergugat yang menjadi obyek gugatan Penggugat yakni: Merek QQ Kelas 09 Daftar Nomor IDM000298533, Merek QQ KIU-KIU Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133953 dan Merek QIU QIU Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133954 atas nama Tergugat adalah sejak tanggal 04 Januari 2006;
- Bahwa secara factual keberadaan pendaftaran Merek QQ KIU-K'U Kelas 09 Daftar Nomor IDM000133953 tanggal 04 Januari 2006, Merek QIU QIU Kelas

Hal. 11 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

#### 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

09 Daftar Nomor IDM000133954 tanggal 04 Januari 2006 atas nama Tergugat *a quo* telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun;

- 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;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat ) waktu, maka sejatinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (mohon bandingkan dengan Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus/2010);

*JUDEX FACTI* PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP "*FIRST TO FILE*".

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah/keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan alasan-alasan Prinsip "*First To File*", sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum pada hal. 29 s/d hal.31, mengingat:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwasanya Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai *pendaftar* pertama (*first to file*) atas Merek QQ kelas 09 yang dianggap telah terdaftar pada Departmen Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek RI pada tanggal 02 November 2001. Selanjutnya, disisi lain *Judex Facti* telah mempertimbangkan seakan-akan Merek KIU KIU dan Merek QIU QIU kelas 09 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat baru terdaftar pada tanggal 13 Februari 2009, padahal faktanya telah terdaftar sejak tanggal 04 Januari 2006 (vide bukti-bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-15);
- Bahwa secara *juridis*, sejatinya *Judex Facti* berkewajiban membandingkan terlebih dahulu apakah terdapat persamaan antara merek-merek Pemohon Kasasi dengan merek-merek *Termohon* Kasasi sebelum mempertimbangkan "siapa yang lebih dahulu terdaftar", hal tersebut *karena* antara satu merek dengan merek lain "tidak dapat diperbandingkan" apabila faktanya tidak terdapat persamaan dari merek-merek tersebut;
- Bahwa untuk melihat suatu merek memiliki persamaan dengan merek lainnya haruslah dipandang secara total (*Total Indruuk*), tidak dengan *cara* memenggal bagian per bagian. Namun dalam pertimbangan *Judex Facti* telah secara keliru memenggal bagian per bagian antara Merek QQ Termohon

Hal. 12 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

#### 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

Kasasi dengan Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi khususnya pada bagian kombinasi merek (*combination brand*) yaitu huruf "QQ", padahal apabila kita cermati keberadaan huruf QQ pada Merek Pemohon Kasasi tidaklah dominan dan harus dilihat secara utuh (*unity*), sehingga kesan yang menonjol adalah keberadaan Merek KIU KIU dan QIU QIU pada Merek Pemohon Kasasi yang tidak sama dengan Merek QQ Termohon Kasasi;

- Bahwa oleh karena secara yuridis tidak ada persamaan antara merek-merek QIU QIU dan KIU KIU Pemohon Kasasi dengan merek QQ Termohon Kasasi, maka sejatinya Pemohon Kasasi adalah sebagai "pencipta" (vide pendaftaran hak cipta) dan "pendaftar pertama (*First To File*)" di Indonesia atas Seni Logo dan Merek QIU QIU dan KIU KIU yang berarti sembilan sembilan yang dipercaya oleh Pemohon Kasasi sebagai angka keberuntungan (*Lucky Number*) untuk kemajuan usahanya dibidang produksi dan perdagangan produk Kereta Sorong di wilayah Indonesia;

JUDEX FACTIE PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN "MEREK TERKENAL" (*WELLKNOWN MARK*).

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah/keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan keberadaan Merek Terkenal (*Wellknown Mark*), sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum pada hal.31 s/d hal. 54, mengingat:

- *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan seakan-akan Merek QQ Termohon Kasasi adalah merupakan Merek Terkenal (*Wellknown Mark*)-*quod non*-, dengan bersandarkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan keberadaan bukti-bukti P-6 s.d P-24, dimana menurut pertimbangan *Judex Facti* telah beranggapan merek QQ Termohon Kasasi *a quo* telah diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran melalui internet, investasi di beberapa negara dan terdapat bukti pendaftaran di Hongkong, Lebanon, Afrika Selatan, Singapura, RRC dan Uni Eropa;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* jelas keliru, mengingat tidak pernah ada promosi yang gencar dan besar-besaran dan investasi yang

Hal. 13 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.



besar dari Termohon Kasasi atas produk-produk Merek QQ di Indonesia khususnya. Keberadaan bukti-bukti dari internet yang diajukan Termohon Kasasi adalah termasuk sebagai "bukti foto copy" saja yang sepatutnya menurut hukum tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh *Judex Facti*. Begitu pula dengan keberadaan bukti-bukti pendaftaran di beberapa negara yang juga hanya berupa "bukti foto copy" yang sepatutnya juga menurut hukum tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh *Judex Facti*. Oleh karena hal tersebut belum dianggap cukup itu sejatinya "*Judex Facti* harus memerintahkan untuk dilakukan survey terlebih dahulu oleh lembaga survey independen" guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek QQ Termohon Kasasi *a quo* (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.15 Tahun 2001);

- Sejatinya Merek QQ Termohon Kasasi bukan merupakan merek terkenal karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.15/2001 tentang Merek dimana telah menegaskan kriteria Merek Terkenal, yaitu: memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, memperhatikan reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia, bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara dan bukti penetapan Pengadilan Niaga atas dasar hasil survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek tersebut;
- Merek QQ Termohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi unsur "pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, sehingga klaim Penggugat *a quo* adalah keliru mengingat faktanya Merek tersebut tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena tidak memiliki reputasi yang tinggi (*higher reputation*) dan tidak memiliki ikatan mithos (*Myhtical Context*) dengan masyarakat luas di Indonesia. Bahkan Merek QQ Termohon Kasasi tidak pernah terdaftar Dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan oleh Direktorat Merek tahun 1995 dan 1996, sebagai Merek Terkenal;
- Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi (*Judex Yuris*), dimana seringkali merek-merek asing yang melakukan ekspansi dagang ke Indonesia berupaya sekuat tenaga dengan berbagai cara (modus) untuk "menghabisi" merek-merek

Hal. 14 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal milik pengusaha Indonesia agar tidak dapat melanjutkan usahanya lagi, antara lain dengan "modus" mengaku sebagai merek terkenal (*Wellknown Mark*) dimana selanjutnya mengajukan gugatan pembatalan Merek ke Pengadilan Niaga. Ironisnya, banyak penegak hukum di Indonesia yang terkecoh dengan dalil-dalil keterkenalan tersebut dimana pada akhirnya merek-merek lokal *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan yang konsekuensinya pengusaha-pengusaha lokal tidak dapat melanjutkan usaha dalam bidang usaha yang bersangkutan, apalagi bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri pasar Indonesia. Sungguh menyedihkan apabila kelak bangsa Indonesia hanya sebagai penonton di Negerinya sendiri dan semakin menderita akibat kerakusan imperialisme ekonomi asing, karena sifat mereka selalu menginginkan monopoli ekonomi;

- Apabila dicermati dengan seksama, sangatlah tidak adil apabila Pemohon Kasasi selaku pengusaha lokal yang telah bersusah payah menciptakan, mendaftarkan merek dan menggunakan merek QIU QIU dan KIU KIU tersebut dalam perdagangan di Indonesia selama puluhan tahun lamanya dengan cururan keringat dan jerih payah yang tidak terhingga, TIBA-TIBA harus dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat "hanya karena" ada pengakuan Termohon Kasasi tentang Merek QQ sebagai Merek Terkenal, yang ironisnya hanya dibuktikan dengan bukti-bukti promosi via internet dan bukti-bukti pendaftaran di beberapa negara yang berupa foto copy;

**JUDEX FACTIE PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM LAM MEMPERTIMBANGKAN "ITIKAD TIDAK BAIK (*BAD FAITH*) DALAM PENDAFTARAN :REK PEMOHON KASASI".**

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah/keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan "Itikad Tidak Baik (*bad faith*) dalam pendaftaran Merek Pemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum pada hal.39 s/d hal. 41, mengingat:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah mempertimbangkan bahwasanya seolah-olah pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU oleh Pemohon Kasasi dilandasi oleh adanya itikad tidak baik (*bad faith*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek-*quod non-*, dengan alasan bahwa

*Hal. 15 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*

#### Disclaimer

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



Merek QQ Termohon Kasasi adalah merek terkenal serta Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi memiliki persamaan dengan merek QQ Termohon Kasasi sehingga dianggap pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi dilandasi oleh itikad tidak baik (*bad faith*);

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* jelas sangat keliru, mengingat antara merek-merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi tidak memiliki persamaan dengan merek QQ Termohon Kasasi karena tidak memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu pula Merek QQ Termohon Kasasi bukan merupakan merek terkenal karena tidak memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karenanya *Judex Facti* tidak dapat mempertimbangkan tentang adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi;
- Bahwa justru secara *a contrario* permohonan pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi telah dilandasi itikad baik (*Good Faith*) karena telah menempuh proses pendaftaran dan pemeriksaan Merek yang ketat oleh pemeriksa-pemeriksa Direktorat Merek Republik Indonesia yang ahli dibidang Merek, dimana oleh karena telah memenuhi persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pada akhirnya pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi dapat terdaftar pada Direktorat Merek Republik Indonesia. Pendaftaran merek-merek Pemohon Kasasi tidaklah diperoleh dengan cara yang mudah, melainkan dengan cara menempuh prosedur hukum yang berlaku yakni melampaui proses pemeriksaan yang cukup panjang dan melelahkan selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dari sejak pemeriksaan formalitas, substantif hingga publikasi. Oleh karena menurut Tim Pemeriksa dari Direktorat Merek tidak diketemukan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6, serta tidak ada pengajuan keberatan (oposisi) dari pihak ketiga termasuk keberatan dari Termohon Kasasi, maka Merek-Merek Tergugat *a quo* mendapat persetujuan pendaftaran oleh Direktorat Merek. Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi dalam mengajukan pendaftaran merek tersebut jelas telah

*Hal. 16 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi "itikad baik" (*te goede trouw*) yang seyogyanya patut mendapatkan perlindungan hukum;

- Keberadaan kata QQ pada pendaftaran Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi adalah hanya kombinasi merek dan bukan merek utama, karena yang ditonjolkan adalah kata-kata KIU KIU dan QIU QIU yang berarti 99 (sembilan-sembilan) sebagai angka keberuntungan (*lucky number*) dimana juga merupakan ciptaan Pemohon Kasasi yang telah didaftarkan di Indonesia, jadi tidak ada niat sedikitpun bagi Pemohon Kasasi untuk meniru atau menjiplak merek QQ Termohon Kasasi yang *notabene* tidak dikenal oleh Pemohon Kasasi khususnya dan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya;
- Selain itu pula, keberadaan kata QQ tidak dapat dimonopoli begitu saja oleh Termohon Kasasi, mengingat kata QQ tersebut telah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan didunia antara lain: Japan CBM Corporation untuk produk jam tangan Merek QQ, Chery Automobil untuk produk Mobil Chery QQ, dan lain-lain. Keberadaan kata-kata QQ sendiri berasal dari Huruf Latin (bukan huruf China), seperti pula halnya dengan kata AA, BB, CC dan seterusnya, dimana huruf latin tersebut biasa dipergunakan pula dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipergunakan sehari-hari di Indonesia;
- Keberadaan Merek KIU KIU dan QIU QIU Pemohon Kasasi *a quo* adalah merupakan hasil karya intelektual Pemohon Kasasi sesungguhnya yang diciptakan oleh Pemohon Kasasi sejak tanggal 01 November 2003 di Medan dalam jenis ciptaan Seni Logo "QIU QIU". Adapun arti kata QIU QIU sendiri adalah 99 (sembilan-sembilan) yang bermakna filosofinya sebagai suatu angka kesempurnaan dalam kehidupan;

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

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2013, jawaban memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan

*Hal. 17 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*

### 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

pertimbangan karena terbukti antara merek QQ milik Penggugat yang terdaftar dibanyak negara di dunia termasuk di Indonesia dengan Nomor 521369 tanggal 2 November 2001 untuk kelas 9 dan Nomor 523671 tanggal 2 November 2001 untuk kelas 38 dengan merek QQ, QQ KIU KIU dan QIU QIU milik Tergugat dengan kelas barang yang sama 9 dan 38, telah terdapat persamaan pada pokoknya baik dari tulisan, bunyi, ucapan dan atau susunan kata atau huruf, sehingga dapat menyesatkan konsumen, dan pula merek Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar dari pada merek Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya.

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 SUSANTO 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;

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: SUSANTO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat 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 Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

*Hal. 18 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., 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,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- |                           |     |                       |
|---------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Meterai .....          | :Rp | 6.000,00              |
| 2. Redaksi .....          | :Rp | 5.000,00              |
| 3. Administrasi Kasasi .. | :Rp | <u>4.989.000,00</u> + |
| Jumlah .....              | :Rp | 5.000.000,00          |

Hal. 19 dari 19 hal Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

**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)