



P U T U S A N
Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

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

KABUSHIKI KAISHA YUMI KATSURA, INTERNASIONAL yang diwakili oleh Presiden Yumi Yuki, berkedudukan di 1-25-3, Miami – Aoyoma, Minato-ku, Tokyo, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansur Alwini, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 14, Lantai 3 & 4, Jakarta 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

PT. CITRA MULIA JAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Komisaris, Sintya Novyanti dan Sylvia, berkedudukan Jalan Pluit Permai Raya Nomor 26, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Linawaty Siregar, S.H., Advokat, beralamat di Wahana Graha lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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

1. Bahwa merek Penggugat “YUMI KATSURA” telah mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan HAM c/q Direktorat Jenderal HKI c/q Direktorat Merek dibawah Nomor Agenda D00-2012.042654 tertanggal 10 September 2012 untuk melindungi kelas barang 25 (bukti P-1);
2. Bahwa merek Penggugat “YUMI KATSURA” telah mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan HAM c/q Direktorat Jenderal HKI c/q Direktorat Merek dibawah Nomor Agenda D00-2012.061513 tertanggal 13 Desember 2012 untuk melindungi kelas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (bukti P-2);
3. Bahwa merek "YUMI KATSURA" Penggugat merupakan merek terkenal, yang telah terdaftar diberbagai Negara di dunia Internasional antara lain:
- 3.1. Negara Jepang, pendaftaran Nomor 3048930 tertanggal 30 Juni 1995 (bukti P-3);
- 3.2. Negara Jepang, pendaftaran Nomor 1686828 tertanggal 29 Mei 1984 (bukti P-4);
- 3.3. Negara Inggris, pendaftaran Nomor 1486944 tertanggal 12 September 2011 (bukti P-5);
- 3.4. Negara Hongkong, pendaftaran Nomor 300539271 tertanggal 21 November 2011 (bukti P-6);
- 3.5. Negara Amerika Serikat, pendaftaran Nomor 1.352.934 tertanggal 6 Agustus 1985 (bukti P-7);
- 3.6. Negara Amerika Serikat, pendaftaran Nomor 3.145.246 tertanggal 19 September 2006 (bukti P-8);
- 3.7. Negara RRC, pendaftaran Nomor 111100BO/59070 tertanggal 24 November 2011 (bukti P-9);
4. Bahwa selain telah terdaftar merek Penggugat "YUMI KATSURA" di beberapa Negara di dunia Internasional maupun di berbagai Negara dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi Internasional;
5. Bahwa ternyata pihak Tergugat tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan merek "YUMI KATSURA" yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dibawah Nomor IDM 000177855, IDM 000177856 tertanggal 24 September 2008 untuk melindungi kelas barang 25 (bukti P-10 & P-11), seperti halnya merek "YUMI KATSURA" mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dibawah Nomor IDM 000296245, IDM 000296246 tertanggal 2 Maret 2011 untuk kelas barang 44 (bukti P-12 & P-13);
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Pendaftaran Merek Dagang "YUMI KATSURA" milik Tergugat daftar Nomor IDM 000177855, IDM 000177856 tertanggal 24 September 2008 untuk melindungi kelas barang 25, yang merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "YUMI KATSURA" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal di dunia Internasional;
7. Bahwa adanya persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat terlihat jelas dari penulisan, pengucapan, tampilan etiket merek maupun dari keduanya sama-sama terdiri dari kata "YUMI KATSURA"

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

yang sama pengucapannya sebagaimana etiket merek berikut ini:

Merek Penggugat

“YUMI KATSURA”

Merek Tergugat

“YUMI KATSURA”

Melihat dari kedua merek tersebut mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan melindungi kelas barang/jasa yang sama pula yaitu kelas barang 25 dan kelas barang 44;

8. Bahwa dasar gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf a dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek “YUMI KATSURA” milik Tergugat daftar Nomor IDM 000177855, IDM 000177856 tertanggal 24 September 2008 untuk melindungi kelas barang 25, IDM 000296245, IDM 000296246 tertanggal 2 Maret 2011 untuk melindungi kelas barang 44 agar atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal;
9. Bahwa karena telah terdaftarnya merek “YUMI KATSURA” milik Tergugat daftar Nomor IDM 000177855, IDM 000177856 tertanggal 24 September 2008 untuk melindungi kelas barang 25, IDM 000296245, IDM 000296246 tertanggal 2 Maret 2011 untuk melindungi kelas barang 44 pada Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek untuk membatalkan pendaftaran merek “YUMI KATSURA” atas nama Tergugat daftar Nomor IDM 000177855, IDM 000177856 tertanggal 24 September 2008, IDM 000296245, IDM 000296246 tertanggal 2 Maret 2011 dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dan Pendaftar di dunia Internasional dari merek dagang “YUMI KATSURA” karena mempunyai hak tunggal untuk memakai merek “YUMI KATSURA” baik di Indonesia maupun di dunia Internasional;
3. Menyatakan merek “YUMI KATSURA” atas nama Penggugat merupakan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terkenal di dunia Internasional;

4. Menyatakan merek "YUMI KATSURA" atas nama Tergugat daftar Nomor IDM 000177855, IDM 000177856 tertanggal 24 September 2008 untuk melindungi kelas barang 25, IDM 000296245, IDM 000296246 tertanggal 2 Maret 2011 untuk kelas barang 44 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "YUMI KATSURA" milik Penggugat, menyatakan batal menurut hukum Pendaftaran Merek milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) c.q. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM RI untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat Pembatalan Merek "YUMI KATSURA" milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Nomor IDM 000177855, IDM 000177856, IDM 000296245, IDM 000296246;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atau mohon Putusan Pengadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas hal-hal beserta alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Penggugat, kecuali yang telah diakuinya dengan tegas;
2. Bahwa Kuasa Tergugat pada saat melakukan inzage / pemeriksaan berkas bersama ini "mohon akta" guna dicatat pada berita acara, terhadap hal-hal berikut ini, *vide*:

- a. Anggaran Dasar dari Kabushiki Kaisha Yumi Katsura International Company Limited, pada halaman 7 terjemahan *a quo*, tercantum catatan dari si penerjemah sebagai berikut:

Diterjemahkan oleh saya Tjong It Siau, penerjemah resmi dan bersumpah dari fotocopy dokumen berbahasa Jepang kedalam Bahasa Indonesi, total 7 (tujuh) halaman;

Isi diluar tanggung jawab saya, penerjemah;

Jakarta, 23 April 2012

Ditanda-tangani dan stempel

Tjong It Siau

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, ternyata ditemukan "fakta hukum" bahwa terjemahan tersebut dari fotocopy semata, yang bisa saja direkayasa dari berkas yang berbeda,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

mohon pertimbangan yang adil dan benar;

- b. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Yumi Yuki, tercantum Notarial Certificate di Tokyo July 11, 2011, Notary Keiichi Hirabayashi didalam surat keterangannya bahwa tanda-tangan yang dibubuhkan adalah bernama Yumi Yuki salah satu Direktur Kabushiki Kaisha Yumi Katsura International, dan Yumi Yuki tersebut mengakui telah menanda-tangani dokumen terlampir;

Selanjutnya Surat Kuasa Yumi Yuki dilihat untuk pengesahan tanda-tangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, sdr Hayono Kurniawan, Pejabat Kementerian Luar Negeri tgl. 11 Juli 2011;

Akan tetapi didalam Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2012 dari Pemberi Kuasa/"Kabushiki Kaisha Yumi Katsura International" kepada Penerima Kuasa "Am Badar & Partners", mohon akta telah terjadi rekayasa tanda-tangan dimana Pemberi Kuasa berubah tanda tangannya menjadi Yumi Yuki Katsura, disamping itu Tergugat berkeberatan terhadap ke-otentikan Surat Kuasa tersebut, mengingat penggunaannya di Indonesia wajib terlebih dahulu dilegalisir oleh Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, sehingga setelah melalui legalisasi Kementerian Luar Negeri di Jakarta maka Surat Kuasa kepada "Am Badar & Partners" baru laik dipergunakan di wilayah Indonesia, sebagaimana Surat Kuasa semestinya sesuai ketentuan Staatsblad 1909 Nr.291 jo Aturan Peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945. Karenanya demi hukum Surat Kuasa tersebut tergolong cacat juridis;

- c. Bahwa masih sehubungan dengan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2012, dimana Pemberi Kuasa/"Kabushiki Kaisha Yumi Katsura International" memberi kuasa kepada "Am Badar & Partners";

KHUSUS:

Bertindak untuk dan atas nama Penggugat mengajukan pembatalan merek "YUMI KATSURA" pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Citra Mulia Jaya beralamat Jln. Pluit Permai Raya Nomor 26, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;

Sementara alamat Tergugat yang benar adalah Jln. Pluit Permai Raya Nomor 26, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, hal ini dikuatkan dan sesuai dengan:

1. Surat Pernyataan Perbaikan Sertifikat Merek untuk Sertifikat Nomor: IDM000177855, yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek, pada tanggal 5 Agustus 2009 di Tangerang (bukti T-4);

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Perbaikan Sertifikat Merek untuk Sertifikat Nomor: IDM000177856, yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek, pada tanggal 5 Agustus 2009 di Tangerang; (bukti T-5);
3. Surat Pernyataan Perbaikan Sertifikat Merek untuk Sertifikat Nomor: IDM000296245, yang ditandatangani oleh Direktur Merek, pada tanggal 22 Mei 2012 di Tangerang; (bukti T-6);
4. Surat Pernyataan Perbaikan Sertifikat Merek untuk Sertifikat Nomor: IDM000296246, yang ditanda-tangani oleh Direktur Merek, pada tanggal 22 Mei 2012 di Tangerang (bukti T-7);

Terhadap kekeliruan alamat dalam Surat Kuasa *a quo*, tertulis alamat Tergugat Jalan Pluit Permai Raya Nomor 26 seharusnya Jalan Pluit Permai Raya Nomor 26, karenanya demi hukum Surat Kuasa *a quo* menjadi cacat juridis;

- d. Bahwa Kuasa Tergugat juga melakukan *inzege vide* halaman pertama Gugatan Pembatalan Merek dari Penggugat *a quo*, kami "mohon akta" mengingat telah terjadi kekeliruan dimana Penerima Kuasa mengaku bertindak atas nama Kliennya, yakni:

Kaisha Yumi Katsura Internasional sementara pada Surat Kuasa, kliennya tercantum Kaisha Yumi Katsura International Company Limited, demi hukum terjadi perbedaan akronim;

Kekeliruan di atas, lebih lanjut terdapat juga pada Relas Panggilan Sidang I dan II perkara *a quo* dimana tercantum "..... Internasional" seharusnya ". International";

Selanjutnya kekeliruan lebih lanjut terdapat pada halaman pertama Gugatan Pembatalan Merek dari Penggugat kami "mohon akta", tercantum Kliennya berkedudukan di:

1-25-3 Miami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan sementara pada Surat Kuasa berkedudukan 3-25-1 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan diteliti pencantuman Nomor address yg terbalik dan kurang akronim huruf n, karenanya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *quo*, demi hukum terbukti antara posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap sesuai hukum acara perdata (HIR) karenanya sesuai pemeriksaan *inzege* yang telah dipaparkan tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat cacat juridis dalam mengajukan suatu gugatan *a quo*, dan karenanya patut untuk ditolak;

3. Bahwa selanjutnya upaya hukum gugatan Pembatalan Merek yang diajukan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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)



oleh Penggugat, sudah tergolong perkara *ne bis in idem*, dimana para pihak dan objek sama saja, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 September 2007 Penggugat (dewasa ini) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang telah mengajukan permohonan keberatan atas Permintaan Pendaftaran Merek "YUMI KATSURA Weddings in Style & Tulisan China" (bukti T-8);
- b. Pada tanggal 10 September 2007 Penggugat (dewasa ini) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengajukan permohonan keberatan atas Permintaan Pendaftaran Merek "YUMI KATSURA Weddings in Style & Tulisan China" (bukti T-9);
- c. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2007 Tergugat (dewasa ini) sesuai jangka waktu menurut undang undang berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah menyampaikan sanggahan (kelas 44) dan (kelas 25), menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan dalam kualitas sebagai Pemohon Pendaftaran (Pertama) Merek Dagang "YUMI KATSURA Weddings in Style" & karakter huruf kanji "bukan tulisan China seperti tercantum dalam Keberatan *a quo* (bukti T-10);
- d. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 dan pada tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Direktur Merek telah menyampaikan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek kepada PT. Citra Mulia Jaya dengan tembusan masing-masing kepada : Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual & Toetoen Am Badar, S.H. (yang mengajukan keberatan) (bukti T-11 dan T-12);
- e. Bahwa PT. Citra Mulia Jaya/Tergugat (dewasa ini) mengajukan Permohonan Banding dan telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam buku khusus dan karenanya Komisi Banding dapat melakukan persidangan pemeriksaan banding terhadap berkas Permohonan Banding, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang tata cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek, hingga diputus dalam musyawarah majelis Komisi Banding Merek, kedua perkara tersebut diputus pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 masing-masing dengan Nomor Keputusan Nomor 06/KBM/HKI/2011 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/KBM/HKI/2011 (bukti T-13 dan T-14);

f. Bahwa terungkap fakta hukum semenjak pada tanggal 09 Januari 2006, dilakukan proses hukum permintaan pendaftaran merek, kemudian pemeriksaan formalitas, dilanjutkan pemeriksaan substantive dan tahap publikasi Berita Resmi Merek, sementara itu sebelumnya telah diajukan keberatan oleh Kabushiki Kaisha Yumi Katsura International/ Penggugat (dewasa ini) dijawab dengan sanggahan oleh PT. Citra Mulia Jaya/ Tergugat (dewasa ini) tahap demi tahap tingkat pemeriksaan, kemudian terbit penolakan dari Direktorat Merek, sehingga proses hukum diperiksa kembali oleh Majelis Komisi Banding Merek, dan akhirnya tanggal 13 Januari 2011 memberi keputusan dengan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya, sehingga Permohonan Pendaftaran Merek oleh PT. Citra Mulia Jaya (Tergugat dewasa ini) demi hukum telah melalui proses pemeriksaan yang lengkap oleh Team Pemeriksa Merek dan telah lulus dari alasan pemeriksaan Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana Majelis Komisi Banding Merek menyatakan tidak ditemukan merek "YUMI KATSURA Weddings in Style" (berikut huruf kanji) sebelumnya, sesuai kaedah hukum first to file dan dibenarkan sebagai Pemilik Merek "YUMI KATSURA Weddings in Style & huruf kanji" diakui mempunyai itikad baik, mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk meniru ketenaran merek pihak lain, sehingga diberi perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28) oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kesemuanya seperti tersirat pada Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000177855, IDM 000177856, IDM000298245 dan IDM000296246 (bukti T-15, T-16, T-17, T-18);

Bahwa Tergugat berpendapat gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat hanyalah merupakan upaya coba-coba saja, yang akhirnya akan menimbulkan ke tidak-pastian hukum, mengingat Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independent dan berada di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual, dalam menjalankan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (independent) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;

Oleh karenanya Tergugat berpendapat gugatan Permohonan Pembatalan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah identik dengan perkara *a quo*, terbukti *ne bis in idem*;

4. Bahwa adapun konsekuensi yuridis dari Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 06/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011, menjadikan Sertifikat Merek (kelas 44) milik Tergugat sudah merupakan Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana amar Putusan sebagai berikut:

I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan sertifikat merek "YUMI KATSURA" dengan Nomor Agenda: DOO.2006.000768 yang diajukan pada tanggal 9 Januari 2006 oleh Pemohon Banding untuk jenis barang dalam kelas 44 yaitu: salon kecantikan, beauty klinik, perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, mandi uap panas, salon penata rambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;

III. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran merek dan memberikan sertifikat "YUMI KATSURA" dengan nomor Agenda: DOO.2006.000768 yang diajukan pada tanggal 9 Januari 2006 oleh Pemohon Banding untuk jenis barang dalam kelas 44 yaitu: Salon kecantikan, beauty klinik, perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, mandi uap panas, salon penata rambut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Komisi Banding ini diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;

5. Bahwa Putusan Nomor: 06/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011 Komisi Banding Merek diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Banding Merek yang terdiri atas Juliana Mahjudin, S.H.,M.H., sebagai Ketua dengan Ramang Agus, S.H.,M.H., dan Parulian Aritonang, S.H.,LLM, sebagai Anggota dan Sekretaris Majelis Banding Merek Jujun Zaenuri, S.H.,M.H., selanjutnya terhadap Putusan Resmi dimaksud, disampaikan tembusannya masing-masing kepada:

1. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Direktur Merek;
6. Bahwa disamping itu ada satu lagi Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yakni Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 07/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011 dimana amar Putusan, sebagai berikut:
 - I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
 - II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Melaksanakan Pendaftaran dan Menerbitkan Sertifikat merek "YUMI KATSURA" dengan Nomor Agenda: DOO.2006.000770 yang diajukan pada tanggal 9 Januari 2006 oleh Pemohon Banding untuk jenis barang dalam kelas 25 yaitu: segala macam koneksi, pakaian pria, -wanita, - anak-anak dan bayi, celana pria, -wanita, -anak-anak dan bayi, pakaian seragam, -renang, -mandi, -pengantin, -tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket, t-shirt, kaos oblong, kaos singlet, kemeja, rok, blus, sarung tangan pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, Topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, selop, kelom, terompah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek;
 - III. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek dan Memberikan Sertifikat "YUMI KATSURA" dengan Nomor Agenda: DOO.2006.000770 yang diajukan pada tanggal 9 Januari 2006 oleh Pemohon Banding untuk jenis barang dalam kelas 25 yaitu: Segala

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

macam konpeksi, pakaian pria, -wanita, -anak-anak dan bayi, celana pria, - wanita, -anak-anak dan bayi, pakaian seragam, - renang, -mandi, - pengantin, -tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket. T-shirt, kaos oblong, kasos singlet, kemeja, rok, blus, sarung tangan pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, Topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, selop, kelom, terompah; dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Komisi Banding ini diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 16 ayat (2) peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2005 tentang tata Cara Permohonan Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;

7. Bahwa Putusan Nomor: 07/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011 Komisi Banding Merek diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Banding Merek yang terdiri atas Juliana Mahjudin, S.H.,M.H., sebagai Ketua dengan Ramang Agus, S.H.,M.H., dan Pakulian Aritonang, S.H.,LL.M sebagai Anggota dan Sekretaris Majelis Banding Merek Jujun Zaenuri, S.H.,M.H., selanjutnya terhadap Putusan Resmi dimaksud, disampaikan tembusannya masing-masing kepada:

1. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Direktur Merek;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 06/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011 jo Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 07/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011 keduanya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan perkataan lain perintah hakim yang mengharuskan pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan (*mandatory* atau *positive injunction*), sementara itu dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun kemudian Penggugat mengajukan kembali permasalahan ini melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam ranah hukum perdata tergolong perkara *ne bis in idem*, sesuai ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata apabila Putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

S.H. halaman 42) berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Pembatalan Merek Nomor 88/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. *a quo*;

9. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Direktorat Merek dalam perkara Permohonan Pembatalan Merek, Register Nomor 88/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak.
 - a. Bahwa fakta hukum membuktikan Direktorat Merek yang paling mengetahui Tergugat sebagai Pendaftar Pertama dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan PUTUSAN Komisi Banding Merek Nomor 06/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011 dan PUTUSAN Komisi Banding Merek Nomor 07/KBM/HKI/2011 tanggal 13 Januari 2011 sekaligus sebagai Pendaftaran Merek (Pertama) yang memperoleh Perlindungan Hak Merek diberikan selama 10 tahun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek;
 - b. Bahwa Direktorat Merek juga yang paling mengetahui bahwa Penggugat sudah empat kali kali melakukan Permintaan Pendaftaran Merek:
 - i. Tanggal 22 Agustus 2007 dengan Nomor Agenda: DOO.2007.027782 kelas 25 Permintaan Pendaftaran merek “YUMI KATSURA & Logo”;
 - ii. Tanggal 22 Agustus 2007 dengan Nomor Agenda: JOO 2007027676 kelas 44 Permintaan Pendaftaran Merek “YUMI KATSURA & Logo”;
 - iii. Tanggal 10 September 2012 dengan No. Agenda: DOO-2012.041654 kelas 25 Permintaan Pendaftaran Merek “YUMI KATSURA”;
 - iv. Tanggal 13 Desember 2012 dengan Nomor Agenda: DOO-2012.061513 kelas 44 Permintaan Pendaftaran Merek “YUMI KATSURA”;
 - c. Bahwa fakta hukum membuktikan Direktorat Merek sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Permohonan Pendaftar Pertama PT. Citra Mulia Jaya atas adanya sanggahan (keberatan) dari “Am Badar & Partners” selaku Kuasa dari Kabushiki Kaisha Yumi Katsura International, hingga ketingkat banding, karenanya perkara ini secara administrative sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Komisi Banding Merek, adalah Badan Khusus yang independent dan berada di lingkungan Kementerian yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual, oleh karena itu demi hukum terbukti gugatan Penggugat kurang pihak;
- Oleh karenanya gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat, demi hukum terbukti kurang pihak karenanya cukup beralasan dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

berdasarkan hukum kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak gugatan dari Penggugat *a quo*, atau menyatakan setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas dasar tidak lengkapnya para pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini;

10. Bahwa gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat demi hukum, juga tergolong kadaluarsa;

Sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

"Gugatan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek"

Majelis Hakim Pengadilan Niaga wajib menolak gugatan *a quo*, karena Merek Dagang & Jasa "YUMI KATSURA Weddings in Style & huruf kanji" kelas 25 dan kelas 44 atas nama pemilik merek PT. Citra Mulia Jaya (Pendaftar Pertama) tanggal pendaftaran mereknya, seluruhnya diajukan pada tanggal 9 Januari 2006;

Sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 88/Merek/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 17 Desember 2012 diperhitungkan sudah mencapai 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pendaftaran 9 Januari 2006;

Oleh karena itu gugatan *a quo* wajib ditolak karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan demi hukum gugatan Pembatalan Merek Nomor 88/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, secara terang benderang terbukti tergolong perkara kadaluarsa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam bagian eksepsi sebagai pendahuluan dari jawaban ini saja, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Pembatalan Merek Register Nomor 88/Merek/2012/PN.Jkt.Pst. untuk menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 88/Merek/2012/PN Niaga Jkt Pst tanggal 16 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 16 April 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 88/Pdt.Sus-Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah dibentahukan 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 keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam penerapan Hukum dan bertentangan Hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan Hukum dan mempertimbangkan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga hal mana bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perihal ketentuan hukum Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", bahwa sangat jelas pihak Penggugat/Pemohon

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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)



Kasasi berhak untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek milik Termohon Kasasi/Tergugat;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat yang di dalam surat gugatan Penggugat menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis;

Dalam Yurispondensi MARI Nomor 279/PK/PDT/1992 tertanggal 6 Januari 1998 menyatakan: merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan yaitu sama bentuk, sama komposisi, sama kombinasi, sama unsur-unsur elemen, persamaan bunyi, persamaan ucapan, persamaan penampilan;

Maka melihat penampilan merek Pemohon Kasasi/Penggugat Yumi Katsura dengan merek Termohon Kasasi/Tergugat Yumi Katsura yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum prihal merek Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai merek terkenal, sesuai penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 prihal merek terkenal yaitu:

Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara, maka bila melihat ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yaitu, maka sangat beralasan merek "Yumi Katsura" milik Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai merek terkenal dengan Reputasi Internasional;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- Merupakan atau merupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, hal mana merek Pemohon Kasasi/Penggugat Yumi Katsura



sebagai merek yang berbadan hukum berkedudukan di Negara Japan;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, didalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Unsur-unsur terpenting untuk menentukan adanya iktikad tidak baik, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 94/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai etikad tidak baik yaitu:

- Adanya niat untuk menguntungkan usaha Pemohon Pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
- Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang/membongceng/*inboosscing* ketenaran merek pihak lain;
- Berdasarkan buku Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, pembaharuan ikatan merek Indonesia, PT. Cipta Aditya Bakti Bandung, 1977, hal 44:

"Bahwa pemberian dari merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi dengan itikad tidak baik yaitu terutama untuk mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketenaran merek orang lain, oleh karena itu maka tidak seharusnya itikad tidak baik ini diberikan perlindungan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa merek yang diakui dimiliki olehnya merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh Penggugat, serta tidak dapat membuktikan keterkenalan merek *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan apakah Tergugat telah meniru atau menjiplak merek Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan usaha ataupun telah mengakibatkan kerugian baginya
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan iktikad buruk dari Tergugat sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung H. Djafni Djamal, SH.,M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah menguraikan bahwa merek dagang "YUMI KATSURA" milik Tergugat, daftar Nomor IDM 000177855 dan Nomor IDM 000177856 tanggal 24 September 2008 untuk melindungi kelas barang 25, serta Nomor IDM 000296245 dan Nomor IDM 000296246 tanggal 2 Mei 2011 untuk melindungi kelas barang 44 mempunyai persamaan baik penulisan, pengucapan, maupun tampilan Etiket dan sama-sama terdiri dari dua kata dengan merek milik Penggugat, yaitu: YUMI KATSURA, yang merupakan merek terkenal karena telah terdaftar di beberapa Negara di dunia, yaitu: 1. Jepang, 2. Inggris, 3. Hongkong, 4. Amerika Serikat dan 5. Republik Rakyat Cina (RRC) dan Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Dirjen HaKI cq. Direktorat Merek di bawah Agenda Nomor D00-2012.042654 tanggal 10 September 2012 untuk melindungi kelas barang 25 (bukti P-1) dan di bawah Agenda Nomor D00-2012.061513 tanggal 13 Desember 2012 untuk melindungi kelas barang 44 (bukti P-2);
- Bahwa Penggugat juga telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar gugatannya, yaitu: Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf a dan Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan Penggugat cukup jelas, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- Bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara *a quo*, sudah sampai pada tahap pembuktian dan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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

ayat 4 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah beralasan untuk mempertimbangkan pokok perkara dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa meneliti dengan saksama bukti-bukti Penggugat yaitu P-1 s/d P-20 G dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dan terbukti bahwa merek "YUMI KATSURA" milik Penggugat adalah merek terkenal, karena telah terdaftar di beberapa Negara dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat: "YUMI KATSURA" terdapat dengan Nomor IDM 000177855, IDM 000177856, IDM 000296245 dan IDM 000296246 untuk melindungi barang-barang yang sama yaitu 25 dan 44, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi;

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 KABUSHIKI KAISHA YUMI KATSURA, INTERNASIONAL 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;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KABUSHIKI KAISHA YUMI KATSURA, INTERNASIONAL** tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/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 teruat 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

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Juli 2014** oleh H. Djafni Djamal S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., 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 oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ H. Mahdi Soroina Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd/ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/ Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.989.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013