



PUTUSAN

Nomor 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Agus Wijaya, berkedudukan di Jalan Raya Sawunggalih, Nomor 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. dan kawan-kawan, para Advokat pada *Law Office* Suhandi Cahaya & Partners, beralamat di Jalan Gajahmada, Nomor 10, Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Melawan

GS. YUASA CORPORATION, yang diwakili oleh Presiden Direktur Makoto Yoda, berkedudukan di Inobabacho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Warakah Anhar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat Kantor Hukum ASP *Law Firm*, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 60, 9th Floor, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km. 24, Tangerang 15119;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

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 dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



1.1 Mengenai Merek GS milik Penggugat;

1.1.1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Jepang, yang sejak tahun 1958 telah memproduksi serta memperdagangkan produk-produk accu (aki) dengan menggunakan merek GS, baik dinegara asalnya, Jepang maupun diberbagai Negara di dunia. Kata GS selain digunakan oleh Penggugat sebagai merek, juga merupakan bagian dari nama hukum Penggugat yaitu GS Yuasa Corporation;

1.1.2 Bahwa Merek GS Milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sebagai berikut:

- Merek GS, daftar Nomor 63999 tanggal 21 Juli 1958, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu, dan telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran berikut ini:
 - i) Daftar Nomor 103873 tanggal 30 Maret 1974;
 - ii) Daftar Nomor 187327 tanggal 24 Oktober 1984;
 - iii) Daftar Nomor 340407 tanggal 24 Oktober 1994;
 - iv) Daftar Nomor IDM000027599 tanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- Merek GS daftar Nomor 242199 tanggal 16 November 1988, dan telah diperpanjang dengan Nomor 421093 tanggal 16 November 1998 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
- Merek GS, daftar Nomor 445990 tanggal 25 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
- Merek GS, daftar Nomor 456314 tanggal 26 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
- Merek GS Premium Kit, daftar Nomor IDM000000455 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
- Merek GS Premium, daftar Nomor IDM000000456 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;
- Merek GS Maintenance Free, daftar Nomor IDM000000457 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek GS Hybrid, daftar Nomor IDM000000458 tanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat merupakan pemegang hak eksklusif atas merek GS, dan dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan merek miliknya di seluruh wilayah Indonesia;

1.1.3 Bahwa merek milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya dan di berbagai negara di dunia, yaitu:

a. Jepang;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 0580382 sejak tanggal 15 September 1961 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

b. Republik Rakyat Cina (RRC);

Merek GS terdaftar dengan Nomor 99890 sejak tanggal 27 Desember 1979, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

c. Perancis;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 1487155 sejak tanggal 15 September 1979 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 7 September 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

d. Kanada;

Merek GS terdaftar dengan Nomor TMA 620,718 tanggal 27 September 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2019, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

e. Amerika Serikat;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 852,622 sejak tanggal 16 Juli 1968 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juli 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

f. Taiwan;

Merek GS terdaftar dengan Nomor 00094118 sejak tanggal 21 Februari 1995, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



1.1.4 Bahwa produk accu dengan menggunakan merek GS milik Penggugat telah diperdagangkan secara luas di Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Untuk mendukung kegiatan perdagangan produk accu dengan merek GS khususnya di Indonesia, Penggugat telah melakukan promosi secara gencar, seperti menerbitkan iklan di berbagai media massa dan yellow pages, pemasangan billboard, pembuatan pamflet, spanduk dan souvenir;

1.1.5 Adapun bukti-bukti mengenai pendaftaran merek GS milik Penggugat di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, serta bukti-bukti perdagangan dan promosi produk dengan menggunakan merek GS, akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian di persidangan;

1.1.6 Dengan terdaftarnya merek GS milik Penggugat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan karena telah diperdagangkannya produk accu dengan merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, serta didukung oleh bukti-bukti promosi, hal itu membuktikan bahwa merek GS milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku di Indonesia serta yurisprudensi sebagai berikut:

a. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula 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. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan";

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan:

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



"Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara";

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan:

"Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh";

1.2 Mengenai Merek GISI milik Tergugat.

1.2.1 Bahwa Penggugat mengetahui ternyata dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terdaftar merek GISI + Logo daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat, semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto. Adapun pergantian kepemilikan merek GISI + Logo ini berdasarkan pengalihan hak dari pemilik awal, Jusuf Susanto, yang beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29, Rt.007 Rw.005 Kartini, Jakarta Pusat, kepada Tergugat dan dicatatkan dengan Agno.H4.HC.01.04.796-8568-04 tanggal 22 September 2006, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, yaitu segala macam accu, baterai, baterai kering, baterai basah dan sel-sel accu;

1.2.2 Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya merek GISI atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain, dibandingkan dengan pendaftaran merek GISI atas nama Tergugat di Indonesia;

1.3 Mengenai persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat;

Adapun persamaan antara merek GISI milik Tergugat dengan merek-merek GS milik Penggugat terlihat dari hal berikut ini:

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



No.	Merek-Merek milik Penggugat	Merek-Merek milik Tergugat
1	Terdiri dari kata GS	Terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan huruf l setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan antara merek GS milik Penggugat dengan merek GS milik Tergugat, disamping itu secara umum jelas terlihat persamaan yang mencolok pada huruf G dan S. Dengan demikian tampilan kata GS pada merek Tergugat sangat dominan.

1.4 Jenis Barang Yang Dimintakan Perlindungan;

Merek-merek GS milik Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya untuk jenis barang accu. Begitu pula halnya dengan merek GSI milik Tergugat didaftarkan untuk melindungi jenis barang accu yang termasuk dalam kelas 9;

Bahwa oleh karena terdapatnya persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek GSI atas nama Tergugat sesungguhnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

1.5 Mengenai persamaan antara nama badan hukum Penggugat dengan merek Tergugat:

Bahwa disamping itu, karena kata GS juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, maka wajar kiranya Penggugat merasa keberatan

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



jika ada pihak lain menggunakan kata yang merupakan bagian dari nama badan hukumnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;

1.5.1 Tindakan Turut Tergugat yang mengabulkan pendaftaran merek GISI milik Tergugat yang menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang terkenal tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak";

1.5.2 Selain itu, yurisprudensi melarang terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Nomor 010 K/N/HaKI/2003 tanggal 5 Mei 2003: Dunhill vs D Dunhill;
- Yurisprudensi Nomor 014 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 Juni 2003: Aqua vs Aqualiva;
- Yurisprudensi Nomor 044 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004: NOKIA vs NOK II A;

1.5.3 Bahwa peniruan merek terkenal juga dilarang berdasarkan aturan Konvensi Paris 1967, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus menghormati dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris tersebut. Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan:

"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation permits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel the registration, and so prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion of a mark considered by the competent authority of the country of the registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith";

Terjemahan bebas bunyi Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1967 adalah: "...., apabila peraturan perundangan negara anggota

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



mengizinkan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus menolak atau menanggukkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan, atau merupakan sebuah merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama orang lain yang berhak untuk memanfaatkannya sesuai dengan konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau sama, dan ketentuan ini juga ternyata adalah merupakan reproduksi dari merek terkenal atau merupakan imitasi yang dapat menciptakan kebingungan”;

1.6 Mengenai Itikad Tidak Baik Dari Tergugat;

1.6.1 Bahwa ide atau inspirasi Tergugat dalam memilih kata GISI sebagai mereknya pasti diilhami oleh merek Penggugat yang telah dikenal dan lebih dulu terdaftar, dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat di Indonesia. Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri;

1.6.2 Oleh karena itu pendaftaran merek GISI atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Pasal 4:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

1.6.3 Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya:

- Yurisprudensi MA Nomor 018 K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2002 yang menyebutkan:

“Bahwa dari bukti-bukti terlihat bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat telah didaftarkan pada Tergugat II dalam tahun 1990, sedangkan merek “Masters” atas nama Tergugat I didaftarkan pada tahun 1995, karenanya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I”;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



“Bahwa merek “Masters” atas nama Penggugat juga telah terdaftar di banyak Negara (bukti P-5 sampai dengan P-10), sehingga merek “Masters” atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Masters” atas nama Penggugat yang sudah dikenal masyarakat jelas memperlihatkan adanya kesengajaan Tergugat I meniru merek dagang Penggugat dan karena itu terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I”;

- Yurisprudensi MA Nomor 07 K/N/HaKI/2003 tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan:

“Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebelum mendaftarkan merek Vanson atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam kelas barang yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik”;

- Yurisprudensi MA Nomor 021 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan:

“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat seperti Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khalayak ramai asal-usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum”;

- Yurisprudensi MA Nomor 032 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan:

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”. Itikad tidak baik tersebut di dalam penjelasan Pasal 4 diartikan bahwa pendaftaran merek dilakukan secara tidak layak, tidak jujur dan disertai niat untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain”;

1.6.4 Bahwa keberadaan produk-produk accu dengan menggunakan merek GISI milik Tergugat akan membingungkan konsumen pada pokoknya serta merugikan Penggugat pada khususnya, karena konsumen akan mengira produk accu dengan menggunakan merek GISI milik Tergugat

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini tentunya merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi dan promosi yang tidak sedikit untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya;

1.6.5 Bahwa pendaftaran merek yang beritikad tidak baik terhadap merek terkenal secara mutatis mutandis termasuk semua pendaftaran untuk produk apapun atas nama merek. Dengan demikian, secara hukum pemakaian merek lain apapun yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan/atau mempunyai jenis barang yang sejenis atau tidak sejenis dengan beritikad tidak baik pada merek terkenal milik orang lain harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek GISI + Logo daftar nomor IDM000342727 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan merek GISI daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GISI daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GISI daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya, dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Eksepsi Tergugat I:

- Surat Kuasa tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 R.Bg dan bertentangan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan bertentangan dengan gugatan;
 1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 2. Bahwa didalam surat kuasa atau *power of attorney* tertanggal 01 Oktober 2012 hanya menyatakan sebagai berikut:

"Mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa selaku Penggugat, dalam mengajukan gugatan pembatalan Merk GISI + Logo, yang terdaftar di Dirjen HKI Direktorat Merek, dibawah nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sawunggalih Nomor 53 Jemundo Taman Sidoarjo Jawa Timur, semula Nomor 300236 kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29 RT-007, RW-005, Kartini Jakarta Pusat selaku Tergugat I.";
 3. Bahwa antara Surat Kuasa Penggugat dengan Gugatan Penggugat terdapat perbedaan, dimana ternyata didalam Surat Kuasa Nomor 631/ASP/12 yang tidak dicantumkan tanggalnya telah memasukkan PT Gramitrama Battery Indonesia sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat, akan tetapi terlihat didalam Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak tercantum kedudukan maupun identitas dari Turut Tergugat sebagai pihak didalam gugatan tersebut;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



4. Bahwa surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/147 R.Bg yang lazim disebut *bijzondere schriftelijke machtiging*. Formulasi surat kuasa khusus dipertegas lagi dalam SEMA RI tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya:
"Harus tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun para Tergugat dan/atau para Turut Tergugat.";
5. Bahwa pada butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jelas menyatakan kalau di dalam surat kuasa harus terdapat identitas para pihak disebutkan secara jelas, juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukannya sebagai gugatan dan hal tersebut di dalam surat kuasa Penggugat tidak dicantumkan secara rinci;
6. Bahwa disamping itu pula didalam surat kuasa Penggugat tertanggal 01 Oktober 2012 sama sekali tidak tercantum pengadilan mana yang berwenang atau dengan kata lain tidak tercantum kompetensi dari pengadilan yang akan memeriksa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat, sehingga terlihat dengan jelas surat kuasa Penggugat sangatlah tidak sempurna;
7. Bahwa syarat formil surat kuasa khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 14 dan 15 adalah sebagai berikut:
 - i. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959;
Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:
 - i. Menyebutkan Kompetensi Relatif di PN mana Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:
 - Surat Kuasa Khusus cacat formil;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



- dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;
- ii. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober Tahun 1994;
Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 01 tahun 1971. Oleh karena itu persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah dideskripsi dengan pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:
 - i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
 - ii. Menyebut kompetensi relatif;
 - iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.”;
- 8. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif jika didalam suatu surat kuasa salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan:
 - Surat kuasa cacat;
 - Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah;
 - Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat;(M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Hal 129-130);
- 9. Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan di atas, akan tetapi ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung pernyataan Tergugat tersebut yaitu:
 - 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



“Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

10. Bahwa dengan tidak disebutkannya Identitas Para pihak secara jelas dan tegas di dalam Surat Kuasa Penggugat, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2012 menjadi cacat, maka adalah sangat tepat jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

▪ Surat Kuasa tidak jelas ditandatangani oleh perusahaan yang berdomisili di Jepang sehingga surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2012 yang tidak dilegalisir telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri angka 68 Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tertanggal 28 Desember 2006;

11. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena surat kuasa dari pemberi kuasa (notabene adalah warganegara asing dan perusahaannya berdomisili di Jepang serta tunduk pada hukum Jepang) kepada penerima kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 tidak pernah di legalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Jepang;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tertanggal 28 Desember 2006 pada angka 70 menegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat;

13. Bahwa pengertian legalisasi didalam Peraturan Menteri tersebut artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



14. Bahwa demikian pula terhadap dokumen-dokumen seperti surat kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu;
15. Bahwa terkait surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:
“Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”;
16. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut juga pernah dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 60/Pdt.G/2008/PTA SBY antara lain menyatakan:
“Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.”;
17. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya terhadap Surat Kuasa Penggugat dinyatakan cacat secara hukum;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

1. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 80 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak-pihak yang berkeberatan atas terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek dapat mengajukan keberatannya dalam bentuk gugatan yang bersifat pembatalan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Bahwa mengingat eksistensi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Demi

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



kepastian hukum atas ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 tentang Merek tersebut maka secara hukum undang-undang dibidang merek juga memberikan batasan-batasan hukum berupa batasan waktu terhadap merek-merek yang dapat digugat untuk dibatalkan di pengadilan negeri niaga sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan adalah merek-merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun, sedangkan merek-merek yang terdaftarnya sudah lebih dari 5 tahun sudah tidak dapat lagi untuk dijadikan objek sengketa dalam suatu gugatan yang bersifat pembatalan. Adapun maksud dan tujuan pembatasan waktu tersebut adalah mengingat besarnya biaya yang akan dipergunakan oleh Pemilik merek terdaftar didalam mempromosikan produknya dengan menggunakan merek tertentu;
4. Bahwa selanjutnya apabila dicermati tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yakni tanggal 30 November 2012 dengan tanggal pendaftaran merek GISI + Logo daftar Nomor IDM 000342727 tanggal 20 Desember 2011 (perpanjangan dari Nomor 529899, perpanjangan dari Nomor 300236) atas nama Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pertama kali sejak tahun 1992 dan telah melalui proses perpanjang sebanyak dua kali, dengan demikian apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pengajuan gugatan Penggugat pada masa sekarang ini adalah telah kadaluarsa karena merek yang dijadikan sebagai objek sengketa sudah terdaftar 20 tahun, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 83/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



4. Menyatakan merek GISI + Logo daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GISI + Logo daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GISI daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) dengan mencoret merek GISI + Logo daftar Nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto) beserta perpanjangannya, dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II pada tanggal 3 April 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat I dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus/HaKI/2013/PN Niaga. Jkt. Pst. jo. Nomor 83/Merek/2012/PN Niaga. Jkt. Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 April 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 24 April 2013 dan kepada Tergugat II pada tanggal 25 April 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2013, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



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:

Dalam Eksepsi:

Hakim pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dan terkesan berat sebelah pada pihak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, mengingat perbaikan dan/atau perubahan terhadap surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 dan gugatan baru dilakukan pada tanggal 30 Januari setelah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengajukan eksepsi terhadap surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012 pada jawabannya tertanggal 9 Januari 2012;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 3 April 2013 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I karena Pengadilan Niaga DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta hakim pertama yang mengadili perkara ini telah melanggar hukum acara;
2. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya hakim pertama pada alinea 4 (halaman 38 sampai dengan halaman 39) putusannya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa didalam Pasal 123 HIR/147 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 serta SEMA Nomor 1 Tahun 1971 pada pokoknya bahwa Surat Kuasa harus dibuat secara khusus artinya bahwa menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan memperhatikan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 (bukan 1 Oktober 2012), ternyata jelas tercantum mengenai identitas dari para pihak baik dari pemberi kuasa dan penerima kuasa yang selanjutnya khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek GSI + Logo yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Direktorat Merek dibawah nomor IDM 000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29 Rt.007, Rw.005, Kartini Jakarta Pusat) selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jendral HKI Cq. Direktorat Merek Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang selaku Tergugat II, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka baik identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II dan juga mengenai kompetensi yang berwenang memeriksa dan memutus yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah dicantumkan dalam surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa benar ada perdebatan/perbedaan pendapat dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I pada sidang tanggal 23 Januari 2013, dimana satu sisi Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang hanya merubah Turut Tergugat menjadi Tergugat II tidak mempengaruhi/mengubah substansi gugatan, di sisi lain adanya penarikan Surat Kuasa yang lama dari Tergugat I dan menggantikannya dengan surat kuasa yang baru karena ternyata terbukti adanya keberatan Penggugat yang menyatakan bahwa didalam surat kuasa yang lama si pemberi kuasa bukanlah orang yang berwenang dan ternyata hal tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa akan adanya hal tersebut majelis sepakat, bahwa secara yuridis sebagai kuasa Tergugat secara resmi dan sah baru pada saat penarikan surat kuasa tersebut dan jawaban yang telah diajukan dianggap terjadi setelah ada surat kuasa yang baru setelah tanggal 23 Januari 2013 (lihat surat kuasa Tergugat I yang terbaru dan didaftarkan/dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2013, sedangkan surat kuasa yang lama terdaftar dan dilegalisasi tertanggal 27 Desember 2012), oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan merubah Turut Tergugat menjadi Tergugat II, Majelis Hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim menyatakan menolaknya karena keberatan ini tidaklah berdasar.";

3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mengajukan isi eksepsinya dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Adapun isi dari surat kuasa atau *power of attorney* tertanggal 11 Oktober 2012 hanya menyatakan sebagai berikut:

"Mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat, dalam mengajukan gugatan pembatalan Merek GIS + Logo, yang terdaftar di Ditjen HKI Direktorat Merek, dibawah nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sawunggalih Nomor 53 Jemundo Taman Sidoarjo Jawa Timur, semula Nomor 300236 leeles 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29 RT-007, RW-005, Kartini Jakarta Pusat selaku Tergugat I";

- Bahwa antara surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat terdapat perbedaan, dimana ternyata didalam Surat Kuasa Nomor 631/ASP/12 yang tidak dicantumkan tanggalnya telah memasukkan PT Gramitrama Battery Indonesia sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat, akan tetapi terlihat didalam surat kuasa tersebut sama sekali tidak tercantum kedudukan maupun identitas dari Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat sebagai pihak didalam gugatan tersebut;
- Bahwa surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/147 R.Bg yang lazim disebut *bijzondere schriftelijke machtiging*. Formulasi surat kuasa khusus dipertegas lagi dalam SEMA RI tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya:

"Harus tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun para Tergugat dan/atau para Turut Tergugat.";
- Bahwa pada butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jelas menyatakan kalau di dalam surat kuasa harus terdapat identitas para pihak disebutkan secara jelas, juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukannya sebagai gugatan dan hal tersebut di dalam surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dicantumkan secara rinci;
- Bahwa disamping itu pula didalam surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012 sama sekali tidak tercantum pengadilan mana yang berwenang atau dengan kata lain tidak tercantum

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



kompetensi dari pengadilan yang akan memeriksa gugatan yang akan diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, sehingga terlihat dengan jelas surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sangatlah tidak sempurna;

- Bahwa syarat formil surat kuasa khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 14 dan 15 adalah sebagai berikut:

- i. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959;

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- i. Menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat kuasa khusus cacat formil;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

- ii. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober Tahun 1994;

Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 01 tahun 1971. Oleh karena itu persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah dideskripsi dengan pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.";

- Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif jika didalam suatu surat kuasa salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan:

- Surat kuasa cacat;
- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah;
- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat;

(M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Hal 129-130);

- Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan di atas, akan tetapi ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung pernyataan Tergugat tersebut yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/Sip/ 1976 tanggal 22 Mei 1978 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa dengan tidak disebutkannya identitas para pihak secara jelas dan tegas di dalam surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 menjadi cacat, maka adalah sangat tepat jika gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 309 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

- Bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena surat kuasa dari pemberi kuasa (notabene adalah warganegara asing dan perusahaannya berdomisili di Jepang serta tunduk pada hukum Jepang) kepada penerima kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 tidak pernah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Jepang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tertanggal 28 Desember 2006 pada angka 70 menegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh kementerian kehakiman dan/atau kementerian luar negeri negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat;
- Bahwa pengertian legalisasi didalam peraturan menteri tersebut artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa demikian pula terhadap dokumen-dokumen seperti surat kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu;
- Bahwa terkait surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:

"Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.";
- Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut juga pernah dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 60/PDT.G/200B/PTA SBY antara lain menyatakan:

"Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI tidak menjadi soal

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.";

- Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya terhadap surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dinyatakan cacat secara hukum;
- 4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam persidangan dimana acara sidang adalah penerimaan replik dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, akan tetapi ternyata Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengajukan perbaikan terhadap gugatan dan surat kuasanya dimana hal ini diajukan setelah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan dan surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- 5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 pada persidangan dengan acara penyerahan duplik dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat didalam dupliknya telah mengajukan tentang keberataran terhadap perbaikan dan/atau perubahan yang dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat terhadap gugatan dan surat kuasanya yang dibuat menjadi tertanggal 23 Januari 2013;
- 6. Bahwa pada saat persidangan pertama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah melihat isi dari surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang isinya sangat jelas sebagai berikut:

"Mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat, dalam mengajukan gugatan pembatalan Merk GIS I + Logo, yang terdaftar di Ditjen HKI Direktorat Merek, dibawah nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sawunggalih Nomor 53 Jemundo Taman Sidoarjo Jawa Timur, semula nomor 300236 kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29 RT-007, RW-005, Kartini Jakarta Pusat selaku Tergugat I";
- 7. Bahwa sehingga menjadi sangat wajar apabila kemudian didalam mempergunakan haknya untuk mengajukan eksepsi dan jawaban, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengajukan eksepsi terhadap surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, kemudian menjadi sangat aneh apabila

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



kemudian setelah tanggal 9 Januari 2013 Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengajukan eksepsi terhadap surat kuasa Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat, kemudian tiba-tiba pada tanggal 30 Januari 2013 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat pada saat acara replik justru mengajukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap surat kuasa dan gugatannya;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menolak adanya perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2013 dan baru diserahkan di muka persidangan pada tanggal 30 Januari 2013, mengingat perbaikan tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada saat Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Januari 2013 dan bertentangan dengan hukum acara perdata;
9. Bahwa adapun redaksi dari perbaikan gugatan tersebut adalah merubah kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Menjadi "Tergugat I" dan kedudukan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat menjadi "Tergugat II", dimana sekalipun Penggugat mendalilkan kalau perubahan tersebut adalah merupakan perubahan redaksi yang tidak akan merubah substansi gugatan, akan tetapi ternyata sama sekali tidak demikian, mengingat didalam jawabannya Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah membuat suatu dalil eksepsi perihal isi surat kuasa dan surat gugatan Penggugat, sehingga terhadap perbaikan/perubahan tersebut sangatlah merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membuat suatu pembelaan;
10. Bahwa dengan adanya kerugian hal ini jelas Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1974 Nomor 1043 K/Sip/1971 yang isinya kami kutip sebagai berikut:
"Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat, asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri";
11. Bahwa dalam proses persidangan terkadang pihak Penggugat berkeinginan untuk melakukan perubahan atau perbaikan atas gugatan yang diajukan. Perubahan/perbaikan ini dapat dimungkinkan dalam hukum acara, apabila diajukan sebelum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, maka perubahan/perbaikan tersebut harus dengan persetujuan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Pasal 127 Rv);
12. Bahwa dengan harus adanya persetujuan dari pihak Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, maka bersama ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menolak adanya perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2013

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



dan baru diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 30 Januari 2013 dengan alasan perbaikan tersebut diajukan setelah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 9 Januari 2013 sehingga menimbulkan kerugian kepentingan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat didalam membuat suatu pembelaan;

13. Bahwa terhadap perbaikan gugatan Penggugat tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tetap pada isi gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan apapun terhadap jawabannya sekalipun pihak Penggugat telah membuat suatu perubahan/perbaikan bahkan meminta dimuka persidangan untuk adanya perbaikan jawaban, mengingat dalam hal ini adalah merupakan kelalaian dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang tidak menggunakan haknya dalam mengajukan perbaikan/perubahan gugatan sebagaimana yang diatur berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
14. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat pada tanggal 9 Januari 2013 telah mengajukan didalam jawabannya eksepsi terhadap surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012, akan tetapi baru pada tanggal 30 Januari 2013 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat memperbaiki gugatan dan surat kuasanya dengan dalil seolah-olah hanya terjadi perubahan para pihak yaitu Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menjadi "Tergugat I" sedangkan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat menjadi "Tergugat II";
15. Bahwa antara surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat terdapat perbedaan, dimana ternyata didalam Surat Nomor 631/ASP/12 yang pastinya adalah gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat (tidak dicantumkan tanggalnya) telah memasukkan PT Gramitrama Battery Indonesia sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Lenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat, akan tetapi didalam surat kuasa tersebut sarna sekali tidak tercantum kedudukan maupun identitas dari Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi sebagai pihak didalam gugatan tersebut;
16. Bahwa didalam surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 1 Oktober 2012 sama sekali tidak tercantum pengadilan mana yang berwenang atau dengan kata lain tidak tercantum kompetensi dari pengadilan yang akan memeriksa gugatan yang akan diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, sehingga terlihat dengan jelas surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sangatlah tidak sempurna;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



17. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena surat kuasa dari pemberi kuasa (notabene adalah warganegara asing dan perusahaannya berdomisili di Jepang serta tunduk pada hukum Jepang) kepada penerima kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 tidak pernah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Jepang;
18. Bahwa dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang menyebutkan kalau surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah dilengkapinya dengan adanya *notarial certificate* oleh Notaris Hiroshi Terao di Jepang dan telah dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia sama sekali tidak terlihat pada surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012 yang berbahasa Indonesia;
19. Bahwa surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012 yang berbahasa Indonesia adalah surat kuasa yang tunduk pada hukum Indonesia, sedangkan surat kuasa yang dilegalisir adalah surat kuasa dengan menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris, sehingga dengan demikian surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan bahasa Jepang dan bahasa Inggris tersebut saja yang dilegalisir oleh Notaris Hiroshi Terao di Jepang sedangkan surat kuasa Penggugat berbahasa Indonesia sama sekali tidak dilegalisir;
20. Bahwa terdapat banyak sekali perbedaan antara surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tertanggal 11 Oktober 2012 dengan perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013 yang dapat kami berikan sebagai berikut:

Surat Kuasa Termohon Kasasi tertanggal 11 Oktober 2012, yang telah dibaca dan dilihat dengan jelas oleh Pemohon Kasasi.	Pertimbangan hakim pertama yang menyatakan tentang isi dari surat kuasa Termohon Kasasi tertanggal 11 Oktober 2012 yang sama dengan isi perbaikan surat kuasa tertanggal 23 Januari 2013.
"Mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat, dalam mengajukan gugatan pembatalan Merk GIS + Logo, yang terdaftar di Dirjen HKI	"Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2012 (bukan 1 Oktober 2012), ternyata jelas tercantum mengenai identitas

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



<p>Direktorat Merek, dibawah nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 53 Jemundo Taman Sidoarjo Jawa Timur, semula nomor 300236 kelas 09 dengan perpanjangan no. 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29 RtT-07, RW-005, Kartini Jakarta Pusat selaku Tergugat I.”</p>	<p>dari para pihak baik dari pemberi kuasa dan penerima kuasa yang selanjutnya khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek GIS I + Logo yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Direktorat Merek dibawah nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama PT Gramitrama Battery Indonesia beralamat di Jalan Raya Sawunggaling Nomor 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto, beralamat di Jalan Kartini IV Dalam Nomor 29 Rt.007, Rw.005, Kartini Jakarta Pusat) selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang selaku Tergugat II, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;”</p>
<p>Jelas ada perbedaan dimana dalam surat kuasa yang belum diperbaiki sama sekali tidak terdapat identitas dari Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat. Namun hal ini dikesampingkan oleh hakim pertama, bahkan terlihat Hakim Pertama lebih berat sebelah kepada Termohon Kasasi.</p>	

21. Bahwa sehingga menjadi terlihat berat sebelah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pertama, mengingat dalam pertimbangannya hakim pertama mempertimbangkan apa yang telah dieksepsi oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan yang telah diperbaiki oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



22. Bahwa sudah sepatut dan selayaknya gugatan dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dinyatakan ditolak oleh majelis hakim pada tingkat kasasi;

Hakim pertama sama sekali memberikan putusan dengan menyebutkan nama dari pihak lain yang sama sekali tidak dimasukkan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, sehingga sesungguhnya gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah kurang pihak;

23. Bahwa didalam petitum putusan hakim pertama pada angka 4 telah menyatakan sebagai berikut:

"4. Menyatakan Merek GIS + Logo daftar nomor IDM000342727 kelas 09 atas nama Tergugat I (semula Nomor 300236 kelas 09 dengan Perpanjangan Nomor 529899 atas nama Jusuf Susanto), mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat.";

24. Bahwa hakim pertama dengan jelas dan tegas didalam putusannya terutama pada bagian petitumnya mencantumkan tentang adanya pihak lain yang sesungguhnya tidak pernah dijadikan pihak didalam gugatan *a quo*;

25. Bahwa sesungguhnya didalam fakta hukum yang terjadi di muka persidangan telah terbukti dengan jelas dan nyata kalau merek yang dimaksudkan tercantum atas nama Jusuf Susanto akan tetapi dalam perkara ini hanya ada 2 pihak yang dimasukkan sebagai oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yaitu Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat, sedangkan Jusuf Susanto sarna sekali tidak menjadi pihak didalamnya;

26. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Jusuf Susanto yang ambil bagian dalam perkara *a quo*, gugatan *a quo* karena gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat kurang pihak, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1971 jo. 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyebutkan:

"Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat";

27. Bahwa bentuk kurang pihak (*error in persona*) yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai para Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat adalah:

- Tidak lengkap, masih banyak terdapat pihak-pihak yang merupakan ahli waris yang mesti ikut bertindak sebagai pihak.

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, gugatan mengandung (*error in persona*) dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
(M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Hal 122);

28. Bahwa kalau gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pertama yang memeriksa perkara *a quo*;

29. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau hakim pertama telah melanggar hukum acara yang berlaku dan sudah sepantasnya terhadap putusan hakim pertama tersebut dibatalkan oleh majelis hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;
2. Bahwa pertimbangan hakim pertama pada halaman 41 sampai dengan halaman 49 putusannya sesungguhnya hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, dimana terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat kami kutip isinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa terhadap merek milik Tergugat yang telah terdaftar sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000342727 tertanggal 21 Februari 2003 dengan arti bahasa/huruf/angka asing adalah GISI + Logo = suatu penamaan, dimana dalam hal ini sama sekali tidak ada persamaan antara GS dengan GISI, mengingat telah ada 2 huruf I yang membedakan logo merek Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat merek Tergugat I didaftarkan pada Tergugat II dan setelah dikeluarkan sertifikat merek maka telah ada pertimbangan-pertimbangan yang telah diperhitungkan oleh Tergugat II sebagai berikut:

1. Tergugat I adalah sebagai Pemohon yang beritikad baik;
2. Merek yang diajukan Tergugat I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama dan ketertiban umum;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



3. Merek yang diajukan Tergugat I memiliki daya pembeda;
4. Merek yang diajukan Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek terdaftar untuk barang/jasa sejenis;
5. Merek yang diajukan Tergugat I tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal;

Bahwa dalam hal ini menurut Tergugat I adalah sangat tepat apabila gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat saat ini seharusnya ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat II juga mengajukan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek GISI + Logo daftar Nomor IDM 0003422727 tanggal 20 Desember 2011 (Perpanjangan dari Nomor 529899, perpanjangan dari Nomor 300236) atas nama Tergugat I untuk melindungi jenis barang berupa accu untuk mobil, motor, diesel yang termasuk dalam kelas 9 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan terdaftarnya merek-merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, negara telah memberikan hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap Tergugat I untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk tenggang waktu 10 Tahun. Bahwa mengingat merek-merek GISI + Logo yang dijadikan sebagai objek sengketa terdaftar telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di bidang merek, dimana secara hukum telah dilakukan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman, dan atas merek tersebut juga telah dilakukan perpanjangan masa perlindungan hukumnya sebanyak 2 (dua) kali maka secara hukum Tergugat I dapat dianggap sebagai pendaftar merek yang telah beritikad baik. Sehingga secara hukum dalil-dalil Penggugat dalam sengketa yang beranggapan Tergugat I mendaftarkan merek GISI + Logo secara beritikad baik adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I Tergugat II juga berkeberatan dengan dalil Penggugat pada poin 1.5.1 halaman 6. Bahwa Penggugat mengartikan maksud dari Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut secara sempit dan hanya melihat dari sisi kepentingan dari Penggugat sendiri tanpa mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (3) huruf a tersebut adalah badan hukum yang didaftarkan sebagai Merek sebagaimana penjelasan dari Pasal

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan nama badan hukum GS Yuasa Corporation milik Penggugat yang didalilkan mempunyai persamaan dengan Merek GISI + Logo atas nama Tergugat I, untuk itu mohon kepada majelis hakim terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-53;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat I untuk mendukung dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-25 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat semuanya tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau Pasal 6 dan juga sebagai pemegang merek terkenal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan yang digunakan bersifat alternatif, yang berarti tidak harus seluruh alasan itu terpenuhi namun cukup jika salah satu dari alasan itu terpenuhi telah dapat dijadikan dasar untuk membatalkan merek yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga ia mengajukan gugatan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan bukti P-17 A sampai dengan P-17 P bahwa merek GS milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia pertama kali dengan nomor pendaftaran 63999 tanggal 21 Juli 1958 untuk jenis barang di kelas 9 dan juga telah memiliki sertifikat pendaftaran dan perpanjangan sebanyak 13 sertifikat pendaftaran di Indonesia hingga tahun 2003;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut terbukti bahwa pihak Penggugat lebih dahulu telah mendaftarkan mereknya dibandingkan pihak Tergugat I, hal ini dapat dibandingkan dengan bukti T-1 sampai dengan

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



bukti T-3 dimana pihak Tergugat I pertama kali mendaftarkannya pada tanggal 23 Oktober 1992 dengan nomor pendaftaran 300236 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Februari 2003 dan sertifikat merek nomor pendaftaran IDM000342727 tertanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah merek Penggugat yaitu merek GS sebagai merek terkenal;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan merek terkenal adalah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat yang didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena produksi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di beberapa negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian merek terkenal tersebut ada beberapa unsur penting yaitu bahwa:

1. Merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat setempat;
2. Merek tersebut mempunyai investasi, produk dan juga telah didaftar di beberapa negara;
3. Merek tersebut telah melakukan promosi/iklan secara gencar di beberapa media;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan P-16C bahwa benar bahwa merek milik Penggugat telah terdaftar di beberapa negara antara lain Republik Rakyat Cina, Spanyol, Jerman, Swiss, Perancis, Irlandia, Inggris Raya, Hongkong, India, Italia, Malaysia, Norwegia, Singapura, Philipina, Australia dan Thailand, dari bukti-bukti tersebut terbukti bahwa merek milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara juga mempunyai produk dan investasi di negara yang terdaftar tersebut, selain itu berdasarkan bukti P-27 sampai dengan P-53 produk accu dengan menggunakan merek GS milik Penggugat telah diperdagangkan luas di Indonesia sehingga masyarakat di Indonesia juga telah lama mengenalnya khususnya yang bergerak di bidang accu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-36 sampai P-53 ternyata bahwa merek Penggugat tersebut telah dilakukan promosi yang gencar dan besar-besaran baik di majalah, tabloid, brosur-brosur, baik dari dalam maupun luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim, berpendapat bahwa merek Penggugat tersebut adalah terbukti merupakan merek terkenal;

Menimbang, bahwa oleh karena merek Penggugat merupakan merek terkenal, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan mengajukan

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



gugatan ini sehingga ia mengajukan pembatalan merek-merek atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian perlu dipertimbangkan apakah merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A sampai dengan bukti P-19B dan P-36 sampai P-45 diperbandingkan dengan bukti P-26, P-47 (foto produk merek GISI + Logo) atau T-4 sampai dengan T-25, maka dapat dianalisa bahwa merek Penggugat terdiri dari 2 huruf dominan yaitu G dan S, sedangkan merek milik Tergugat I yaitu terdiri dari 4 huruf, huruf GS diselingi huruf "I";

Menimbang, bahwa bila melihat pendaftarannya merek milik Tergugat I tidak terlihat sama, tetapi bila melihat produk tampilannya sebagaimana dalam bukti P-47 dan bukti T-4 sampai dengan T-25, maka terlihat jelas bahwa empat huruf merek GISI tertulis dengan tidak seimbang, dimana huruf G dan S tertulis lebih besar sedangkan huruf "I" tertulis sangat kecil lebih kepada tampilan asesoris belaka, dan bila tidak teliti akan sama persis dengan merek milik Penggugat, dari analisa tersebut jelas huruf G dan S milik Tergugat adalah sangat dominan dibanding dengan huruf "I" nya;

Menimbang, bahwa selain dari cara penulisan huruf dan dari segi kombinasi gambar variasipun tidak berbeda termasuk koma dimana mirip sekali antara merek milik Tergugat I dengan merek GS milik Penggugat (lihat dan bandingkan salah satu contoh bukti P-53 dengan bukti T-10 dan T-11 yaitu warna biru dan putih) bisa juga dilihat dari sampel bungkus produk merek keduanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang didasari oleh bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim berpendapat bahwa ternyata terdapat persamaan pada pokoknya antara milik GS milik Penggugat dengan merek Tergugat baik dalam hal bentuk huruf, cara penempatan, cara penulisan ataupun kombinasi warna;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pendaftaran merek GISI + Logo milik Tergugat didasari adanya itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur dan tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkann kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan di atas bahwa Penggugat telah menggunakan merek dengan huruf GS dan juga telah terdaftar di beberapa negara dan di Indonesia sejak tanggal 21 Juli 1958 dan T-4 sampai dengan T-25, tergugat telah mendaftarkan merek GISI + Logo di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220/Panitia Kreditur/Perd/1986 (perkara Nike), bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama- nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing. Bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang terkenal tersebut;

Menimbang, bahwa hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur persyaratan tertentu bagi barang dan jasa yang tidak sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, maka dalam perkara ini Pengadilan memberlakukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa secara mutatis-mutandis ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris akan berlaku untuk barang-barang atau jasa-jasa dengan ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa-jasa yang bersangkutan akan memberi indikasi adanya hubungan antara barang-barang atau jasa-

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



jasa dengan pemilik merek terkenal dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab merek GS milik Penggugat adalah sebagai merek yang terkenal sedangkan merek-merek GISI + Logo milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek GISI + Logo milik Tergugat I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, selain itu tindakan tersebut secara kasat mata terlihat meniru merek terkenal milik Penggugat sehingga bisa mengecoh konsumen produk bermerek dengan kata GS tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa pendaftaran merek GISI + Logo oleh Tergugat I dapat dikualifikasi sebagai pendaftaran merek yang beritikad tidak baik, oleh karena itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan pendaftaran merek GISI + Logo milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar gugatan pembatalan merek ini dinyatakan daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum";

Dan penjelasan Pasal 69 ayat (2) tersebut menguraikan pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya, maka jelas bahwa pendaftaran merek yang disertai dengan itikad tidak baik walaupun prosedurnya dilakukan secara sah, namun bila terbukti bahwa pendaftaran tersebut ada unsur itikad baik maka pengadilan berhak memproses pengajuan gugatan tersebut dengan tanpa batas waktu, artinya tidak terikat oleh ketentuan daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur itikad baik telah dipertimbangkan di atas dan telah terbukti, maka berdasarkan Pasal 69 ayat

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan penjelasannya dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu;

Menimbang, bahwa atas dasar segala pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 6 dan 69 ayat (2) dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.";

3. Bahwa dalam proses beracara Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah menyatakan dirinya adalah sebagai perusahaan berbadan hukum Jepang, maka sudah sepantasnya ketika Termohon Kasasi/dahulu Penggugat menunjuk kuasa hukum dan/atau akan mengajukan gugatan di Indonesia sudah selayaknya Termohon Kasasi/dahulu Penggugat prinsipal mendaftarkan surat kuasa tersebut pada Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Jepang, akan tetapi terhadap hal tersebut sama sekali tidak tercantum didalam surat kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
4. Bahwa dalil yang diberikan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat perihal persamaan merek milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan merek milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah minim dengan pengetahuan, fakta yang ada dan sangat mengada-ada bahkan terkesan sangat dipaksakan, dimana perlu diketahui tentang pengertian merek berdasarkan undang-undang merek bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
5. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah menyatakan dirinya sebagai pemilik merek yang terkenal, sehingga secara membabi buta telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat hanya untuk menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah memiliki merek yang mirip dengan merek Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
6. Bahwa pengertian merek terkenal didalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara harafiah tidak disebutkan secara tegas, namun dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal yaitu bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

7. Bahwa terhadap merek milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yang telah terdaftar sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000342727 tertanggal 21 Februari 2003 dengan arti bahasa/huruf/angka asing adalah GISI + Logo = suatu penamaan, dimana dalam hal ini sarna sekali tidak ada persamaan antara GS dengan GISI, mengingat telah ada 2 huruf i yang membedakan Logo merek milik Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
8. Bahwa pada saat merek Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat didaftarkan pada Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat dan setelah dikeluarkan sertifikat merek maka telah ada pertimbangan-pertimbangan yang telah diperhitungkan oleh Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat sebagai berikut:
 - Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah sebagai Pemohon yang beritikad baik. Merek yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama dan ketertiban umum;
 - Merek yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memiliki daya pembeda;
 - Merek yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek terdaftar untuk barang/jasa sejenis;
 - Merek yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal;
9. Bahwa dalam hal ini adalah sangat tepat apabila gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat saat ini seharusnya ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

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

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Tergugat dapat dibenarkan,

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



karena *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) salah dalam beracara sehingga melanggar tata cara beracara dalam perkara perdata di Pengadilan;

- Bahwa hukum acara mengatur, perubahan gugatan atau dan lain termasuk perbaikan/pertukaran surat kuasa harus dilakukan "sebelum" pihak lawan i.c. Tergugat memberikan jawaban;
- Apabila sesudah memberikan jawaban, maka harus dengan "persetujuan" Tergugat, itupun selama tidak mengubah substansi pokok gugatan sehingga pihak Tergugat tidak dirugikan dalam membela kepentingannya;
- Bahwa akibat "penggantian" surat kuasa dari yang lama menjadi yang baru sesungguhnya secara hukum surat gugatan sudah menjadi batal demi hukum karena didasarkan pada surat kuasa yang lama, yang salah;
- Bahwa oleh karena surat kuasa salah, maka penerima kuasa tidak berhak lagi mewakili prinsipal dalam mengajukan gugatannya;
- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa alasan dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dengan menyatakan merek GS milik Penggugat/Termohon Kasasi adalah merek terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GISI + Logo milik Tergugat l/Pemohon Kasasi, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Sehingga apa yang dilakukan dalam perkara ini oleh majelis hakim, tergolong semaunya, tidak ada sandaran hukum acara, sehingga melanggar "tertib beracara" di Pengadilan, oleh karena itu putusannya "batal demi hukum", dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 April 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 April 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Dr. Abdurrahman, 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 **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 309 K/Pdt.Sus-HaKI/2013