



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 536 K/Pdt.Sus/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut:

**NASHUA CORPORATION**, berkedudukan di 11 Trafalgar Square, NASHUA, New Hampshire 03063, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budianto, SH, Advokat pada Kantor Hukum George Widjojo & Partners, berkantor di Jalan Kali Besar Barat No. 5, Jakarta – Kota 11230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n:

**AGUSTINUS TONG**, bertempat tinggal di Kebon Kelapa Raya No. 1 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Supriyadi, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Supriyadi Devianty & Hartanto, berkantor di Plaza Sentral, Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 47, Jakarta 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2009;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) 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 sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Dasar Hukum Gugatan Penghapusan;

A. Penggugat adalah pemilik dan pemegang merek NASHUA untuk kelas 17;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. 536 K/Pdt.Sus/2009

#### 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](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000029370 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 11 Februari 2005 (bukti P-1), maka Penggugat adalah pemilik dan pemegang merek dagang NASHUA untuk kelas 17 yang berupa pita perekat yang terbuat dari berbagai jenis bahan dan berupa lembaran atau gulungan yang diperuntukkan khusus untuk kebutuhan industri, yaitu: "Getah perca, karet elastic, karet gelang, abses, mika, bahan yang dipakai untuk merapatkan dan menyekat dan pita isolasi yang terbuat dari macam-macam bahan plastic/kertas/kain/aluminium dalam bentuk pita/gulungan dan lembaran, pita perekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah, kantong (sampul) karet untuk pengepakan, perekat selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, bahan-bahan pendempul, lapisan plastic, bukan untuk pembungkus, kain isolasi, bahan isolasi, kertas isolasi, kertas untuk kapasitor listrik, pembungkus kedap air, perekat selain untuk keperluan alat-alat dan bukan untuk keperluan alat-alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, isolator untuk kabel, kertas untuk kapasitor listrik, dielektrik (isolasi), insulator untuk jaringan listrik, bahan kain tahan api untuk isolasi, bahan kain untuk isolasi, bahan tahan api untuk isolasi, kertas timah dan selulose yang diregenerasi selain untuk kemasan, kertas timah untuk isolasi, serabut kaca untuk isolasi, minyak isolasi, plaster isolasi, isolator untuk pipa induk listrik, lateks (karet), kertas isolasi, selulosa asetat (setengah diolah), dammar akrilik (produk setengah jadi), penghalang anti-polusi yang mengambang, dammar buatan (hasil produksi setengah jadi), kain asbes, pelindung terbuat dari asbes, kain tebal asbes, serat asbes (serat), papan kilang asbes, paking-asbes, kertas asbes, tirai pengaman asbes, tabir asbes untuk pemadam kebakaran, pelat asbes, batu tulis asbes, sol sepatu asbes, balata, tali karet untuk membuka tutup stoples, penutup dari kulit kayu untuk isolasi suara, perintang terapung anti-polusi, bahan campuran ketel uap untuk panas, bahan pelapis rem (setengah diolah), bantalan dari karet penahan benturan, selang dari kain lenen, serat karbon selain untuk kegunaan tekstil, lembaran tipis dari selulosa terregenerasi selain untuk pembungkus, katup engsel dari karet, kain asbestos, pelapis kopling, perlengkapan pipa udara mampat (bukan dari logam), selang penghubung untuk radiator kendaraan, tali dari karet, kapas wol untuk pengepakan (dempul), tirai pengaman dari asbestos, penyambung silinder, bilah tolak-angin, ebonite (vulkanit), cetakan ebonite (vulkanit), benang elastic bukan untuk digunakan dalam tekstil, bahan isi sambungan ekspansi, bahan kain asbestos, bulu kempa asbes, bulu kempa isolasi, serat vulkanisasi, serat plastic bukan untuk penggunaan dalam tekstil, bahan pengisi sambungan muai, bahan penyaring (busa setengah diolah atau selaput-selaput dari plastic), selang pemadam kebakaran, alat montasi pipa udara yang dimampatkan bukan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

logam, tabung lentur bukan dari metal, paking/gasket, sarung tangan isolasi, getah mentah atau setengah diolah, bahan campuran untuk mencegah radiasi kalor, bahan yang tidak berkonduksi untuk menahan kalor, ladam kuda bukan dari logam, selang air pemadam kebakaran, selang penyiraman, selang dari bahan tekstil, bahan untuk mengisolasi kelembaban bangunan, bahan kempa isolasi, sarung tangan isolasi, cat isolasi, pita dan ban isolasi, lembaran logam untuk isolasi, isolator, selubung pipa bukan dari logam, paking sambungan, bahan sambungan ekspansi, sambungan bukan dari logam untuk pipa, komposisi kimai untuk memperbaiki kebocoran, salut rem setengah diolah, pelapis kopeling, semen yang mengandung tanah liat untuk bahan mentah atau setengah diolah, paking karton asbes, wol terak (insulator), zat untuk mengisolasi bangunan terhadap lengas, cetakan dari ebonite, penyalut pipa bukan dari logam, bahan yang tidak berkonduksi untuk menahan kalor, bahan pengepak (bahan pengganjal, bahan pengisi) dari karat atau plastic, bahan pengisi dari karet atau plastic, selubung pipa bukan dari logam, penyalut pipa bukan dari logam, sambungan untuk pipa bukan dari logam, bahan penguat pipa bukan dari logam, serat plastic bukan untuk kegunaan tekstil, lapisan tipis plastic selain untuk pembungkus, lembaran plastic untuk keperluan pertanian, zat-zat plastic setengah diolah, komposisi untuk mencegah radiasi kalor, isolasi untuk rel kereta api, dammar buatan (produk setengah jadi), dammar sintetis (produk setengah jadi), cincin paking, cincin kedap air, cincin dari karet, karet sintetis, bahan karet untuk vulkanisi ban, bumbung karet untuk melindungi bagian-bagian mesin, penyumbat karet, karet mentah atau setengah diolah, tirai pengaman dari asbes, alat pelindung dari asbes untuk anggota pemadam kebakaran, bahan penyegel untuk sambungan-sambungan, segel-segel, pita merekat sendiri, selain alat tulis menulis dan bukan tujuan medis atau rumah tangga, lembaran asbes, lembaran selulasa yang telah digarap selain untuk pembungkus, penyangga peredam bantingan dari karet, wol terak (isolasi), asbes sabak, selongsong dari karet untuk melindungi bagian-bagian mesin, benang palstik patri, sol sepatu asbes, bahan-bahan peredaman bunyi, sumbat botol dari karet, penahan dari karet, bahan pengisi dari karet atau plastic, damar sintetis (produk setengah jadi), karet sintetis, pita tempel selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, benang dari plastic untuk solder, benang dari plastic bukan untuk pemakaian dalam tekstil, benang dari karet bukan untuk digunakan dalam tekstil, minyak isolasi untuk transformator, tabung lentur bukan dari logam, bahan dari karet untuk vulkanisasi ban, katup dari karet atau serat vulkanit, pernis isolasi, selang penghubung untuk radiator kendaraan, lembar viskosa selain untuk pengemasan, lembar viskosa selain untuk pembungkus, vulkanit (ebonite), serat yang divulkanisasi, cincin tutup dari karet atau serat vulkanit, gelang tahan air, selang penyiram,

Hal. 3 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalur cuaca untuk mencegah udara dingin masuk, komposisi jalur cuaca, wol kaca untuk isolasi, wol mineral (bahan isolasi), wol terak (bahan isolasi), benang elastic bukan untuk digunakan dalam tekstil.

bahwa Penggugat telah melakukan promosi dan membangun reputasi merek dagang NASHUA milik Penggugat di Indonesia dengan memproduksi serta memasarkan produk/ barang dagangan merek NASHUA untuk kelas 17 sesuai dengan Sertifikat Merek yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga masyarakat cukup mengenal dan mengetahui merek dagang NASHUA (bukti P-2);

bahwa karena terkenal merek NASHUA untuk barang kelas 17 milik Penggugat tersebut, ada beberapa pihak yang telah mendompleng dan meniru keterkenalan merek NASHUA milik Penggugat dimaksud dengan cara melakukan produksi dan pemasaran barang merek NASHUA palsu yang di dalamnya mencantumkan nama pabrikan "NASHUA Corporation", in casu nama Tergugat I (bukti P-3);

B. Tergugat I adalah pemilik merek NASHUA untuk Kelas 16;

bahwa Tergugat I terdaftar sebagai pemilik merek NASHUA untuk kelas 16 sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor: 411378 tanggal 28 April 1997 yang telah diperpanjang masa berlakunya di bawah Agenda Nomor: R00. 2007.003940 tanggal 10 April 2007 (bukti P- 4), yang berupa pita perekat yang terbuat dari berbagai jenis bahan dan berupa lembaran atau gulungan yang diperuntukkan khusus untuk kebutuhan rumah tangga, rumah sakit dan stationery, yaitu:

"Pita pita perekat, pita-pita penutup dan pita-pita perekat pipa, kertas, karton, barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku, gambar-gambar potret, alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis), alat-alat kesenian, pensil-pensil, mesin-mesin tulis, alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya), huruf-huruf cetak, klise-klise";

bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun di Indonesia untuk menggunakan merek NASHUA milik Tergugat I untuk kelas 16, di mana hal itu berarti tidak ada satu pihak pun yang memperoleh izin untuk memproduksi dan/atau memasarkan produk/barang dagangan merek NASHUA milik Tergugat I untuk kelas 16 (bukti P-5);

C Dasar Gugatan Penghapusan;

bahwa penghapusan suatu merek diatur dalam Pasal 61 s.d. 67 Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, di mana penghapusan tersebut dapat dilakukan (i) atas prakarsa Ditjend HaKI, dalam hal ini Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Pasal 61, (ii) atas permohonan pemilik merek sebagaimana tertuang dalam Pasal 62, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(iii) atas dasar adanya gugatan penghapusan oleh pihak ketiga kepada pengadilan niaga sebagaimana tertuang dalam Pasal 63.

Alasan untuk penghapusan suatu merek atas prakarsa Ditjend HaKI ditentukan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:

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

- (a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- (b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar."

Dengan demikian, alasan penghapusan merek adalah (a) merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan, atau (b) merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai.

bahwa alasan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Ditjend HaKI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Merek tersebut, juga merupakan alasan yang dapat digunakan oleh pihak ketiga dalam mengajukan gugatan penghapusan merek kepada Pengadilan Niaga, sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 63 UU Merek, yaitu sebagai berikut:

"Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga";

bahwa dalam ketentuan Pasal 63 UU Merek dimaksud, tidak ditentukan secara mendetil mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga tersebut, dan penjelasannya juga hanya menyebutkan "cukup jelas", oleh karenanya ketentuan Pasal 63 UU Merek tidak membatasi dan tidak memberikan persyaratan tentang "siapa pihak ketiga yang dapat mengajukan penghapusan pendaftaran suatu merek" sehingga pihak ketiga tersebut dapat siapa saja;

bahwa Penggugat adalah pemilik merek NASHUA untuk kelas 17 sesuai dengan Sertifikat Merek No. IDM000029370 yang diterbitkan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU Merek dimaksud;

bahwa sekalipun "pihak ketiga" dapat berarti "siapa saja" sehingga tidak dipersyaratkan adanya kepentingan, dalam hal ini Penggugat jelas mempunyai kepentingan dengan keberadaan merek terdaftar NASHUA milik Tergugat I di kelas 16 karena Tergugat

Hal. 5 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tidak pernah menggunakan/memakai mereknya dalam perdagangan barang produk untuk kelas 16 di Indonesia sesuai dengan sertifikat merek NASHUA yang dimilikinya, akan tetapi di pasaran beredar barang merek NASHUA yang seolah-olah produk tersebut termasuk dalam kelas barang 16 (padahal secara factual produk yang dibuat adalah termasuk jenis barang dalam kelas 17) dan seolah-olah dibuat oleh "Nashua Corporation" (padahal tidak). Fakta tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat dan menyesatkan konsumen;

bahwa sulit dipungkiri bahwa fakta tersebut terjadi karena adanya merek NASHUA di kelas 16 milik Tergugat I yang dalam kondisi "Late" dan "Vaccum" mengingat tidak adanya pemakaian merek tersebut oleh Tergugat I, sehingga telah disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk membuat produk dengan merek NASHUA yang seolah-olah diproduksi oleh Tergugat I (padahal tidak);

bahwa atas pelanggaran dan penyalahgunaan merek NASHUA oleh pihak ketiga tersebut, Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan apapun;

bahwa fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 11 di atas, jelas jelas menunjukkan tidak adanya itikad dan niat dari Tergugat 1 untuk memakai bahkan untuk melindungi mereknya di Indonesia, padahal pelanggaran dan penyalahgunaan merek tersebut sangat merugikan, terlebih bagi Penggugat selaku pemilik dan pemakai aktif merek NASHUA untuk kelas barang 17. Jadi, Tergugat I telah secara sengaja membiarkan tindakan-tindakan yang bersifat menyesatkan dan mengelabui ("misleading and deceptive conduct");

bahwa dengan demikian, Penggugat mempunyai kepentingan dan hubungan yang sangat jelas untuk melindungi merek dan produknya yang memakai merek NASHUA sesuai dengan sertifikat merek yang dimilikinya, serta dapat memintakan penghapusan atas merek NASHUA milik Tergugat I untuk kelas 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU Merek, guna antara lain, menghindari penyalahgunaan tersebut.;

## II. Alasan Hukum Gugatan Penghapusan;

bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 jo Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Merek, alasan penghapusan atas pendaftaran suatu merek yang dapat diajukan oleh pihak ketiga adalah (a) merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan, atau (b) merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai;

D. Tergugat I tidak menggunakan mereknya dalam perdagangan barang di Indonesia.

bahwa Tergugat I pada kesempatan lain telah mengajukan gugatan pembatalan merek NASHUA milik Penggugat untuk kelas 17 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah Nomor 67/Merek/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam gugatannya tersebut, Tergugat I mendalilkan suatu pengakuan bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan izin baik secara tulisan maupun lisan kepada pihak manapun untuk menggunakan atau memakai merek dagangnya. Selain itu, Tergugat I juga tidak mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan pemasaran atas produknya di Indonesia;

bahwa jika Tergugat I tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk memakai atau menggunakan merek dagangnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat I tidak memakai baik secara langsung maupun tidak langsung apalagi memproduksi dan memasarkan produk dengan merek NASHUA di Indonesia;

bahwa akan tetapi, setelah dilakukan penelitian dan penelusuran oleh Penggugat, ditemukan bahwa Tergugat I merupakan perusahaan asing yang sama sekali tidak terdaftar dan tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia, padahal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wajib tanda daftar perusahaan, setiap perusahaan asing yang menjalankan usahanya di wilayah Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, di mana status kantornya dapat berupa kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, atau perwakilan perusahaan;

bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak pernah menjalankan usahanya di wilayah Indonesia, di mana hal itu berarti membuktikan fakta bahwa Tergugat I tidak memproduksi dan/atau memasarkan produknya untuk kelas 16 di Indonesia. Oleh karena itu, terbukti Tergugat I tidak memakai atau menggunakan mereknya dalam perdagangan barang sesuai dengan sertifikat merek yang dimilikinya;

bahwa selain itu, tidak ditemukan adanya importir yang telah memasukkan atau mengimpor barang/produk Tergugat I untuk kelas 16 dengan merek NASHUA ke wilayah Indonesia, sehingga barang/produk Tergugat I tidak dipasarkan oleh agen/distributor/importir atau pihak lain di wilayah Indonesia;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I tidak memproduksi dan/atau memasarkan sendiri produknya di Indonesia dan juga tidak menunjuk pihak ketiga manapun di Indonesia untuk memproduksi berdasarkan skema lisensi atau franchise atau setidak-tidaknya untuk mengimpor atau memasarkan produk dengan merek NASHUA untuk kelas 16 di wilayah Indonesia;

bahwa Tergugat I memperoleh Sertifikat Merek untuk barang kelas 16 dengan merek NASHUA yang diterbitkan oleh Tergugat II sejak 28 April 1997 dan pendaftaran mereknya tersebut telah diperpanjang pada tanggal 10 April 2007;

Hal. 7 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dikaitkan dengan adanya fakta dan pengakuan Tergugat I tersebut di atas, yaitu Tergugat I tidak memproduksi dan atau memasarkan sendiri produknya di Indonesia serta tidak adanya pihak manapun ditunjuk atau diberi izin untuk menggunakan mereknya untuk kelas 16, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat I tidak menggunakan atau memakai mereknya dalam perdagangan lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak pendaftaran merek;

bahwa suatu pendaftaran merek harus dilandasi dengan itikad baik, di mana berdasarkan prinsip dan doktrin yang dikenal dalam HaKI dan dianut dalam UU Merek, itikad baik dalam pendaftaran merek selalu dimaksudkan agar merek tersebut digunakan dalam perdagangan setelah pendaftaran diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek;

bahwa dari dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka jelaslah Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran mereknya mengingat Tergugat I tidak bermaksud untuk memakai merek tersebut dalam perdagangan barang setelah merek didaftar oleh Tergugat II;

bahwa dengan demikian, alasan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana Penggugat uraikan di atas adalah sah dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan penghapusan ini dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan UU Merek;

E Adanya peredaran barang untuk kelas 17 bermerek NASHUA yang mencantumkan nama Tergugat I ("NASHUA Corporation");

bahwa meskipun Tergugat I telah mengakui tidak pernah memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memakai/menggunakan merek NASHUA dan ternyata Tergugat I tidak memasarkan produknya di Indonesia, tetapi di pasaran beredar produk yang termasuk dalam barang 17 dengan merek NASHUA yang mencantumkan nama "Nashua Corporation", in casu Tergugat I, yang jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menyesatkan konsumen;

bahwa barang dengan merek NASHUA di kelas 17 tersebut tidak diproduksi dan dipasarkan oleh Penggugat sebagai pemilik merek dagang NASHUA yang sah untuk kelas 17. Kalau barang yang beredar tersebut adalah produk dari Tergugat I, maka Tergugat I telah memakai merek NASHUA untuk barang yang tidak sesuai dengan kelas barang yang dimohonkan pendaftarannya, di mana hal tersebut jelas dapat menjadi alasan untuk dihapuskannya merek Tergugat I akibat digunakan untuk jenis barang yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dimohonkan pendaftaran, yaitu merek Tergugat I untuk kelas 16 tetapi digunakan untuk kelas 17;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk membela hak-hak Penggugat atas merek NASHUA untuk kelas 17 dan guna melindungi konsumen dari barang palsu yang beredar tersebut, Penggugat telah membuat pengumuman kepada khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya agar berhati-hati dengan adanya peredaran barang palsu tersebut, dan juga menempuh upaya/jalur hukum dengan melaporkan pidana terhadap pihak-pihak yang memasarkan barang palsu tersebut dan saat ini laporan itu sedang dalam proses (bukti P6);

bahwa akan tetapi tanpa maksud yang jelas dan dengan itikad buruk, Tergugat I kemudian membuat pengumuman balasan yang terkesan dan seakan-akan "melindungi" pihak-pihak yang memalsukan barang milik Penggugat, dengan menyatakan agar Penggugat tidak melakukan tindakan apapun terhadap pihak-pihak lain karena Tergugat I sedang mengajukan gugatan pembatalan atas merek milik Penggugat (bukti P-7);

bahwa gugatan Tergugat I terhadap Penggugat tidak ada hubungannya dengan pihak-pihak yang telah memalsukan produk barang Penggugat dan terhadap beredarnya barang palsu Tergugat I tidak mempunyai kepentingan/hubungan sama sekali terhadap Penggugat, justru sebaliknya Tergugat I jelas jelas mempunyai kepentingan dengan para pihak yang membuat barang palsu karena pihak-pihak tersebut mencantumkan nama "NASHUA Corporation" (Tergugat I) dalam barang palsu tersebut, oleh karenanya sangatlah tidak masuk akal dan tidak logis, jika Tergugat I mengingatkan Penggugat untuk tidak melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang jelas jelas telah memalsukan barang/produk Penggugat dan mencatut nama Tergugat I;

bahwa peredaran barang palsu di pasar tersebut telah merugikan Penggugat dan seharusnya segera untuk dihentikan, bukannya justru dilindungi oleh Tergugat I, yang sebenarnya hanya menjadi pemilik merek NASHUA untuk kelas barang 16 dan selama ini tidak memproduksi atau memasarkan barang untuk kelas 17;

bahwa perbuatan Tergugat I tersebut secara sengaja merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap tindakan-tindakan pemalsuan yang pemalsuan merupakan bentuk pelanggaran atas UU Merek yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda;

bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap permohonan pendaftaran merek harus senantiasa didasari dengan itikad baik, yaitu untuk memakai merek tersebut sesuai dengan merek yang dimohonkan setelah pendaftaran merek diberikan, akan tetapi telah ternyata Tergugat 1 tidak memakai merek tersebut dan kemudian justru membiarkan atau melindungi pihak-pihak yang jelas-jelas serta nyata-nyata melakukan pelanggaran atas UU Merek dengan memproduksi dan/atau memasarkan barang palsu dengan menggunakan nama Tergugat I dalam produknya;

Hal. 9 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, selain merugikan Penggugat yang secara konsisten memproduksi dan memasarkan barang untuk kelas 17 dengan merek NASHUA sesuai dengan sertifikat merek yang dimilikinya sehingga merek NASHUA menjadi terkenal dan mempunyai reputasi, juga telah menimbulkan kerugian pada konsumen karena membiarkan konsumen membeli/memperoleh barang palsu serta telah menghambat atau menghalangi persaingan bisnis yang adil dan jujur/fair;

bahwa berdasarkan Pasal 10 bis ayat (1) Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organisation, Negara Indonesia, in casu Tergugat II, wajib memberikan perlindungan yang efektif kepada Penggugat dari praktek-praktek perdagangan atau perindustrian yang tidak jujur, di mana praktek-praktek tersebut terbukti telah dilakukan oleh Tergugat I;

bahwa dengan demikian, sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila merek NASHUA milik Tergugat I untuk kelas 16 dihapuskan dari Daftar Umum Merek, dan oleh karenanya sudah sepantasnya jika Tergugat II diperintahkan untuk mencoret merek NASHUA milik Tergugat I dari Daftar Umum Merek;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan pendaftaran merek NASHUA atas nama Tergugat I di bawah No. 411378 tanggal 28 April 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 10 April 2007 di bawah Agenda No. R00.2007.003940, untuk kelas barang 16, tidak pernah dipakai oleh Tergugat I dalam perdagangan barang untuk kelas 16;
- 3 Menghapus pendaftaran merek NASHUA atas nama Tergugat I di bawah No. 411378 tanggal 28 April 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 10 April 2007 di bawah Agenda No.: R00.2007.003940, untuk kelas barang 16;
- 4 Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret merek NASHUA atas nama Tergugat I di bawah No. 411378 tanggal 28 April 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 10 April 2007 di bawah Agenda No.: R00.2007.003940, untuk kelas barang 16, dari Daftar Umum Merek;
- 5 Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

A. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dan sebagai Penggugat (disqualificatoire exceptie);

bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya pada huruf A No. 1, maka Penggugat adalah pemilik merek dagang NASHUA Register No. IDM000029370 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 11 Februari 2005 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 17;

bahwa Penggugat pada gugatannya juga secara tegas mengakui bahwa Tergugat I adalah pemilik merek dagang NASHUA Register No. IDM000186269 (ex register No. 411378 tanggal 28 April 1997) yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 28 April 2017 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 16;

bahwa dengan demikian maka merek dagang NASHUA milik Tergugat I dan merek dagang NASHUA milik Penggugat adalah berbeda kelas/klasifikasi barang dan/atau jenis barang;

bahwa klasifikasi atas barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek diadakan dengan suatu perjanjian yang dibuat pada Konferensi Diplomatik Nice yang dikenal dengan nama Klasifikasi Nice, pada tanggal 15 Juni 1957, dan diubah di Stockholm dalam tahun 1967 dan diubah di Jenewa dalam tahun 1977;

bahwa Klasifikasi Nice didasarkan atas klasifikasi yang dipersiapkan oleh United International Bureau For The Protection Of Intellectual Property (BIRPI) yang merupakan pendahulu dari WIPO dalam tahun 1935;

bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang menerapkan Klasifikasi Nice untuk tujuan pendaftaran merek;

bahwa tujuan diadakannya Klasifikasi Barang dan Jasa sebagaimana disepakati dalam Konferensi Diplomatik Nice yang dikenal sebagai Klasifikasi Nice adalah untuk membedakan jenis barang yang dibagi atas kelas 1 sampai dengan kelas 34 jenis barang dan kelas 35 sampai dengan kelas 45 untuk jenis jasa;

bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat selaku pemilik atas merek dagang NASHUA kelas barang 17 telah mengajukan permohonan penghapusan merek dagang atas merek dagang NASHUA kelas barang 16 milik Tergugat I berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya disebut sebagai UU Merek;

bahwa Penggugat selaku pemilik merek dagang NASHUA kelas 17 adalah jelas tidak memiliki keterkaitan apapun dengan merek NASHUA kelas 16 milik Tergugat I,

Hal. 11 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### 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](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebab sampai saat ini baik Tergugat I maupun Penggugat berdasarkan Pasal 3 UU Merek adalah sama-sama memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

bahwa Penggugat adalah pemilik merek dagang NASHUA kelas 17 dan Tergugat I adalah pemilik merek dagang NASHUA kelas 16, dengan demikian adalah pasti secara hukum, merek NASHUA milik Tergugat I dan Penggugat adalah berbeda untuk perlindungan kelas barang, sehingga jelas, Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Tergugat I, oleh karenanya Penggugat bukanlah pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 UU Merek;

bahwa berdasarkan atas uraian hukum tersebut di atas, maka secara hukum adalah pasti bahwa Penggugat bukanlah merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 UU Merek, oleh dan karenanya jelas Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat;

bahwa dalil-dalil Tergugat I ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yaitu:

“Tampilnya seseorang sebagai Penggugat atas suatu gugatan di Pengadilan yang mempermasalahkan kepemilikan suatu benda, padahal ia bukan pemilik, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam diskualifikasi in person”;

Penggugat adalah bukan pihak ketiga yang dimaksud oleh Undang-Undang Merek No. 15/2001;

bahwa meskipun UU Merek tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “pihak ketiga” pada Pasal 63, namun tetap “pihak ketiga” tersebut harus memiliki/mempunyai kepentingan dan keterkaitan dengan merek yang digugatnya;

bahwa apabila “pihak ketiga” tersebut tidak memiliki kepentingan dengan merek yang digugatnya maka jelaslah bahwa “pihak ketiga” tersebut memiliki itikad tidak baik untuk menyerang kepentingan pihak Tergugat I;

bahwa “pihak ketiga” haruslah pihak yang memiliki kepentingan maka siapakah pihak yang dianggap memiliki kepentingan berdasarkan UU Merek? Bahwa berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam UU Merek khususnya mengenai “pihak yang berkepentingan” maka disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa Penggugat bukan pihak ketiga yang dimaksud dalam UU Merek dan juga bahwa Penggugat adalah bukan pihak yang memiliki kepentingan;

Bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat I di atas, maka sudah semestinya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan (Gugatan Penggugat kadaluarsa).

bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 UU Merek, di mana berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

bahwa merek NASHUA kelas 16 atas nama Tergugat I sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak tanggal 28 April 1997;

bahwa dengan telah terdaftarnya merek NASHUA kelas 16 atas nama Tergugat I sejak tanggal 28 April 1997, maka sesuai dengan ketentuan UU Merek Pasal 69 batas waktu untuk mengajukan gugatan a quo telah berakhir pada tanggal 28 April 2002;

bahwa dengan telah lewatnya periode untuk mengajukan gugatan, maka sudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 4 Juni 2009 Nomor: 81/MEREK/2008/PN.Niaga.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan pendaftaran merek NASHUA atas nama Tergugat I di bawah No. 411378 tanggal 28 April 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 10 April 2007 di bawah Agenda No. R00.2007.003940, untuk kelas barang 16, tidak pernah dipakai oleh Tergugat I dalam perdagangan barang untuk kelas 16;
- 3 Menghapus pendaftaran merek NASHUA atas nama Tergugat I di bawah No. 411378 tanggal 28 April 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 10 April 2007 di bawah Agenda No.: R00.2007.003940, untuk kelas barang 16;
- 4 Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret merek NASHUA atas nama Tergugat I di bawah No. 411378 tanggal 28 April 1997 yang telah diperpanjang pada tanggal 10 April 2007 di bawah Agenda No.: R00.2007. 003940, untuk kelas barang 16, dari Daftar Umum Merek;

Hal. 13 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### 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

5 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 4 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 25 K/HaKI/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 81/Merek/ 2008/PN.Niaga.,Jkt.Pst.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2009;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 23 Juni 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2009;

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

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

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/ Merek/2008/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juni 2009, karena menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut adalah keliru, tidak adil dan bertentangan dengan hukum yang berlaku; satu dan lainnya akan diuraikan berikut:

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/ Merek/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 juni 2009 harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), judex facti kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai fakta-fakta kejadian maupun mengenai soal penerapan hukumnya.

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara lengkap dan tidak teliti karena tidak memutuskan masalah eksepsi di dalam diktum putusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila judex facti hati-hati dan teliti membaca eksepsi yang secara lengkap telah dikemukakan.

Pemohon Kasasi telah mengemukakan Eksepsi “Litis Pendentia” (Exceptio Litispendentia) karena antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I masih ada perkara yang sekarang sedang diproses kasasinya di Mahkamah Agung RI yaitu dalam perkara rol No. 67/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 179 K/ Pdt.Sus/2009 mengenai pembatalan merek NASHUA daftar No. IDM000029370 atas nama Agustinus Tong (Termohon Kasasi I). Seharusnya untuk menjaga agar tidak terjadi 2 (dua) putusan yang saling bertentangan/ tumpang tindih, maka Termohon Kasasi I semestinya wajib menunggu proses hukum persidangan perkara No. 67/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 179 K/Pdt.Sus/2009 berkekuatan hukum tetap dulu sebelum mengajukan gugatan perkara rol No. 81/Merek/2008/PN Niaga Jakarta Pusat.

Judex facti perkara No. 81/Merek/2008/PN Niaga Jakarta Pusat kebetulan Ketua Majelis Hakimnya sama dengan perkara No. 67/Merek/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst seharusnya wajib mengetahui dan terikat untuk mengetahui bahwa terhadap kedua perkara di atas subjeknya sama yaitu antara NASHUA Corporation (Pemohon Kasasi) dan Agustinus Tong (Termohon Kasasi I). Objek permasalahannyapun sama yaitu merek dagang NASHUA.

Untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, seharusnya selama proses hukum dan persidangan sedang mengalami kasasi di Mahkamah Agung seharusnya gugatan yang diajukan Termohon Kasasi I dinyatakan tidak dapat diterima.

Jadi, seharusnya eksepsi Pemohon Kasasi beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan. Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili kasus a quo dapat membetulkan kesalahan pertimbangan hukum judex facti.

2. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat rol No. 81/ Merek/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat tgl. 4-6-2009 harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) serta judex facti telah kurang teliti memeriksa perkara mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum.

Bahwa dari fakta-fakta hukum jalannya persidangan telah terbukti dan tidak bisa dibantah oleh Termohon Kasasi I/II bahwa selain memiliki hak atas merek dagang NASHUA, Pemohon Kasasi juga memiliki nama badan hukum NASHUA yang telah dikenal di seluruh dunia.

Bila Termohon Kasasi II (Direktorat Merek) konsisten dan taat azas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3.a. UU Merek No. 15 Tahun 2001 sebenarnya merek dagang

Hal. 15 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NASHUA yang dimiliki Termohon Kasasi I seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek karena NASHUA sama persis dengan merek dagang dan nama badan hukum NASHUA milik Pemohon Kasasi yang sudah terdaftar lebih dulu.

Berdasarkan pasal 6 ayat 3.a. UU Merek No. 15 Tahun 2001 permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I juga seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek karena merek NASHUA merupakan atau menyerupai nama badan hukum NASHUA Pemohon Kasasi, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

NASHUA tidak pernah memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi I untuk memakai mereknya.

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sebab berdasarkan data daftar bukti merek dagang NASHUA yang telah terdaftar di manca negara dan data keterkenalan merek dagang NASHUA Pemohon Kasasi I telah tak terbantahkan baik oleh Termohon Kasasi II, seharusnya fakta dan data tadi harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh judex facti, tapi sayang, judex facti telah bertindak kurang adil karena mengabaikan hal-hal/keadaan yang sebenarnya dari kasus yang terungkap dalam persidangan yang akhirnya sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Seharusnya judex facti jeli dan teliti selain melihat data-data bukti yang tersurat sewajarnya hal-hal yang tersiratpun harus pula diperhatikan.

judex facti kurang memperhatikan terdapatnya itikad/niat yang kurang baik dari Termohon Kasasi I dalam mengajukan gugatan perkara No. 81/Merek/2008/PN Niaga Jakarta Pusat.

Merek dagang NASHUA juga merupakan nama badan hukum Pemohon Kasasi. NASHUA merupakan hak yang telah diperoleh (verkreegen recht) oleh Pemohon Kasasi. Sebagai pemegang hak atas merek dagang dan nama badan hukum yang sebenarnya, sudah seharusnya hukum melindungi hak-hak Pemohon Kasasi.

Judex facti seharusnya melihat kasus gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI - I dilandasi oleh niat/tujuan yang buruk dan tidak baik.

Hukum yang baik harus melindungi pemilik merek yang sebenarnya dari hak atas merek dagang yang sedari dulu pertama kali didaftarkan dan telah dipakai dari dulu hingga sekarang.

Hukum yang baik dan benar tidak akan mungkin berpihak kepada Termohon Kasasi I yang mencari-cari alasan yang tidak masuk akal untuk menggugat hak kepemilikan pemilik merek dagang NASHUA yang sebenarnya (Pemohon Kasasi).

Bahwa judex facti telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 6 ayat 3 (tiga) huruf a UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai pemakaian nama badan hukum.

Negara Indonesia sebagai salah satu peserta dan tunduk kepada ketentuan dari Paris Convention For The Protection Of Intellectual Property yang antara lain juga mengatur tentang nama dagang/badan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Articles & Paris Convention tentang Trade Names yang juga mengatur perlindungan terhadap nama dagang atau badan hukum di seluruh negara anggota.

Jadi jelaslah hak atas merek dagang yang juga merupakan nama badan hukum Pemohon Kasasi dilindungi oleh undang-undang.

Merek dagang dan nama badan hukum NASHUA Pemohon Kasasi adalah nama khas dan tidak terdapat/dikenal dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang baku.

Bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftarkan merek dagang dan nama badan hukum NASHUA di negara asal, Amerika Serikat, sejak tanggal 8 September 1953 dan merek yang sama telah didaftarkan di Indonesia sejak tanggal 28 April 1997. Nama dagang dan merek dagang NASHUA milik Pemohon Kasasi juga telah terdaftar di manca negara.

Kata NASHUA adalah merupakan nama dagang atau nama badan hukum Pemohon Kasasi sehingga adalah suatu dalil yang salah total, janggal dan aneh serta tidak masuk akal apabila sebuah badan hukum perusahaan yang memiliki merek dagang yang sama kemudian tidak memakai merek dagangnya tersebut.

Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang pertama kali memakai dan mendaftarkan hak atas merek dagang dan nama badan hukum NASHUA.

Oleh karena sebagai pendaftar pertama kali maka hak atas pendaftaran pertama kali tadi adalah merupakan hak yang telah diperoleh (verkreëgen recht) oleh Pemohon Kasasi dan sudah seyogyanya Pemohon Kasasi dilindungi hak kepemilikannya.

Pertalian hubungan antara kedua hak yang dimiliki (hak atas merek dagang dan hak atas nama badan hukum) tidak bisa diabaikan begitu saja oleh judex facti.

Pertimbangan hukum judex facti tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) hak atas merek dagang & nama badan hukum yang telah diperoleh Pemohon Kasasi dan dimiliki pertama kali sejak dulu.

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara sempit dilakukan judex facti bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

3. Bahwa judex facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara.

Hal. 17 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### 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](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan pemakaian secara faktual dan nyata peredaran hasil produksinya sebagaimana telah dibuktikan dari data bukti (T -I-5, T-I-14,T-I-15, dan TI-16).

Pemakaian hak atas merek dagang dan nama badan hukum Pemohon Kasasi telah melewati batas lintas antar negara.

Perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan Multi nasional.

Bahwa di dalam era perdagangan global sejalan pula dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, seharusnya judex facti jangan memandang peredaran, suatu hasil produksi secara sempit.

Judex facti telah bertindak tidak adil karena tidak memperhatikan bukti-bukti faktual hasil produksi Pemohon Kasasi yang telah diserahkan ke persidangan.

Judex facti justru memihak dan memakai data bukti P-12 dan P-13 yang dimasukkan Termohon Kasasi-I sebagai dasar pertimbangan hukum padahal nyata-nyata diketahui bukti P-12 dan P-13 sama sekali tidak ada relevansinya/kaitannya dengan perkara karena berupa keterangan sepihak dan tidak bisa begitu saja dipercaya sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa dari pertimbangan hukum judex facti terlihat jelas judex facti telah melanggar ketentuan persyaratan yang diwajibkan oleh hukum acara yang harus dilaksanakan di dalam persidangan di mana judex facti tidak boleh memihak dan harus bersifat adil.

Judex facti telah bertindak sangat tidak adil dan sudah sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa judex facti telah melakukan suatu kekeliruan dan telah bertindak kurang hati-hati dalam melihat alat-alat bukti yang disampaikan dan kurang hati-hati dalam menghubungkan pertalian yang ada dengan fakta hukum yang telah diserahkan.

Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat rol No. 81/Merek/ 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4-6-2009 tersebut harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan karena judex facti terlalu berat sebelah dan hanya membela kepentingan sepihak Termohon Kasasi-I saja.

Judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh judex facti sesuai dengan tata cara hukum persidangan yang seharusnya ditaati sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bahwa kekeliruan judex facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah mengakibatkan landasan pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara rol No. 81/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4-6-2009 menjadi salah dan keliru.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili kasus a quo dapat memperbaiki kekeliruan pertimbangan hukum judex facti.

4. Bahwa judex facti telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum dalam pertimbangannya mengenai pihak ketiga yang dimaksud oleh Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Bahwa meskipun Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 63 tidak menjelaskan secara tegas siapa yang dimaksud dengan "pihak ketiga", namun pengertian "pihak ketiga" tersebut tetap harus memiliki/mempunyai kepentingan dan keterkaitan dengan merek yang digugatnya. Jika "pihak ketiga" tersebut tidak memiliki kepentingan dengan merek yang digugatnya maka jelaslah bahwa "pihak ketiga" tersebut memiliki itikad tidak baik untuk menyerang kepentingan pihak Pemohon Kasasi.

Termohon Kasasi-I adalah salah satu pengusaha yang bergerak di bidang yang sama dan sejenis dengan hasil produksi Pemohon Kasasi (NASHUA Corporation). Termohon Kasasi-I adalah pihak pengusaha yang dulunya adalah karyawan dari salah satu distributor NASHUA Corporation di Indonesia. Termohon Kasasi-I pada tanggal 11-2-2005 telah mendaftarkan merek dagang NASHUA yang sama dengan hak atas merek dagang dan nama badan hukum NASHUA yang telah dimiliki dan didaftarkan oleh Pemohon Kasasi di Negara asal Pemohon Kasasi Amerika Serikat sejak tanggal 28 April 1997.

Termohon Kasasi-I adalah Pihak yang digugat oleh Pemohon Kasasi dalam perkara No. 67/Merek/2008/PN.Niaga.Jakarta Pusat.

Pada saat Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan atas merek NASHUA daftar No. IDM000029370 atas nama Termohon Kasasi-I seharusnya Termohon Kasasi-I di dalam jawabannya dapat sekaligus melakukan gugatan rekonvensi akan tetapi Termohon Kasasi - I diam dan tidak melakukannya.

Melihat rangkaian kejadian fakta hukum di atas apakah benar penilaian judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya?

Judex facti telah bertindak salah dan seolah-olah menutup mata atas segala perbuatan dan tingkah laku yang sangat tidak etis yang telah dilakukan Termohon Kasasi-I. Pertimbangan hukum judex facti menghapuskan hak atas merek dagang dan nama badan hukum Pemohon Kasasi adalah suatu putusan hukum yang sangat tidak adil dan telah merusak sendi-sendi hukum hak atas merek dagang di Indonesia

Adalah suatu hal yang janggal hak atas merek dagang dan nama badan hukum yang sudah terdaftar dan terkenal di seluruh dunia dan juga terdaftar jauh lebih dulu di

Hal. 19 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### 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](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia bisa dihapuskan oleh alasan-alasan dan dalil-dalil yang tidak masuk di akal oleh Pihak yang tidak berkepentingan dan beritikad buruk (Termohon Kasasi-I).

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex facti karena telah mengabaikan adanya unsur itikad buruk dari Termohon Kasasi-I sebagai pihak ketiga yang boleh mengajukan gugatan. Dengan tanpa menghiraukan dan menganggap seolah-olah tidak pernah adanya unsur itikad buruk dari Termohon Kasasi-I, keadaan tadi sudah menimbulkan dan menyebabkan telah terjadinya pandangan yang salah dalam melihat dan menilai kedudukan kasus permasalahan yang sebenarnya telah terjadi.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama merek dagang dan nama badan hukum NASHUA yang beritikad baik harus dan wajib dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa niat/tujuan/itikad yang sangat buruk dari Termohon Kasasi-I semakin tampak/kelihatan dari permohonan pendaftaran merek dagang NASHUA ke negara lain selain Indonesia oleh Termohon Kasasi-I.

Perbuatan/tingkah laku Termohon Kasasi-I selaku warga Negara Indonesia yang telah berbuat buruk semakin akan menghancurkan nama baik negara Indonesia di mata dunia.

Semoga perbuatan dan tindakan Termohon Kasasi-I yang telah melanggar dan bertentangan dengan norma kepatutan (redelijkheid) tadi bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menilai niat/ tujuan yang buruk dari Termohon Kasasi-I.

5. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat rol No. 81/ Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4-6-2009 harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) serta judex facti telah kurang teliti memeriksa perkara mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum.

Bahwa judex facti tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) tentang merek dagang dan nama badan hukum NASHUA Pemohon Kasasi yang merupakan merek dagang & nama badan hukum terkenal dan telah terdaftar di manca negara.

Bahwa merek terkenal NASHUA milik Pemohon Kasasi selain sebagai merek dagang juga sebagai nama badan hukum Pemohon Kasasi.

Sebagai nama badan hukum hak itu melekat dalam nama badan hukum, tidak bisa dihapuskan begitu saja, kecuali dihapuskan sendiri oleh badan hukum perseroan jikalau telah dibubarkan atau nama badan hukum ingin diubah namanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kriteria merek terkenal Pemohon Kasasi telah sejalan dengan, baik Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, maupun ketentuan WIPO (World Intellectual Property Organization) yang telah menetapkan kriteria merek terkenal, sebagai berikut:

- Pemakaian merek dagang dan nama badan hukum NASHUA yang begitu lama;
- Penampilan merek NASHUA yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas;
- Pendaftaran merek dan nama badan hukum NASHUA di pelbagai negara di dunia;
- Reputasi merek NASHUA yang bagus karena hasil produksi yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima, nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
- Pemasaran dan peredaran hasil produksi NASHUA dengan jangkauan yang luas hampir di seluruh dunia.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 UU Merek No. 15 Tahun 2001 dan kriteria WIPO (World Intellectual Property Organization) tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa merek NASHUA milik Pemohon Kasasi adalah suatu merek terkenal (di seluruh dunia).

Sehubungan dengan hal tersebut hak atas merek dagang dan nama badan hukum NASHUA Pemohon Kasasi tidak mungkin dimiliki atau diklaim oleh orang lain kecuali Pemohon Kasasi sendiri.

Selain itu Pemohon Kasasi juga telah memiliki putusan perkara rol No.37/ Merek/2002/ PNNiaga.Jkt.Pst tanggal 21-10-2002 dalam perkara NASHUA Corporation melawan Hindra Surya Joe untuk merek dagang NASHUA kelas 17 yang didaftarkan oleh Hindra Surya Joe di bawah daftar No. 457154 & 460479.

Di dalam putusan rol No.37/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21-10-2002 halaman 7 telah diungkapkan secara jelas dalam pertimbangan hukum putusan bahwa merek NASHUA milik Pemohon Kasasi adalah merek terkenal.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas tampak jelas bahwa judex facti telah tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) tentang merek dagang & nama badan hukum NASHUA Pemohon Kasasi yang merupakan merek dagang terkenal dan telah terdaftar di manca negara.

Dengan telah keliru karena tidak mempertimbangkan telah terdapatnya pendaftaran merek dagang & nama badan hukum Pemohon Kasasi di seluruh dunia akibatnya rasa keadilan Pemohon Kasasi semakin jauh terlindungi oleh jangkauan perlindungan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut; karena menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum yang mendasari

Hal. 21 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan judex facti tersebut di atas adalah keliru, tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Semoga Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili kasus a quo dapat memperbaiki kekeliruan pertimbangan hukum judex facti.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang pertama kali memakai dan mendaftarkan hak atas merek dagang dan nama badan hukum NASHUA;

Hak atas pendaftaran pertama tadi adalah merupakan hak yang telah diperoleh (verkreegen recht) oleh Pemohon Kasasi dan sudah seyogyanya Pemohon Kasasi dilindungi hak kepemilikannya.

Pertalian hubungan antara kedua hak yang dimiliki (Hak atas merek dagang dan Hak atas merek niaga/nama badan hukum) tidak bisa diabaikan begitu saja oleh judex facti.

Bahwa perlu ditambahkan di sini sesungguhnya Termohon Kasasi-I adalah pihak yang meniru atau setidaknya terinspirasi untuk mendaftarkan merek dagang & nama badan hukum NASHUA yang dimiliki lebih dulu jauh sebelumnya oleh Pemohon Kasasi.

Jika Termohon Kasasi-I konsekuen dan bertindak jujur seharusnya ia mendaftarkan merek dagang sesuai dengan namanya sendiri (Agustinus Tong) dan tidak memakai/ mendaftarkan nama merek terkenal yang dimiliki perusahaan lain yang kebetulan merek dagangnya sama dengan nama badan hukumnya NASHUA Corporation.

Termohon Kasasi-I seharusnya sadar bahwa merek dagang NASHUA itu melekat kedalam nama badan hukum Pemohon Kasasi NASHUA Corporation.

Semoga cahaya keadilan akan memancar dan mengayomi serta memberikan perlindungan bagi Pemohon Kasasi sebagai pendaftar pertama kali di mana hak atas pendaftar pertama tersebut adalah merupakan hak yang telah diperoleh (verkreegen recht) oleh Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi sudah seharusnya dilindungi kepentingan hukumnya demi mempertahankan hak atas merek dagang NASHUA yang sekaligus juga merupakan nama badan hukumnya (NASHUA Corporation).

Sebagai pemegang hak atas merek dagang dan nama badan hukumnya, sudah seharusnya hukum melindungi hak-hak Pemohon Kasasi dan apabila harapan tersebut tidak terpenuhi maka akan hancurlah sistem hukum hak atas merek dagang di Indonesia.

Kasus gugatan terhadap Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi -I telah menjadi sorotan dan perhatian yang serius dari pelbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang berasal dari negara Amerika Serikat merupakan mitra dagang Indonesia yang terbesar.

Bahwa apa yang telah dilakukan Termohon Kasasi-I di atas yang demi keuntungan pribadi memakai merek dagang NASHUA milik Pemohon Kasasi dan sekarang malah mengajukan gugatan penghapusan hak atas merek dagang & nama badan hukum Pemohon Kasasi-I adalah suatu perbuatan dan tindakan yang sangat tidak etis dan sudah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Perbuatan Termohon Kasasi-I telah merusak iklim negara Indonesia untuk menarik calon penanam modal asing.

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

mengenai alasan ke 1 s/d 5:

bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat 2 huruf a jo. Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 61 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian” jadi yang dimaksud pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada barang atau jasa tersebut, yang dihitung dari tanggal terakhir pemakaiannya pada barang atau jasa tersebut;
- Bahwa Termohon Kasasi untuk membuktikan bahwa merek Pemohon Kasasi tidak dipergunakan lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah berdasarkan Surat Keterangan Departemen Perdagangan RI dan Surat Keterangan Departemen Keuangan RI cq. Dirjen Bea Cukai (P.12 dan P.13) dan dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 61 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah irrelevant untuk dipertimbangkan, karena tidak membuktikan tentang tanggal terakhir pemakaian merek Pemohon Kasasi tersebut pada barang yang diperdagangkan. Vide pertimbangan judex facti hal 36 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009 No. 81/Merek/2008/PN.Jkt.Pst;
- Bahwa dari bukti Pemohon Kasasi yaitu: TI.14, TI.15 dan TI.16 dapat dibuktikan atau ternyata bahwa merek Pemohon Kasasi yaitu Nashua, masih Pemohon Kasasi pakai dan pergunakan pada barang-barang Pemohon Kasasi yang diperdagangkan;

Hal. 23 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat-Termohon Kasasi Agustinus Tong adalah pengusaha yang dulunya karyawan dari salah satu distributor dari merek Pemohon Kasasi di Indonesia dan mendaftarkan merek dagang tersebut pada tanggal 11 Februari 2005 dengan itikad tidak baik, yang sepatutnya dia mengetahui bahwa trade merek tersebut adalah merek dari perusahaan Nashua di Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nashua Corporation dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 4 Juni 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

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

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NASHUA CORPORATION** tersebut;

Membatalkan putusan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Juni 2009;

## MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 oleh **Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.** dan **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baharuddin Siagian, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./

Ttd./

**H. Djafni Djamal, SH.**

**Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH.,MCL.**

Ttd./

**Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

- |                              |    |                    |                                |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp | 6.000,-            | <b>Baharuddin Siagian, SH.</b> |
| 2. Redaksi .....             | Rp | 1.000,-            |                                |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp | <u>4.993.000,-</u> |                                |
| Jumlah                       | Rp | 5.000.000,-        |                                |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH

Nip: 040 049 629

Hal. 25 dari 26 hal. Put.No.536 K/Pdt.Sus/2009