



PUTUSAN

Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

EDDY HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Duri Utama Raya Nomor 5, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Mustika Ratu Lantai 7, Ruang Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

H & M HENNES & MAURITZ AB, diwakili oleh Head of Investor Relations and Chief Financial Officer, Nils Vinge dan Jyrki Tervonen, berkedudukan di SE-106 38, Stockholm, Swedia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav,V-TA,Pondok Indah, Jakarta 12310 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2014, yang didaftarkan di kantor Notary public of Stockholm tanggal 2 Januari 2015 dan dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm tanggal 9 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN cq. DIREKTORAT MEREK, yang diwakili oleh Direktur Merek Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M., berkedudukan di Jalan Duri Utama Raya Nomor 5, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.Adi Supanto, S.H., M.H., Kasubdit Pel.Hukum Dit. Merek, 2.Muhammad Fauzy, S.H., M.H., Kasi. Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit. Pel. Hukum Dit. Merek, 3.Nova Susanti, S.H., 4.Heru Daniel, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Pujiati Lestari, S.H., M.H., 6.Endi Pribadi, S.H., M.M., 7. Ariestrada, S.H., nomor 3 sampai dengan 7 Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit.Pel.Hukum Dit.Merek, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 30 Maret 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

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



Merek : MONKEY MONKEY;
Nama Pemohon : EDDY HARTONO;
Nomor Permohonan : D00 2008 024251;
Tanggal Permohonan : 3 Juli 2008;
Nomor Pendaftaran : IDM000245954;
Tanggal Pendaftaran : 4 Mei 2010;
Tanggal Jatuh Tempo : 3 Juli 2018;
Kelas : 25;
Jenis barang : Pakaian dan pakaian jadi, kemeja, celana, baju kaos, T-shirts, polo shirts, jas, jaket, mantel, blus, rok, gaun, pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian olah raga, sepatu, sepatu bot, sandal; kaos kaki, dasi, topi, ikat pinggang, sarung tangan (pakaian);

Bahwa dasar hukum gugatan adalah ketentuan Pasal 63 Jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek menyatakan:

Pasal 63

“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

Pasal 61 ayat (2) huruf a

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Ringkasan dari alasan-alasan hukum diajukannya gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek atas Merek milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan. Penggugat adalah pengusaha retail multinasional di bidang busana asal Swedia, yang terkenal dengan penjualan beragam jenis busana dan aksesoris untuk pria, wanita, remaja dan anak-anak;
- II. Dalam menjalankan usahanya. Penggugat menggunakan berbagai macam merek dagang, salah satunya adalah merek MONKI;
- III. Bahwa merek MONKI milik Penggugat telah digunakan dan terdaftar di beberapa negara di dunia untuk melindungi berbagai macam barang dan jasa terutama barang dan jasa di kelas 25;
- IV. Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MONKI kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk barang-barang di kelas 25 yaitu: "Pakaian, alas kaki, tutup kepala";
- V. Bahwa Penggugat harus mengalami adanya merek *MONKEY MONKEY* diajukan permohonannya oleh Tergugat di bawah Agenda Nomor D00 2008 024251 dalam kelas 25 dan kemudian terdaftar di bawah Nomor IDM000245954 untuk jenis barang: "Pakaian dan pakaian jadi, kemeja, celana, baju kaos, T- shirts, polo shirts, jas, jaket, mantel, blus, rok, gaun, pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian olah raga, sepatu, sepatu bot, sandal, kaos kaki, dasi, topi, ikat pinggang, sarung tangan (pakaian)";
- VI. Bahwa Tergugat tidak menggunakan merek *MONKEY MONKEY* sebagaimana terdaftar di bawah Nomor IDM000245954 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan untuk barang-barang yang dilindungi merek termaksud terhitung dari tanggal pendaftaran merek tersebut, yaitu 4 Mei 2010;
- VII. Bahwa dalam mempersiapkan gugatan ini. Penggugat telah melakukan survei pasar di Indonesia untuk menunjukkan bahwa merek tersebut belum pernah digunakan oleh Tergugat. Penggugat juga telah menginstruksikan suatu institusi independen untuk melakukan riset dan penelusuran atas penggunaan tersebut, yang ternyata ditemukan fakta bahwa Tergugat memang belum pernah menggunakan merek *MONKEY MONKEY* tersebut;
- VIII. Bahwa lebih dari pada itu, Penggugat juga menemukan fakta bahwa tidak

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015

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

ada satupun referensi *on-line*, yang tersedia pada saat gugatan ini diajukan, yang menunjukkan adanya penggunaan merek *MONKEY MONKEY* oleh Tergugat;

IX Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan hukum di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam Acara Pembuktian di Pengadilan, maka sudah sepantasnya apabila Pendaftaran merek di bawah Daftar Nomor IDM000245954 untuk merek *MONKEY MONKEY* dalam kelas 25 atas nama Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek untuk seluruh jenis barangnya;

I. Tentang Penggugat

1. Bahwa undang-undang memungkinkan pihak ketiga manapun untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dari Undang Undang Merek;
2. Bahwa Penggugat yang berkedudukan di *Stockholm*, Swedia telah mulai menjalankan usahanya sejak tahun 1947 dan sejak itu perusahaan tersebut terus mengembangkan usahanya hingga memiliki berbagai macam merek dagang antara lain *H&M*, *Cos*, *Monki*, *Weekday*, *Cheap Monday & Other Stories*. Sekilas sejarah usaha Penggugat dapat dilihat di <http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/Deople-and-history/history.html>;
3. Bahwa pada saat ini. Penggugat telah membuka lebih dari 3.500 toko yang tersebar di 55 Pasar di banyak Negara di dunia. Informasi mengenai toko-toko Penggugat dapat diperoleh dari situs milik Penggugat, yaitu: <http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/fashion-for-all/sales-markets.html>;
4. Bahwa khusus untuk merek *MONKI*, Penggugat menggunakan merek ini untuk menawarkan beragam jenis busana dan aksesoris yang secara khusus ditujukan untuk konsumen wanita muda, remaja dan wanita segala usia yang menyukai gaya *streetwear* (pakaian santai). Saat ini koleksi *MONKI* tersedia di toko-toko yang tersebar di 12 pasar di dunia, serta 18 pasar *on-line* di Eropa;
Bahwa informasi lengkap mengenai Penggugat dan merek-mereknya, termasuk *MONKI* dapat diperoleh dari situs milik Penggugat, yaitu: <http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/about-hm/hm-group.html>;
5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek *MONKI* di beberapa negara di dunia;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015



MONKI di Indonesia sebagai berikut:

MONKI

Merek : MONKI;
Agenda Nomor : D00 2014 014759;
Tanggal Masuk : 2 April 2014;
Kelas : 25;
Jenis barang/jasa : pakaian, alas kaki, tutup kepala;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Tergugat sebagaimana terdaftar di bawah Nomor IDM000245954 untuk dihapuskan dari Daftar Umum Merek untuk jenis barang-barang; "Pakaian dan pakaian jadi, kemeja, celana, baju kaos, T-shirts, polo shirts, jas, jaket, mantel, blus, rok, gaun, pakaian daiam, pakaian tidur, pakaian olah raga; sepatu, sepatu bot, sandal; kaos kaki, dasi, topi, ikat pinggang; sarung tangan (pakaian)," karena Merek Terdaftar atas nama Tergugat tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan untuk barang-barang yang termasuk di kelas 25 terhitung dari tanggal pendaftaran merek tersebut 4 Mei 2010;
 8. Bahwa untuk kepentingan lebih lanjut dalam gugatan penghapusan merek terdaftar di bawah Nomor IDM000245954, Penggugat telah melakukan survey dan pemeriksaan pasar secara menyeluruh untuk memastikan bahwa merek *MONKEY MONKEY* tidak pernah digunakan untuk barang-barang di kelas 25 di pasar Indonesia;
 9. Bahwa Penggugat tidak membuat pernyataan apapun mengenai persamaan diantara *MONKEY MONKEY* dan MONKI. Namun demikian, terlepas dari apakah kedua merek tersebut memiliki persamaan atau tidak, adalah merupakan hal yang penting untuk menghapuskan merek-merek yang tidak digunakan dari Daftar Umum Merek sehingga tidak menghalangi kepentingan sah dari para pedagang yang hendak menggunakan mereknya dengan itikad baik sehingga terbebas dari ketidakpastian dan gangguan dalam mengoperasikan usahanya;
- II. Tergugat tidak menggunakan merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan untuk barang-barang yang termasuk di kelas 25 terhitung dari tanggal pendaftaran merek;
10. Bahwa Tergugat tidak menggunakan merek terdaftar *MONKEY MONKEY*



di bawah Nomor IDM000245954 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan untuk barang-barang yang termasuk di kelas 25 terhitung dari tanggal pendaftaran merek (4 Mei 2010). Hal ini sesuai dengan survei pasar yang dilakukan di Indonesia;

11. Bahwa lebih dari pada itu, Penggugat juga mencoba melakukan penelusuran terhadap referensi-referensi *on-line* yang dapat di akses dari Indonesia, termasuk situs resmi perusahaan Tergugat, situs resmi beberapa department store yang berdagang di Indonesia, dan beberapa situs penyedia jasa layanan penjualan *on-line* (*on-line shop*). Berdasarkan penelusuran ini, terbukti secara nyata dan jelas bahwa tidak ada satupun referensi *on-line*, yang tersedia pada saat gugatan ini diajukan, yang menunjukkan adanya penggunaan merek *MONKEY MONKEY* oleh Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, apabila merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan untuk barang dan/atau jasa, merek terdaftar tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 63 dan Pasal 61 ayat (2) huruf a dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut:

Pasal 63 :

“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

Pasal 61 ayat (2) huruf a:

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika: (a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”;

III. Sesuai dengan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian di Pengadilan, maka sudah sepantasnya apabila Merek Terdaftar di bawah Nomor IDM000245954 untuk merek *MONKEY MONKEY* dalam kelas 25 atas nama Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek untuk seluruh jenis barangnya

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Penggugat, sesuai



dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 dalam kelas 25 sepiantasnya dihapuskan dari Daftar Umum Merek karena merek tersebut tidak pernah digunakan oleh Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung dari tanggal pendaftaran merek;

14. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Daftar Nomor IDM000245954 dalam kelas 25 tersebut belum pernah digunakan. Penggugat juga telah menginstruksikan suatu institusi independen untuk melakukan survey dan penelusuran terhadap usaha Tergugat yang ternyata menunjukkan bahwa Tergugat belum pernah menggunakan/memproduksi merek *MONKEY MONKEY* di pasar Indonesia selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung dari tanggal pendaftaran merek;
15. Bahwa dengan demikian adalah tepat untuk menghapuskan merek terdaftar di bawah Nomor IDM000245954 yang tidak digunakan oleh pemiliknya dari Daftar Umum Merek;
16. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (3) jo Pasal 65 Undang Undang Merek, dan untuk menghapuskan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 dalam Kelas 25 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sejak tanggal pendaftaran merek tersebut dan/atau sebelum tanggal pengajuan Gugatan Penghapusan ini;
3. Menghapuskan merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 dalam Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek yang terdapat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan penghapusan merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya di Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Tergugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Penggugat:

Bahwa dalam posita dan petitum gugatan. Penggugat tidak mendalilkan dan menuntut agar merek Monkey Monkey Tergugat dengan merek MONKI Penggugat dinyatakan mempunyai persamaan, bahkan sebaliknya secara tegas mendalilkan, hal adanya persamaan tidak diperlukan dalam gugatan *non-use* merek terdaftar (halaman 5 angka 9 posita gugatan);

Bahwa menurut hukum acara perdata, harus adanya persamaan antara merek Monkey Monkey Tergugat dengan merek MONKI Penggugat merupakan syarat mutlak bagi timbulnya hak menggugat (*vorderingsrecht*) Penggugat untuk dapat menuntut penghapusan pendaftaran merek Monkey Monkey Tergugat;

Bahwa karena Penggugat tidak mendalilkan dan menuntut adanya persamaan antara merek Monkey Monkey Tergugat dengan merek Monki Penggugat, maka tidak terdapat hubungan hukum (hubungan hak dan kewajiban hukum) antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki standing untuk menuntut penghapusan pendaftaran merek Monkey Monkey Tergugat;

Bahwa dalam hal ini. Tergugat mohon menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 1991 Reg. Nomor 1440 K/Pdt/1989 dalam kasus *non-use* merek terdaftar yang dalam pertimbangan hukumnya (halaman 13) menyatakan: "bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Konvensi bahwa tentang merek dagang Penggugat asal dan merek dagang Tergugat asal masyarakat tidak akan sesat (merek Penggugat asal dan Tergugat asal tidak mempunyai persamaan lagi pula disamping tidak ada pihak yang dirugikan tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat asal dan Penggugat asal sehingga tidak ada hak Tergugat asal (*vorderingsrecht*) untuk menuntut pihak Penggugat

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015



asal sebagai Tergugat Rekonvensi dan karenanya gugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut kelak akan dimasukkan sebagai bukti dalam perkara ini;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mewakili Negara Republik Indonesia;

Bahwa pada halaman 5 angka 9 surat gugat, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Penggugat tidak membuat pernyataan apapun mengenai persamaan diantara *MONKEY MONKEY* dan *MONKI*. Namun demikian, terlepas dari apakah kedua merek tersebut memiliki persamaan atau tidak, adalah merupakan hal yang penting untuk menghapuskan merek-merek yang tidak digunakan dari Daftar Umum Merek sehingga tidak menghalangi kepentingan sah dari para pedagang yang hendak menggunakan mereknya dengan itikad baik sehingga terbebas dari ketidakpastian dan gangguan dalam mengoperasikan usahanya";

Bahwa wewenang seperti didalilkan Penggugat tersebut hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia [vide Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001], bukan oleh orang atau badan hukum perdata seperti Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 dalam Kelas 25 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sejak tanggal pendaftaran mereknya tertanggal 4 Mei 2010;
3. Menghapuskan merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 dalam Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek yang terdapat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan penghapusan merek terdaftar *MONKEY MONKEY* di bawah Nomor IDM000245954 dalam kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya di Berita



Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus ribu tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah ducapkan pada tanggal pada tanggal 14 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh 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 14 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2015;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam pertimbangannya *Judex Facti* keliru karena tidak melakukan kajian secara mendalam;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan reputasi dan kredibilitas Pemohon Kasasi sebagai seorang Pengusaha Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun, merangkak dari bawah, merintis usaha bidang garment/pakaian sejak tahun 1987 dengan berbagai terpaan dan musibah seperti kebakaran, kerusakan peristiwa Mei 1998 serta berbagai bentuk resesi dan kemunduran ekonomi;

Bahwa hingga saat ini Pemohon Kasasi telah berhasil mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata Dunia khususnya di bidang garment dengan sejumlah merek-merek ternama seperti: *Hammer, Coconut Island,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nail serta Monkey Monkey;

Pemohon Kasasi adalah satu dari sedikit Pengusaha Nasional yang telah menampilkan citra Indonesia sebagai Negara yang mampu memproduksi pakaian dengan kualitas yang tinggi, tidak sekedar Negara pemakai/pengimpor belaka. Puluhan penghargaan dan ratusan pemberitaan telah menjadi bukti sejarah akan reputasinya;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberi apresiasi bahkan tidak menyinggung tentang prestasi Pemohon Kasasi sebagai seorang Pengusaha Garment Nasional yang saat ini memperkerjakan 1288 karyawan/ti yang tersebar di 190 toko/*Outlet* di seluruh Indonesia. Bahkan di tengah kelesuan ekonomi saat ini Pemohon Kasasi tetap bertahan dan tidak memberhentikan satu orang pekerjapun;

Bahwa hanya karena didorong oleh idealisme dan tanggung jawab hidup bernegara, Pemohon Kasasi terus bertahan dalam bidang usaha garment yang nyata-nyata selalu mengalami proses yang sangat panjang dan berliku-liku dalam mendapatkan sebuah sertifikat merek. Demikian juga dalam proses pembuatannya mulai dari konsep rancangan (*fashion*) yang memakan waktu lama, konsep toko, pembentukan tim marketing, supervisi dan pelatihan bagi tenaga penjual/SPG hingga pernak-pernik yang harus tampil menarik seperti masalah kancing dan label;

Bahwa dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi juga ingin mengemukakan keadaan riil saat ini dimana hampir seluruh Pengusaha Lokal lainnya terus mengalami tekanan dan terdesak oleh produk-produk impor, yang membanjiri pasar Nasional, dengan sejumlah kemudahan yang mereka peroleh atas nama Globalisasi dan Pasar Bebas;

Bahwa mereka yang tidak pernah bersusah payah merintis usahanya dari awal, membangun jaringan, mengembangkan merek dalam negeri, tiba-tiba hadir dan menggusur pengusaha-pengusaha lokal. Ini nampak sekali di mall-mall dan pusat-pusat perbelanjaan, dimana hampir seluruh posisi-posisi strategis diisi dan ditempati oleh produk-produk impor yang kontribusinya hampir tidak ada bagi pembangunan Indonesia, karena tidak mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, tidak mendirikan pabrik di Indonesia bahkan juga tidak mengembangkan teknologi di Indonesia;

Bahwa Pemohon Kasasi ingin menyentuh hati nurani Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apakah Globalisasi dan Pasar Bebas sama dengan menggusur pengusaha lokal, apakah dan Globalisasi dan Pasar Bebas berarti membanjiri negeri sendiri dengan barang-barang

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015



impor yang mutunya juga tidak lebih tinggi daripada produk lokal ?, apakah Globalisasi dan Pasar Bebas berarti menggusur merek-merek pengusaha lokal Indonesia, lalu menggantikannya dengan merek-merek pengusaha asing ?, apakah ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang dengan susah payah diperjuangkan oleh para pendiri Republik ini ?;

Bahwa disinilah poin yang kami maksudkan sebagai kajian secara mendalam yang seyogyanya harus dilakukan oleh *Judex Facti*, untuk tidak sekedar menegakkan hukum tapi juga memberikan dimensi keadilan, karena pada hakekatnya seorang Hakim tidaklah terikat dengan hukum yang statis namun senantiasa harus dinamis dengan mencermati dinamika, prestasi dan reputasi para pencari keadilan termasuk Pemohon Kasasi;

Bahwa karena itu hukum harus senantiasa tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (*obi society lbi ius*) dengan nilai-nilai keadilannya yang hakiki. Hal ini relevan dengan wawancara Bismar Siregar, S.H., (ic. ex Hakim Agung) yang dilansir tabloid OMBUDSMAN tanggal 21 April 2003, yang mengatakan "Hakim dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengedepankan hati nurani dan rasa keadilan, bukan semata-mata bersandar pada aturan hukum yang kaku";

II. *Judex Facti* keliru dalam menerapkan Hukum;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengatakan Pemohon Kasasi tidak menggunakan merek terdaftar Monkey Monkey di bawah Nomor IDM000245954 dalam Kelas 25 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sejak tanggal pendaftaran mereknya tertanggal 4 Mei 2010;

Bahwa pertimbangan ini jelas keliru karena berdasarkan bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9, Pemohon Kasasi telah memakai, memproduksi bahkan memperdagangkan barang merek *MONKEY MONKEY*. Namun mengapa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut?;

Bahwa faktanya secara *a contrario*, Pemohon Kasasi telah lama menggunakan merek *MONKEY MONKEY* bahkan jauh sebelum turut Termohon Kasasi menerbitkan Sertifikat. Mengingat Pemohon Kasasi telah memulai usaha garmentnya pada tahun 1987;

Bahwa yang lebih aneh lagi *Judex Facti* dalam keputusannya menghapuskan merek terdaftar *MONKEY MONKEY* milik Pemohon Kasasi justru atas gugatan Termohon Kasasi Pengusaha Asing yang baru menginjakkan kakinya di Indonesia dan baru memohonkan pendaftaran merek *MONKI* hanya beberapa saat sebelum gugatan ini diajukan;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengemukakan tentang survey-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suvey yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai salah satu pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi tidak menggunakan merek terdaftarnya selama 3 tahun. Hal ini terasa sangat janggal karena *Judex Facti* tidak pernah memeriksa apakah lembaga-lembaga survey tersebut memang lembaga yang layak dipercaya, apakah lembaga-lembaga tersebut terakreditasi menurut standar survey Nasional, apakah tidak ada unsur rekayasa atas survey-survey tersebut mengingat permintaan survey justru datang dari pihak yang berkepentingan yakni Termohon kasasi, apakah tidak ada unsur *konflik of interest* antara pelaku survey dan pengguna hasil survey?;

Bahwa patut pula Pemohon Kasasi kemukakan bahwa merek *MONKEY MONKEY* ini memang di proyeksikan untuk produksi bagi kelas menengah kebawah, dimaksudkan untuk mengisi pasar bagi kaum berpenghasilan menengah kebawah, oleh karena itu daerah pemasarannya lebih banyak dikawasan pinggiran kota Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang dan daerah-daerah di luar Jawa;

Bahwa sementara survey-survey yang dilakukan oleh para pihak atas suruhan Termohon Kasasi dilakukan diberbagai mall dan pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Jadi jelaslah produk *MONKEY MONKEY* tidak di temukan disitu karena memang tidak dimaksudkan untuk di pasarkan di wilayah Metropolitan;

Bahwa disinilah kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, mengambil hasil survey yang tidak logis sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan, dengan demikian sesungguhnya antara pertimbangan, masukan dan keputusan sama sekali tidak nyambung;

Bahwa kebijakan dalam grup perusahaan PT Warna Mardika yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi sudah sangat jelas: merek Hammer, Nail, dan Coconut Island diperuntukkan bagi masyarakat perkotaan menengah keatas, sedangkan *MONKEY MONKEY* diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dengan wilayah pemasaran di pinggiran Metropolitan Jakarta dan daerah luar Jawa;

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

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 3 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan tidak

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-HKI/2015



salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat adalah pengusaha *retail multinasional* pemegang merek MONKI sebagai merek terkenal yang terdaftar di berbagai Negara telah dapat membuktikan bahwa Tergugat sebagai pengusaha Indonesia pemegang merek *MONKEY-MONKEY* yang terdaftar sejak 4 Mei 2010 sudah tidak digunakan selama 3 tahun atau lebih sehingga *Judex Facti* menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek tersebut dan menghapuskan merek terdaftar *MONKEY-MONKEY* pada Direktorat Merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa meskipun kedua merek tidak sama persis akan tetapi kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat, sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Mahkamah Agung dan alasan-alasan kasasi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan hanya merupakan perbedaan pendapat semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDDY HARTONO tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDDY HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ferry Agustina Budi Utami, 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.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>5.000.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2 002