



PUTUSAN

No: 177 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

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

PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA, yang beralamat di Jalan Sunter Agung Barat I Blok A.3 No. 23, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada NANANG SETIAWAN, SH., dan SUNGGUL SIRAIT, SH., para Advokat beralamat di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

NG JOK PIN beralamat di Jalan Pluit Mas Selatan VI B1, S-29, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

dan

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) c.q. Direktur Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;
2. EDWIN, beralamat di Jalan Sunter Agung Barat I Blok A.3 No. 23, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penggugat adalah pemilik merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' dalam kelas 24, berdasarkan pengalihan hak atas merek 'MAXIMA' yang disepakati dalam Akta Notaris No. 01 tertanggal 15 September 2005, Hal Penyerahan Dan Pemindahan Hak (Cessie), yang dibuat oleh Tuan Reggy Tatang (pengalih hak atas merek 'MAXIMA') dan Penggugat (penerima hak atas merek 'MAXIMA') di hadapan Notaris Henny Horiaty Setiawan, S.H. ("Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005") (Bukti P-1);
- 2 Bahwa pengalihan hak atas merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' kepada Penggugat adalah sebagaimana ternyata dalam bagian-bagian Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005, antara lain sebagai berikut:

Premis Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005:

"Penghadap Pihak Pertama menerangkan dalam akta ini telah menyerahkan dan memindahkan hak (cederen) kepada Penghadap Pihak Kedua yang menerangkan telah menerima penyerahan dan pemindahan hak (cessie) dari penghadap Pihak Pertama, berupa:

Semua hak-hak, hak-hak utama, tuntutan-tuntutan menurut hukum (rechtsvorderingen) serta kewajiban-kewajiban yang dapat dilakukan dan/atau harus dipenuhi oleh Pihak Pertama atas:

etiket merek "MAXIMA" untuk jenis barang/ jasa dalam kelas 24 (dua puluh empat), yaitu dengan jenis barang:

Textil dan saputangan;

Etiket merek tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek tanggal 18-09-1985 (delapan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 197990 dan diperpanjang tanggal 31-08-1995 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 344571 kemudian diperpanjang lagi dengan tanggal masuk 30-08-2005 (tiga puluh Agustus dua ribu lima) Nomor Agenda R00200504804;"

Pasal 1 Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005:

"Pihak Pertama dengan ini menyerahkan dan memindahkan semua hak-hak, hak-hak utama, tuntutan-tuntutan menurut hukum serta kewajiban-kewajiban yang dapat dilakukan dan/atau dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang dengan ini menerima penyerahan dan pemindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dari Pihak Pertama atas merek tersebut;"

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)



- 3 Bahwa setelah merek 'MAXIMA' tersebut dialihkan dari Tuan Reggy Tatang kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek melalui Surat Penggugat tertanggal 20 September 2005, Perihal: Permohonan Pengalihan Hak Merek "MAXIMA+LOGO" daftar Nomor 344571 (Bukti P-2). Kemudian, Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Merek No. IDM000077207 tertanggal 12 Juni 2006 ("Sertifikat Merek No. IDM000077207") (Bukti P-3), yang membuktikan bahwa kepemilikan merek dan logo 'MAXIMA' untuk kelas 24, telah beralih yang semula milik Reggy Tatang kemudian menjadi milik Penggugat. Dengan terbitnya Sertifikat Merek No. IDM000077207, maka pengalihan hak atas merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' kelas 24 dari Tuan Reggy Tatang kepada Penggugat secara hukum akan berakibat hukum pada pihak ketiga;
- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang secara hukum berhak atas merek 'MAXIMA' berikut segala akibat hukumnya sebagaimana disebutkan dalam bagian Premis dan Pasal 1 Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005. Yang termasuk di dalamnya, hak bagi Penggugat untuk melakukan segala tuntutan dan upaya hukum dalam hal terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan merek 'MAXIMA', termasuk apabila terdapat merek-merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 'Maxima' milik Penggugat;
- 5 Bahwa merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' tersebut telah terdaftar dan digunakan untuk produk-produk tekstil sejak tahun 1985, dan digunakan oleh Penggugat dalam menjalankan usahanya di bidang perdagangan tekstil sejak tahun 2005. Kini, produk-produk tekstil Penggugat yang menggunakan merek 'MAXIMA' telah memiliki nama yang dikenal karena dipasarkan di beberapa wilayah Indonesia (Bukti P-4A sampai dengan Bukti P-4S);
- 6 Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk memasarkan produk Penggugat di pasar nasional, yakni dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pemasaran dan promosi dengan biaya yang tidak sedikit untuk produk tekstil Penggugat yang menggunakan merek 'MAXIMA' tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - i Brosur pemberian hadiah langsung untuk setiap pembelian produk tekstil 'MAXIMA' (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii Pemberian hadiah T-shirt berlogo 'MAXIMA' (Bukti P-6) dan topi berlogo 'MAXIMA' (Bukti P-7) untuk para distributor produk tekstil bermerek 'MAXIMA'; dan
- iii Kantong Plastik bertuliskan logo 'MAXIMA' yang diberikan kepada setiap distributor dan pembeli produk 'MAXIMA' (Bukti P-8);

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa merek 'MAXIMA' milik Penggugat tersebut telah tersebar dan dikenal luas dalam bidang tekstil di beberapa wilayah di Indonesia;

- 7 Bahwa meskipun merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' telah terdaftar dan dikenal luas oleh masyarakat, namun Turut Tergugat II dengan berdasarkan itikad tidak baik telah mendaftarkan merek 'MAXISTYLE' dalam kelas 24 yang secara nyata memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' kelas 24 milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1985, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mendompleng ketenaran dari merek 'MAXIMA' tersebut. Dari proses pendaftaran merek tersebut, Turut Tergugat I kemudian menerbitkan Sertifikat Merek 'MAXISTYLE' No. IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005 atas nama Turut Tergugat II ("Sertifikat Merek No. IDM000037555") (Bukti P-9);
- 8 Bahwa selanjutnya, merek 'MAXISTYLE' tersebut dialihkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat melalui Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak tertanggal 15 November 2007, yang disepakati antara Turut Tergugat II (pihak penjual/pengalih hak atas merek 'MAXISTYLE') dengan Tergugat (pihak pembeli/penerima hak atas merek 'MAXISTYLE') (Bukti P-10). Sehingga, Tergugat merupakan pemilik dari merek 'MAXISTYLE' di kelas 24 yang telah didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik serta memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'MAXIMA' milik Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terbitnya Sertifikat Merek No. IDM000037555 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, karena merek 'MAXISTYLE' diajukan dengan itikad tidak baik. Merek 'MAXISTYLE' telah didaftar dengan tujuan mendompleng ketenaran merek 'MAXIMA' milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1985 dan dikenal luas oleh masyarakat. Adapun pendomplengan ketenaran ini dilakukan tidak lain untuk kepentingan usaha Turut Tergugat II, dan kini untuk kepentingan perusahaan milik Turut Tergugat II (in casu Tergugat) dalam kegiatan perdagangan produk tekstil. Oleh karena pendaftaran merek 'MAXISTYLE' dilakukan dengan itikad

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)



tidak baik, maka jelas bahwa pendaftaran merek 'MAXISTYLE' tersebut bertentangan dengan ketertiban umum;

10 Selain itu, merek 'MAXISTYLE' milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' milik Penggugat. Hal ini terlihat jelas dari adanya persamaan pada unsur-unsur kedua merek tersebut, yang mana akan kami uraikan lebih lanjut dalam gugatan ini;

11 Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat bukan saja mengenai hal-hal tersebut di atas, melainkan juga terhadap dampak yang mungkin timbul atas adanya hal tersebut. Dengan adanya persamaan pada pokoknya, maka para pelanggan setia Penggugat akan terkecoh atau tersesatkan dengan mengira bahwa produk-produk tekstil yang menggunakan merek dan logo 'MAXISTYLE' adalah produksi Penggugat.

Selain itu, kualitas produk-produk yang menggunakan merek dan logo 'MAXISTYLE' tidak sebaik kualitas dari produk-produk merek 'MAXIMA' milik Penggugat, sehingga besar kemungkinan hal tersebut dapat merusak citra dari merek dagang yang dimiliki oleh Penggugat, yang sejak tahun 1985 telah diperjuangkan, dipromosikan, dan diperkenalkan kualitasnya kepada para pelanggannya;

12 Bahwa suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ("UU No. 15/2001"), sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6."

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU No. 15/2001, pemilik merek tidak terdaftar memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek setelah pemilik merek tersebut mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU No. 15/2001, sebagai berikut:

"Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal."

Dengan demikian, Penggugat selaku pemilik merek 'MAXIMA' yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek berdasarkan permohonan perpanjangan pendaftaran yang terdaftar dengan No. Agenda: R002005004804 (Bukti P-11), merupakan pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat;

13 Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan alasan suatu merek bertentangan dengan ketertiban umum dapat diajukan tanpa batas waktu. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 beserta Penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001:

"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum."

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001:

"Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan berdasarkan adanya pertentangan dengan ketertiban umum akibat telah didaftarkan suatu merek dengan itikad tidak baik, dapat diajukan tanpa batas waktu.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek ini telah diajukan Penggugat dengan alasan merek 'MAXISTYLE' milik Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah selayaknya jika Gugatan a quo dinyatakan untuk diterima;

14 Selanjutnya, yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan pembatalan pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat (Sertifikat Merek No. IDM00037555) (vide Bukti P-9), adalah ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001 yang menyatakan bahwa suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 15/2001, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 4 UU No. 15/2001:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pasal 5 UU No. 15/2001:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b tidak memiliki daya pembeda;
- c telah menjadi milik umum; atau
- d merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Pasal 6 UU No. 15/2001:

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau sejenisnya;
 - c mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3 Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
- a Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain;
 - b Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga

Hal.7 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012

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)



nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- c Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

15 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut akan kami uraikan dasar dan alasan hukum Gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap Sertifikat Merek No. IDM00037555 untuk merek berupa nama dan ‘MAXISTYLE’ kelas 24 milik Tergugat, sebagai berikut:

15.1 PENDAFTARAN MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO ‘MAXISTYLE’ KELAS 24 MILIK TERGUGAT TELAH DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

- i Bahwa yang menjadi salah satu alasan diajukannya Gugatan pembatalan pendaftaran merek ini adalah merek berupa nama dan logo ‘MAXISTYLE’ milik Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, seharusnya merek berupa nama dan logo ‘MAXISTYLE’ milik Tergugat tersebut tidak diterima pendaftarannya oleh Turut Tergugat I. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 15/2001, sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

- ii Bahwa merek berupa nama dan logo ‘MAXIMA’ pertama kali didaftarkan dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat I pada tanggal 18 September 1985 dengan Nomor 197990 atas nama Reggy Tatang;
- ii Bahwa kemudian, merek berupa nama dan logo ‘MAXIMA’ tersebut diperpanjang pada tanggal 31 Agustus 1995 dengan Nomor 344571 masih atas nama Reggy Tatang, dan kemudian dialihkan oleh Reggy Tatang kepada Penggugat dengan disepakatinya Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005 (vide Bukti P-1), dimana peralihan hak atas merek tersebut secara terang benderang ternyata dari Sertifikat Merek No. IDM000077207 (vide Bukti P-3).



Dengan demikian, Penggugat merupakan pihak yang berhak atas perlindungan hukum terhadap merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' berikut segala akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15/2001 dan dinyatakan dalam Premis dan Pasal 1 Akta Pengalihan Hak Merek No. 01/2005;

- iii Seiring berjalannya waktu, dengan pelayanan dan kualitas barang yang baik, usaha perdagangan tekstil dengan menggunakan merek 'MAXIMA' mendapatkan respon pasar yang baik sehingga Penggugat banyak menerima pesanan barang yang datang dari beberapa daerah di wilayah Indonesia (vide Bukti P-4A sampai dengan Bukti P4S). Sehingga, merek 'MAXIMA' telah menjadi merek yang dikenal di berbagai wilayah di Indonesia;

Berkembangnya usaha Penggugat dengan pesat dan dikenalnya merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' untuk barang berupa tekstil, ternyata telah menimbulkan keinginan Turut Tergugat II untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' dalam kelas yang sama (in casu kelas 24) pada tanggal 24 Oktober 2003. Di mana merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'MAXIMA' milik Penggugat, dan digunakan untuk kegiatan perdagangan produk-produk tekstil yang nota bene sama dengan produk yang diperdagangkan oleh Penggugat.

Berdasarkan permohonan pendaftaran merek tersebut, Turut Tergugat I kemudian menerbitkan Sertifikat Merek untuk merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 dengan No. IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005 atas nama Turut Tergugat II (vide Bukti P-9).

Selanjutnya, pada tanggal 15 November 2007, Turut Tergugat II mengalihkan hak atas merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 kepada Tergugat, dengan menyepakati Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak tertanggal 15 November 2007 dengan Tergugat (vide Bukti P-10);

- iv Pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 telah dilakukan dengan itikad tidak baik.

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan kegiatan pemasaran serta promosi yang gencar atas merek

Hal.9 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



'MAXIMA' milik Penggugat, sehingga merek 'MAXIMA' dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia (vide Bukti P-4A sampai dengan Bukti P-4S, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8).

Didaftarkan merek 'MAXISTYLE' kelas 24 oleh Turut Tergugat II jelas ditujukan untuk membonceng, meniru, mendompleng ketenaran atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen untuk menggunakan produk-produk bermerek 'MAXISTYLE' yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'MAXIMA' milik Penggugat yang telah dikenal dan tersebar luas di masyarakat sejak tahun 1985. Hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan bahkan berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas yang tersesatkan oleh kemiripan merek produk tekstil 'MAXISTYLE' milik Tergugat dengan merek produk tekstil 'MAXIMA' milik Penggugat yang telah dikenal selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun.

Selain itu, merek 'MAXIMA' milik Penggugat dan merek 'MAXISTYLE' milik Tergugat sama-sama digunakan untuk kelas 24 (dua puluh empat), yakni untuk memproduksi produk tekstil juga. Hal ini jelas dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen, dimana konsumen dapat tersesat dengan adanya persamaan pada pokoknya pada kedua merek tersebut dan beranggapan seolah-olah telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan/atau afiliasi antara Penggugat dan Tergugat.

Dari pendaftaran merek 'MAXISTYLE' di kelas yang sama dengan merek 'MAXIMA' tersebut, terlihat jelas upaya Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membonceng ketenaran merek 'MAXIMA' yang sudah dikenal luas sejak 1985, yang mana alasan pendaftaran merek 'MAXISTYLE' tersebut tidaklah lain untuk meraih keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan membonceng ketenaran merek 'MAXIMA' milik Penggugat sehingga Tergugat tidak harus memeras keringat dan menguras dana yang tidak sedikit untuk memasarkan produk-produk tekstilnya.

Bahwa yang dimaksud dengan pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang dalam mendaftarkan suatu merek bertujuan untuk membonceng, meniru, mendompleng ketenaran merek terdaftar pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau



menyesatkan konsumen demi kepentingan usahanya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 15/2001, sebagai berikut:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas terlihat pendaftaran merek ‘MAXISTYLE’ milik Tergugat yang didasari niat untuk membonceng ketenaran merek ‘MAXIMA’ milik Penggugat yang telah dikenal luas oleh masyarakat selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan pintas (tanpa mengeluarkan biaya untuk mempromosikan mereknya), merupakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik;

- v Dengan demikian, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek No. IDM000037555 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk merek berupa nama dan logo ‘MAXISTYLE’ kelas 24 milik Tergugat.

15.2. PENDAFTARAN MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO ‘MAXISTYLE’ KELAS 24 MILIK TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM

- (i) Bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001, sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b ...”

Hal.11 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001 disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek terkualifikasi sebagai 'bertentangan dengan ketertiban umum' sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf a UU No. 15/2001. Berikut kami kutip Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001:

"Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik."

- ii Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam poin 15.1 Gugatan a quo, pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' milik Tergugat telah didasari oleh itikad tidak baik. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a jo Pasal 69 ayat (2) UU No. 15/2001, pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat telah bertentangan dengan ketertiban umum;
- (iii) Selain itu, adanya merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat telah menciptakan kebingungan (confusion) dalam masyarakat terhadap merek dagang 'MAXIMA' milik Penggugat, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition), dan menyesatkan anggota masyarakat (misleading society). Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/PDT/1994 tanggal 20 September 1995, yang menyatakan sebagai berikut:
"Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment)."
- (iv) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 dengan nomor IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005 milik Tergugat telah dilakukan dengan itikad tidak baik dan oleh karena itu bertentangan dengan ketertiban umum. Sehingga, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang terhormat membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat



Merek No. IDM000037555 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat.

15.3. MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO 'MAXISTYLE' KELAS 24 MILIK TERGUGAT MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK BERUPA NAMA DAN LOGO 'MAXIMA' UNTUK KELAS 24 ATAS NAMA PENGGUGAT

- i Bahwa suatu permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya yang telah terdaftar seharusnya ditolak oleh TURUT TERGUGAT I. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001 yang mengatur sebagai berikut:

"1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis."

- ii Bahwa seandainya terhadap permohonan tersebut dikabulkan, maka Sertifikat Merek yang terbit tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001, sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001:

"Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5, dan 6."

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

Hal.13 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;”

Berdasarkan hal tersebut, jika suatu permohonan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maka terhadapnya dapat diajukan gugatan pembatalan merek;

- iii Bahwa terdapat kesamaan pada unsur-unsur merek ‘MAXISTYLE’ kelas 24 milik Tergugat dengan merek ‘MAXIMA’ kelas 24 milik Penggugat, dimana kesamaan pada unsur-unsur tersebut telah menimbulkan adanya suatu ‘persamaan pada pokoknya’ sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 15/2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, masing-masing sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 15/2001:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998:

- i. sama bentuk (similarity of form);
- ii. sama komposisi (similarity of composition);
- iii. sama kombinasi (similarity of combination);
- iv. sama unsur elemen (similarity of elements);
- v. persamaan bunyi (sound similarity);
- vi. persamaan pada ucapan (phonetic similarity); atau
- vii. persamaan penampilan (similarity in appearance).”

Unsur-unsur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 15/2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur-unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi, maka merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'MAXISTYLE' milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 'MAXIMA' milik Penggugat;

iv Berikut di bawah ini akan kami uraikan persamaan dari unsur-unsur merek 'MAXISTYLE' milik Tergugat dengan merek 'MAXIMA' milik Penggugat.

a persamaan pada bunyi (sound similarity);

Merek 'MAXISTYLE' dan 'MAXIMA' terdiri dari tiga suku kata yang masing-masing menggunakan kata 'MAXI' pada awal kata kedua merek. Hal ini telah menciptakan persamaan bunyi yang dapat menyesatkan pandangan masyarakat pada umumnya terhadap kedua merek tersebut.

b persamaan pada ucapan (phonetic similarity);

Penggunaan kata 'MAXI' pada awal kata kedua merek, 'MAXISTYLE' dan 'MAXIMA', telah menciptakan persamaan pengucapan yang juga menyesatkan pandangan masyarakat pada umumnya terhadap kedua merek tersebut.

c persamaan cara penempatan.

Kedua merek, 'MAXISTYLE' dan 'MAXIMA' menggunakan kata 'MAXI' pada 2 (dua) suku kata pertama, yang keduanya menggunakan huruf kapital.

Untuk mempermudah Majelis Hakim guna melihat persamaan pada pokoknya antara merek 'MAXISTYLE' milik TERGUGAT dengan merek 'MAXIMA' milik PENGGUGAT, berikut kami uraikan persamaan-persamaan tersebut dalam suatu bagan di bawah ini:

Merek 'MAXIMA' milik PENGGUGAT

Merek 'MAXISTYLE' milik TERGUGAT





Berdasarkan penguraian unsur persamaan pada pokoknya dan tabel perbandingan merek tersebut di atas, terlihat jelas bahwa merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' milik Penggugat.

Dengan demikian, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan merek 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat adalah batal;

- (iii) Bahwa selain itu, pendaftaran merek 'MAXISTYLE' tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi seolah-olah terdapat hubungan antara barang (produk tekstil) dengan merek 'MAXIMA' milik Penggugat dan barang (produk tekstil) dengan merek 'MAXISTYLE' milik Tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15/2001, sebagai berikut:

"Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a ...;
- b Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
- c";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sejatinya pendaftaran merek 'MAXISTYLE' milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 'MAXIMA' milik Penggugat yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, ditolak oleh Turut Tergugat I;

- (v) Bahwa penggunaan merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' milik Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' milik Penggugat di kelas yang sama, semakin memperjelas adanya itikad tidak baik Tergugat karena kesamaan tersebut tidak mungkin suatu kebetulan, melainkan faktor kesengajaan dan direncanakan dengan maksud mendompleng ketenaran agar produk-



produk Tergugat laku di pasaran tanpa harus bersusah payah melakukan kegiatan promosi dan pemasaran.

Disamping itu, merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' didaftarkan pada kelas yang sama dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA', yaitu kelas 24 berupa produk tekstil. Hal ini jelas dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen, dimana konsumen dapat terkecoh atau tersesatkan dengan adanya persamaan pada pokoknya pada merek tersebut dan beranggapan seolah-olah produksi tekstil kedua merek tersebut dibuat oleh Penggugat atau telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan/ atau afiliasi antara Penggugat dan Tergugat;

(vi) Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 dengan nomor IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005 milik Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' untuk kelas yang sama (in casu kelas 24) milik Penggugat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Penggugat, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek No. IDM000037555 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat.

16 Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' milik Tergugat telah melanggar UU No. 15/2001, dan oleh karena itu Sertifikat Merek No. IDM000037555 untuk merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal;

17 Bahwa Turut Tergugat I telah menyetujui permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' yang diajukan oleh Turut Tergugat II dengan menerbitkan Sertifikat Merek No. IDM000037555, yang mana seharusnya Turut Tergugat I tidak mengabulkan permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' tersebut karena pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 15/2001;

18 Bahwa seharusnya Turut Tergugat I terlebih dahulu memeriksa dengan teliti kebenaran dari permohonan pendaftaran merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' milik Tergugat, karena pendaftaran merek tersebut telah dilakukan berdasarkan itikad tidak baik dan bertentangan dengan ketertiban

Hal.17 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. Selain itu, merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' yang didaftarkan oleh Turut Tergugat II memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu sejak tahun 1985;

19 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat I mencoret Sertifikat Merek No. IDM000037555 untuk merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek, karena pendaftarannya telah dilakukan dengan itikad tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum, dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo 'MAXIMA' yang dimiliki oleh Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1985 pada kelas 24.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 15/2001, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) UU No. 15/2001:

“Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.”

Pasal 1 angka 10 UU No. 15/2001:

“Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.”

20 Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan yang sangat mendesak, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan atau pun perlawanan;

21 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, maka sudah selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pembatalan pendaftaran merek ini.

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada

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

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan logo "MAXISTYLE", baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (negative) dan membuat desain (opmaak) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek berupa nama dan logo "MAXISTYLE", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek No. IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005, untuk merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat I;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak merek satu-satunya yang sah atas merek berupa nama dan logo 'MAXIMA' pada kelas 24;
- 4 Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencoret Sertifikat Merek No. IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005, untuk merek berupa nama dan logo 'MAXISTYLE' kelas 24 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI

Hal.19 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012

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)



- 1 Eksepsi mengenai Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan a quo. Bahwa Penggugat, bahkan pemilik asli merek "MAXIMA" dengan Nomor pendaftaran 34 4 571 tertanggal 18 September 1995, selanjutnya disebut juga merek "MAXIMA", yaitu Reggy Tatang, telah tidak berwenang mengajukan gugatan mengenai pembatalan merek dalam perkara a quo terhitung sejak tanggal 19 September 2005, oleh karena terhitung sejak tanggal, ini sudah berakhir jangka waktu perlindungan merek MAXIMA tersebut;

Bahwa berakhirnya jangka waktu perlindungan tersebut disebabkan hingga pada tanggal 18 September 2005 pemilik asli merek MAXIMA, yaitu Reggy Tatang, tidak pernah memperpanjang jangka waktu perlindungan merek tersebut;

Bahwa memang Penggugat sendiri telah memperpanjang jangka waktu perlindungan atas merek MAXIMA, berdasarkan Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar tertanggal 29 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan tercatat Tanggal Masuk 30 Agustus 2005 No. Agenda R0 02005004804;

Bahwa akan tetapi, pada tanggal 30 Agustus 2005 atau sebelum tanggal 15 September 2005 hingga tanggal 18 September 2005, Penggugat belum atau tidak berwenang mengajukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek tersebut;

Bahwa ketidakwenangan ini disebabkan Penggugat sendiri baru memperoleh hak atas merek MAXIMA pada tanggal 15 September 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat oleh Reggy Tatang sebagai pengalih hak dan Penggugat sebagai penerima hak;

Bahwa ternyata pula Penggugat sendiri dari tanggal 15 hingga tanggal 18 September 2005 juga tidak mengajukan perpanjangan jangka waktu, perlindungan merek tersebut, sehingga terhitung sejak tanggal 19 September 2005 berakhirnya jangka waktu perlindungan atas merek MAXIMA;

Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan merek MAXIMA pada tanggal 19 September 2005, dengan sendirinya berakhir pula hak yang diperoleh Penggugat atas merek MAXIMA berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tertanggal 15 September 2005, termasuk hak mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara a quo;



2 Eksepsi mengenai gugatan kadaluarsa

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2011 di bawah No. 82/Merek/ 2011/PN Niaga Jkt. Pst.;

Bahwa di dalam butir 7 gugatan tersebut, Penggugat telah mengakui sendiri bahwa Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Merek MAXISTYLE No. IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005 atas nama Turut Tergugat II;

Bahwa oleh karena tanggal pendaftaran merek MAXISTYLE tersebut adalah tanggal 11 Mei 2005, dan mengingat tidak ternyata merek MAXISTYLE bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, atau menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum dan dari golongan masyarakat tertentu, maka menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, seharusnya gugatan pembatalan pendaftaran merek MAXISTYLE tersebut diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut atau selambat-lambatnya pada tanggal 11 Mei 2010;

Bahwa akan tetapi, ternyata Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2011, atau setelah berakhir waktu lima tahun tersebut, baru mengajukan gugatan pembatalan atas merek MAXISTYLE, sehingga pengajuan gugatan a quo jelas telah mengalami keterlambatan atau kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

v Eksepsi mengenai para Kuasa melampaui wewenang

Bahwa surat kuasa Penggugat dalam perkara a quo, yaitu Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2011, jelas menyebutkan pihak yang digugat, yaitu PT. MAXISTERINTERMODA INDONESIA sebagai satu-satunya pihak, yaitu pihak Tergugat;

Bahwa akan tetapi, ternyata dalam gugatan yang diajukan berdasarkan surat kuasa tersebut tidak hanya PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA, tetapi Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) C.q. Direktur Merek dan Edwin juga ditarik sebagai pihak;

Bahwa dengan ditariknya kedua pihak yang tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut, para Penerima Kuasa telah bertindak melampaui batas wewenang yang diterimanya dari Penggugat, sehingga gugatan yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa tersebut mengalami kekacauan atau ketidakpastian;

Hal.21 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas

Bahwa dalam butir 3 petitum gugatan a quo Penggugat menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak merek satu-satunya yang sah atas merek berupa nama dan logo MAXIMA pada kelas 24;

Bahwa petitum itu dibuat sesuai dengan bunyi Surat Kuasa Penggugat tertanggal 27 Juni 2011 yang dijadikan oleh para Kuasa Penggugat sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ini, dan di dalam surat kuasa tersebut merek MAXIMA memang juga tidak dijelaskan merek MAXIMA yang mana yang dimaksud, yang didaftarkan kapan dan dengan nomor berapa serta atas nama siapa;

Bahwa petitum gugatan demikian, walaupun sesuai dengan bunyi surat kuasanya, telah melanggar tertib beracara, oleh karena tertib beracara menghendaki agar petitum selalu dibuat dengan jelas atau dengan terperinci, yaitu untuk kasus ini seharusnya di dalam petitum dan tentu juga di dalam surat kuasanya dijelaskan merek MAXIMA yang mana yang dimaksud dengan nomor dan tanggal pendaftarannya berapa, dan siapa pemiliknya; Bahwa oleh karena ketidakpastian atau ketidakjelasan petitum butir 3 a quo, maka petitum butir 3 tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Eksepsi mengenai tuntutan provisi tidak didukung posita

Bahwa pada halaman 19 gugatan a quo Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi tetapi tuntutan ini tidak ditemukan dasarnya pada bagian posita gugatan a quo ;

Bahwa tuntutan provisi a quo yang tanpa didukung oleh posita sudah selayaknya dikesampingkan, oleh karena hal ini bertentangan dengan tertib beracara yang baik;

Bahwa seandainya tuntutan provisi a quo dianggap didukung oleh posita, quod non, tuntutan ini pun tidak dapat dibenarkan karena menurut ketentuan Pasal 85 huruf a dan Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan juga berdasarkan jurisprudensi tetap, tindakan- tindakan itu hanya dapat diperintahkan untuk dihentikan dalam hal terjadi pelanggaran hak merek;

Bahwa sedangkan berdasarkan frasa "tanpa hak" yang terdapat pada ketentuan Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, jelaslah pelanggaran hak merek hanya terjadi jika merek yang digunakan oleh seseorang belum atau tidak dalam keadaan terdaftar atas nama orang itu, sedangkan merek yang digunakan atau dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah merek MAXISTYLE yang telah terdaftar atas nama Turut Tergugat II dengan nomor pendaftaran IDM000037555 tertanggal 11 Mei 2005 yang kemudian dialihkan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat, dan kemudian pengalihan itu telah tercatat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Juni 2010, sesuai dengan surat Turut Tergugat I Nomor HKI.4.01.04.0707/08 tertanggal 7 Juni 2010;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 82/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek No. IDM 000037555 tertanggal 11 Mei 2005, untuk merek berupa nama dan Logo 'MAXIXTYLE' kelas 24 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat I.
- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak merek satu satunya yang sah atas merek berupa nama dan logo MAXIMA pada kelas 24.
- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada PN.JKT.PST dengan mencoret Sertifikat Merek No. IDM 000037555 tertanggal 11 Mei 2005, untuk merek berupa nama dan logo MAXISTYLE kelas 24 milik Tergugat dari Daftar umum Merek Turut Tergugat I dengan segala akibat hukumnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Tergugat kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 02 K/Haki/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 82/ Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi/disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2012 ;

Hal.23 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Januari 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2012 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah dibentahkan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

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

A Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Keberatan 1 - Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek mengenai Persamaan Pada Pokoknya atau keseluruhannya.

- 1 Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dalam mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek MAXISTYLE milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat Daftar No. IDM000037555 dengan merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. IDM000077207 atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat.
- 2 Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek-merek yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek milik Termohon Kasasi/semula Penggugat. Berikut adalah penjelasan dan tabel perbandingan antara Merek MAXISTYLE atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas Termohon Kasasi/semula Penggugat.



Merek Pemohon Kasasi/semula Tergugat	Merek Termohon Kasasi/semula Penggugat
 <p>Daftar No. IDM000037555</p>	 <p>Daftar No. IDM000077207</p>

Perbedaan Visual

Secara visual Merek MAXISTYLE atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat adalah tidak sama pada pokoknya dengan merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat.

Bahwa kesan visual secara keseluruhan pada pandangan mata konsumen dan masyarakat pada umumnya haruslah dijadikan pedoman untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek yang diperbandingkan.

Bahwa konsumen tidak akan terkecoh untuk memiliki produk merek MAXISTYLE padahal maksudnya hendak membeli produk merek MAXIMA oleh karena kesan visual secara keseluruhan dari merek MAXISTYLE berbeda dari merek MAXIMA.

Bentuk Penulisan :

Bahwa terdapat perbedaan bentuk tulisan antara merek MAXISTYLE atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat. Merek MAXISTYLE dituliskan dengan bentuk huruf (font) yang unik dan secara khusus hanya digunakan untuk penulisan kata MAXISTYLE yang dituliskan dengan gaya miring. Bahwa bentuk jenis huruf yang digunakan ini bukanlah jenis huruf umum yang tersedia secara umum pula.

Berbeda dengan bentuk huruf dalam kata MAXIMA dalam merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat dimana bentuk jenis huruf tersebut berbentuk huruf balok biasa.

Kombinasi antara unsur-unsur :

Bahwa merek MAXISTYLE milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat hanya terdiri dari unsur kata yang dituliskan secara unik yang dituliskan dalam satu baris.

Sedangkan merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat terdiri dari unsur kata dan unsur lukisan yang diletakan dalam dua baris. Unsur lukisan dalam merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula



Penggugat yang diletakkan di atas unsur kata MAXIMA terlihat secara dominan. Hal ini lebih menunjukkan perbedaan yang nyata antara kedua merek.

Warna :

Bahwa merek MAXISTYLE milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat terdiri dari dua warna, yaitu warna merah dan warna emas. Berbeda dengan warna merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat yang menggunakan warna hitam.

Perbedaan Bunyi/Pengucapan :

Perbedaan susunan huruf pada unsur kata 'MAXISTYLE' pada merek Pemohon Kasasi/semula Tergugat dan merek kata MAXIMA pada merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat mengakibatkan adanya perbedaan bunyi atau pengucapan.

3 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Sangatlah berlebihan apabila menganggap terdapat kesamaan pada pokoknya antara merek-merek tersebut.

4 Bahwa hal di atas didukung dengan kenyataan bahwa Turut Termohon Kasasi I selaku badan yang berwenang untuk menerima pendaftaran merek tidak pernah melakukan rencana penolakan terhadap merek MAXISTYLE atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat atas dasar persamaan pada pokoknya dengan merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat. Dengan diterimanya dan terdaftarnya Merek MAXISTYLE atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat, telah menunjukkan bahwa Turut Termohon Kasasi I telah berpendapat bahwa Merek MAXISTYLE tidak mempunyai persamaan dengan merek MAXIMA dan Lukisan dem/atau merek pihak ketiga lainnya.

5 Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan ini mengutip putusan Judex Facti halaman 126 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek tersebut.



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menonjol antara Merek MAXIMA milik Penggugat dan Merek MAXISTYLE milik Tergugat adalah MAXI sama persis kata-kata dan pengucapannya dan perbedaannya dihuruf MA dengan STYLE.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 beserta Penjelasannya, majelis hakim berpendapat bahwa Merek MAXISTYLE milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek MAXIMA Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan."

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas patut ditolak dan dikesampingkan, karena telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek. Oleh karena justru unsur yang menonjol dari merek MAXISTYLE adalah bagian kata "STYLE" sedangkan merek MAXIMA adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak mempunyai bagian yang menonjol secara terpisah.

Bahwa arti kata STYLE dalam bahasa Indonesia adalah gaya. Sedangkan kata MAXI merupakan bagian dari nama perusahaan Pemohon Kasasi.

Bahwa MAXIMA merupakan kata tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan suku katanya menjadi MAXI dan MA. MAXIMA merupakan kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti "maksimum". Dengan demikian merek MAXIMA tidak dapat dipenggal menjadi MAXI + MA untuk dikatakan bahwa MAXI adalah unsur yang menonjol dari merek MAXIMA.

6 Bahwa dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, Judex Facti seharusnya merujuk pada pengertian sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Menurut Doktrin Hukum Merek, ditegaskan untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria berikut ini :
 - a World Trade Mark Symposium, Cannes, Prancis, Tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 1992 (dikutip dari M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya " Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, hal 285-286), yang menyatakan persamaan itu ada bila :
 - a adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance)
 - b adanya persamaan bunyi (sound similarity)

Hal.27 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



- c adanya persamaan pengertian atau konotasi (conotation similarity)
- d adanya persamaan kesan dalam perdagangan (similarity in commercial impression)
- e adanya persamaan jalur perdagangan (trades channel similarity).
- b Wayne Covell dalam Trade Mark Reporter Vol. 82, Mei-Juni 1992, No. 3 (dikutip dari buku yang sama seperti tersebut di atas, hal. 284 - 285)
- a persamaan pandangan (visual similarity)
- b persamaan kemasan (packaging similarity)
- c persamaan dalam asosiasi (similarity in association)
- d persamaan fungsi dan pemakaian (similarity in function and use)

Dari kriteria tersebut di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut di atas semuanya tidak terpenuhi jika merek MAXISTYLE milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat dibandingkan dengan merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Tergugat, sehingga dengan demikian dapat dipastikan tidak adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara kedua merek tersebut di atas.

Kutipan klasik dari kasus merek Pianotist, sebagai berikut:

"You must take the two marks. You must judge of them both by their look and by their sound. You must consider the goods and services to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods or services. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must consider what is likely to happen if each of these trade marks is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of the respective owners of the marks. If, considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be a confusion - that is to say - not necessarily that one will be injured and that the other will gain illicit benefit, but that there will be a confusion in the mind of the public, which will lead to confusion in the goods or services - then you may refuse the registration, or rather you must refuse the registration in that case."

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

Anda harus membandingkan kedua merek tersebut. Anda harus menilai keduanya menurut penampilannya dan suaranya. Anda harus mempertimbangkan barang dan jasa untuk mana merek-merek tersebut akan digunakan. Anda harus mempertimbangkan sifat-sifat dan macam para konsumen yang akan membeli barang atau jasa termaksud. Sesungguhnya, anda harus mempertimbangkan semua keadaan di sekelilingnya; dan anda harus terlebih jauh mempertimbangkan apa yang



sekiranya dapat terjadi jika masing-masing dari kedua merek tersebut digunakan secara wajar sebagai merek atau jasa oleh pemilik yang bersangkutan. Jika, setelah mempertimbangkan segala keadaan tersebut, anda sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan - katakanlah - tidak perlu bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian dan pihak yang lain mendapatkan keuntungan yang tak selayaknya diperoleh, akan tetapi bahwa ada kemungkinan terjadi kerancuan di benak masyarakat, yang akan mengakibatkan kerancuan mengenai barang atau jasanya -maka anda dapat menolak mendaftarkannya, atau bahkan harus menolaknya."

Bahwa dari kasus tersebut di atas ternyata terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pengabaian ini berakibat *Judex Facti* telah kurang cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya (*niet voldoende gemotiveerd*) dan tiba pada putusan yang salah menerapkan Hukum Merek.

7 Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yang telah menentukan kriteria persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dalam memeriksa persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya atas merek MAXISTYLE milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat dan merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat dan telah lalai untuk menerapkan kriteria tersebut dalam perkara a quo. *Judex Facti* telah mengabaikan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam memutuskan apakah adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya antara merek MAXISTYLE milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagai berikut:

- Cara penyebutan merek MAXISTLYE adalah tidak sama dengan penyebutan merek MAXIMA.
- Kesan secara keseluruhan dari tampilan visual merek MAXISTYLE tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek MAXIMA dan Lukisan.
- Kesan keseluruhan dari merek terdaftar MAXISTYLE tidak menimbulkan kebingungan kepada konsumen apabila disandingkan secara berdampingan dengan merek MAXIMA.

Hal.29 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



8 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek MAXISTYLE dengan merek MAXIMA dan Lukisan.

Keberatan 2 - Bahwa Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek mengenai itikad tidak baik.

- MAXISTYLE telah diajukan permohonan pendaftarannya sejak tahun 2003.

9 Bahwa sesuai dengan asas hukum, bahwa semua perbuatan didasari dengan itikad baik di hadapan hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MAXISTYLE dengan itikad baik, dimana permohonan pendaftaran tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10 Bahwa Judex Facti telah lalai untuk secara teliti memeriksa bukti T-6B yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat di persidangan, yaitu sertifikat pendaftaran merek MAXISTYLE Daftar No. IDM000037555 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat.

11 Bahwa merek MAXISTYLE atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah diajukan pada tanggal 24 Oktober 2003 dan terdaftar pada tanggal 11 Mei 2005. Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MAXISTYLE tersebut sebelum Termohon Kasasi/semula Penggugat memperoleh pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari pemilik sebelumnya, Reggy Tatang, pada tanggal 15 September 2005.

12 Bahwa bagaimana mungkin Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat menyatakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MAXISTYLE dengan itikad tidak baik padahal nyatanya Pemohon Kasasi/semula Tergugat sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek MAXISTYLE pada tanggal 24 Oktober 2003 dibandingkan dengan perolehan berdasarkan pengalihan hak atas merek MAXIMA dan Lukisan dari Reggy Tatang kepada Tergugat Kasasi/semula Penggugat pada tanggal 15 September 2005.

13 Bahwa justru Termohon Kasasilah yang beritikad tidak baik karena pada tanggal 26 Juli 2005 Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam surat pernyataan telah menyatakan tidak akan menggunakan merek MAXIMA, sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 Surat Pernyataan (terlampir) yang berbunyi: "Bahwa, saya juga tidak akan menggunakan merek MAXIMA atau merek lainnya yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek tersebut. Dan saya hanya menggunakan merek NEKSIMA, yang mana



merek tersebut adalah milik saya serta telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual."

- 14 Bahwa setelah Termohon Kasasi/semula Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut, Termohon Kasasi/semula Penggugat memperoleh pengalihan hak merek MAXIMA Daftar No. 344571 dari Reggy Tatang dengan Akta Notaris tertanggal 15 September 2005.
- 15 Bahwa Judex Facti telah sama sekali mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan apapun pada dalil Pemohon Kasasi/semula Tergugat bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat telah secara tidak sah mengajukan permohonan perpanjangan merek. Permohonan perpanjangan merek MAXIMA dan Lukisan diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2005, sedangkan sebagaimana dinyatakan tegas oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat memperoleh hak atas merek MAXIMA dan Lukisan pada tanggal 15 September 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 15 September 2005 yang dibuat oleh Reggy Tatang sebagai pengalih hak dan Termohon Kasasi/semula Penggugat sebagai penerima hak.
- 16 Bahwa permohonan pencatatan pengalihan hak dari Reggy Tatang kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat baru dimohonkan pencatatan pengalihan haknya pada tanggal 20 September 2005 kepada Turut Termohon Kasasi I/semula Turut Tergugat I) dengan demikian, bagaimana mungkin Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek pada tertanggal 30 Agustus 2005 sebelum Termohon Kasasi/semula Penggugat memperoleh hak atas merek tersebut dari pemilik merek sebelumnya, yaitu Reggy Tatang.
- 17 Bahwa dengan demikian, pada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 pada tanggal 30 Agustus 2005, Termohon Kasasi/semula Penggugat bukanlah merupakan pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan tersebut.
- 18 Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat baru mempunyai hak atas merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 pada tanggal 15 September 2005 yang baru dimohonkan pencatatan pengalihan haknya pada tanggal 20 September 2005 kepada Turut Termohon Kasasi I/semula Turut Tergugat I. Dengan demikian, Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak mengajukan

Hal.31 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan merek dan merek MAXIMA dan Lukisan Daftar No. 344571 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 18 September 2005.

19 Bahwa Judex Facti sepatutnya mempertimbangkan apakah Termohon Kasasi/semula Penggugat merupakan pihak yang berhak atau tidak untuk mengajukan gugatan Pembatalan Merek.

- MAXISTYLE telah diajukan sesuai tata cara pendaftaran merek

20 Selain itu Judex Facti juga telah lalai dalam mempertimbangkan dalil Turut Tergugat I "mengingat merek MAXISTYLE tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek telah melalui proses hukum yakni melalui proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif yang mengacu kepada ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pengumuman dan Setifikasi, secara hukum pendaftaran merek sengketa atas nama Tergugat adalah sudah melalui mekanisme hukum di bidang merek. Dengan demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai alasan hukum Maka dalil-dalil hukum Penggugat yang beranggapan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik merek Penggugat secara hukum harus dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam pengadilan."

21 Bahwa Judex Facti telah lalai mempertimbangkan bahwa merek MAXISTYLE telah bersama-sama terdaftar berdampingan dalam Daftar Umum Merek dengan merek MAXIMA dan Lukisan, sejak terdaftar pada tanggal 11 Mei 2005 hingga saat gugatan dalam perkara ini diajukan.

22 Bahwa sejak terdaftarnya merek MAXISTYLE milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat, Reggy Tatang tidak pernah mengajukan keberatan atas pendaftaran ataupun penggunaan merek MAXISTYLE oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat.

23 Bahwa Judex Facti telah lalai dalam mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek MAXISTYLE dengan itikad tidak baik.

24 Bahwa Judex Facti telah lalai dan tidak teliti dalam memeriksa bukti P-15 sampai dengan P-20 : "Menimbang bahwa bukti bukti P-15 sampai dengan P-20 bahwa produk Gelas, album sampel, kantong plastik, kaos T-shirt yang dipasarkan oleh Tergugat dengan Merek berupa nama dan Logo MAXISTYLE The Textile Expert tercantum:

- 1 Kalimat From The Creator Of Maxima
- 2 Kalimat Grand Maxima A Timeless Treasury Of Fine Clothing

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)



3 Kalimat maxima A Timeless Treasury Of Fine Clothing"

Oleh karena bukti-bukti tersebut bukan berasal dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat.

25 Pemohon Kasasi juga mengutip pertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat yang dengan sengaja mencantumkan merek MAXIMA pada produk gelas, album, sampel, kantong plastik, Kaos T-Shirt pada produk yang dipasarkannya dapat membuat masyarakat terkecoh bahwa produk tersebut adalah produk dari penggugat dan pendapat ahli Simona Bustani, SH.MH, menyatakan tidak boleh Merek MAXIMA dicantumkan karena sudah merupakan pelanggaran, dan dari kalimat From The Creator Of MAXIMA yang menonjol adalah MAXIMAny, bukan MAXISTYLEnya, maka Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam memasarkan produksinya dengan menggunakan merek MAXIMA;"

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut merupakan rangkaian dari penggalan-penggalan kalimat keterangan saksi ahli Simona Bustani, SH., MH. yang dipelintir sedemikian rupa pengertiannya sehingga tidak sesuai dengan hal-hal yang sebenarnya diungkapkan oleh saksi ahli dalam persidangan.

26 Bahwa dalam bukti-bukti tersebut, tidak tercantum oleh siapa dan kapan produk-produk gelas, album sampel, kantong plastik, kaos T-shirt tersebut digunakan.

27 Bahwa dalam daftar bukti (yang diajukan di muka persidangan) terlihat tidak ada bukti bahwa produk-produk tersebut diproduksi dan/atau digunakan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat.

28 Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa produk-produk tersebut sebenarnya digunakan oleh PT. Binatama Kreasi Busana dari tahun 1997 sampai dengan 2005. Pada tahun 2005, PT. Binatama Kreasi Busana sudah tidak lagi menggunakan MAXIMA. Berikut kami lampirkan fotokopi surat di atas kop surat PT. Binatama Kreasi Busana tertanggal 22 November 2005 mengenai Penarikan Produk Merek Maxima.

29 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat berdiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 27 Januari 2006 yang telah Pemohon Kasasi/semula Tergugat ajukan sebagai bukti T-1A.

30 Bahwa dengan demikian penggunaan slogan dengan kata MAXISTYLE The Textile Expert yang mencantumkan kalimat From The Creator Of Maxima, kalimat Grand Maxima A Timeless Treasury Of Fine Clothing dan kalimat

Hal.33 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



Maxima A Timeless Treasury Of Fine Clothing pada produk-produk promosi, yang menjadi dasar Npertimbangan hukum Judex Facti, pada kenyataannya digunakan oleh PT. Binatama Kreasi Busana sebelum tahun 2005 dan bukan oleh Pemohon Kasasi.

- 31 Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran dengan itikad tidak baik.
- 32 Bahwa Judex Facti telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas fakta, keterangan saksi dan bukti yang diajukan dalam Persidangan. Bahwa pertimbangan hukum di atas tidak cukup menjadi dasar bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran MAXISTYLE dengan itikad tidak baik.

Keratan 3 - Petitum pada gugatan dan Amar Putusan tidak lengkap

- 33 Bahwa Judex Facti telah mengabaikan kekurangan dalam petitum Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Amar Putusan Judex Facti. Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam pengajuan gugatannya telah tidak mencantumkan permintaan untuk dinyatakan adanya persamaan merek yang menjadi obyek dalam gugatan a quo. Pernyataan persamaan pada pokoknya merupakan unsur penting dalam pengajuan gugatan pembatalan merek dan merupakan petitum wajib.
- 34 Bahwa dasar gugatan pembatalan merek adalah adanya persamaan antara merek yang dijadikan obyek dari gugatan dengan merek atas nama pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak meminta Judex Facti untuk menyatakan bahwa merek atas nama Pemohon Kasasi/semula Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan merek Termohon Kasasi/semula Penggugat. Oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah tidak lengkap. Bahwa sebagai contoh gugatan yang lengkap, Pemohon Kasasi memberikan contoh sebagai berikut:
 - 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan merek XXXXX di Indonesia.
 - 3 Menyatakan bahwa merek YYYYYY Daftar No. ZZZZZZ atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek XXXXX milik Penggugat.



- 4 Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran YYYYYY Daftar No. ZZZZZZ karena merek-merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek XXXXXX pada kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek XXXXXX milik Penggugat.
- 5 Membatalkan pendaftaran YYYYYY Daftar No. ZZZZZZ milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya.
- 6 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek YYYYYY Daftar No. ZZZZZZ atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum."
- 35 Bahwa dalam memutuskan pembatalan merek, Judex Facti harus menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek terlebih dahulu sebelum memutuskan membatalkan atau setidaknya menyatakan batal sertifikat merek No. IDM000037555. Dengan tidak adanya putusan yang menyatakan bahwa adanya persamaan antara kedua merek, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Keberatan 4 - Keberatan Pemohon Kasasi atas Surat Kuasa Termohon Kasasi/semula Penggugat

- 36 Bahwa Judex Facti telah mengabaikan untuk mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi/semula Tergugat mengenai kuasa yang melampaui wewenang.
- 37 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai kuasa yang melampaui wewenang sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut, yaitu: "...Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011 yang digunakan untuk mengajukan gugatan aquo telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR serta SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu identitas dan kedudukan para pihak yaitu Bapak NG JOK PIN selaku Penggugat dan PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA selaku Tergugat, obyeknya adalah pembatalan pendaftaran merek MAXIXSTYLE, dan Surat Kuasa tersebut ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, sedangkan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II bukanlah

Hal.35 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



pihak tetapi hanyalah pihak yang ditarik kedalam gugatan untuk tunduk pada Putusan Pengadilan."

38 Bahwa Surat Kuasa pengajuan gugatan pembatalan merek oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah bersifat khusus. Seorang kuasa tidak diperbolehkan untuk menambahkan pihak-pihak untuk dimasukkan ke dalam gugatan pembatalan merek tersebut.

39 Bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II merupakan pihak dalam gugatan dan bukan sekedar pihak yang ditarik ke dalam gugatan untuk tunduk pada Putusan, dan oleh karenanya seharusnya secara jelas dicantumkan dalam surat kuasa Termohon Kasasi/semula Penggugat.

40 Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan mengenai pasal 123 HIR serta SEMA No. 6 Tahun 1994.

41 Sehingga berdasarkan di atas Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang kesalahan ini mengakibatkan putusan Judex Facti dapat dibatalkan.

B. Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Keberatan 5 - Keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Facti tentang dasar hukum putusan pembatalan merek

42 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum telah menggunakan dasar yang tidak relevan dengan perkara a quo. Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan Judex Facti sebagai berikut: "Menimbang, bahwa sesuai Pasal 64 ayat (4) jo. Pasal 70 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa demi hukum Direktorat Jenderal bertugas melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan yang sah kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menghapuskan Merek MAXISTYLE Dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek."

43 Bahwa Pasal 64 ayat (4) tidak ada dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Pasal 64 hanya terdiri dari 3 ayat yaitu ayat (1) sampai dengan ayat (3).



Selain itu, Pasal 64 adalah pasal yang mengatur mengenai penghapusan merek bukan pembatalan merek.

44 Bahwa dasar gugatan dari Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah gugatan pembatalan merek dan bukan penghapusan merek. Namun demikian dalam pertimbangannya, Judex Facti telah mendalilkan dasar mengenai penghapusan merek. Terlihat dengan jelas bahwa dasar pertimbangan Judex Facti adalah tidak relevan dan karenanya telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Keberatan 6- Bahwa merek Termohon Kasasi/semula Penggugat bukan merupakan merek terkenal.

45 Bahwa merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat bukan merupakan merek terkenal.

46 Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Merek Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) mengenai keterkenalan suatu merek menyebutkan sebagai berikut :

- memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

47 Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Merek.

48 Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat bahkan tidak dapat menunjukkan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan digunakan untuk jenis barang tekstil. Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak satupun menunjukkan penggunaan barang sesuai dengan apa yang terdaftar dalam pendaftaran merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat.

49 Dengan demikian bagaimana mungkin Termohon Kasasi/semula Penggugat dapat menyatakan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan atas nama Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah merek terkenal sementara penggunaannya pun tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat.

Hal.37 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



- 50 Bahwa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak mengajukan bukti apapun termasuk namun tidak terbatas pada hasil survey dari suatu lembaga independen dan/atau bukti pengetahuan masyarakat yang menunjukkan bahwa merek MAXIMA dan Lukisan milik Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah merek terkenal.
- 51 Bahwa Judex Facti telah lalai dan tidak teliti dalam menilai bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat, dimana dalam pertimbangan hukum berbunyi: "Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4a sampai dengan P-4s, bahwa benar konsumen membeli barang berupa kain tekstil yang bermerek MAXIMA kepada Penggugat sejak tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan 17 Februari 2011."
- 52 Bahwa bukti P-4A sampai dengan P4S tersebut merupakan nota-nota yang dibuat oleh PD. Sinar Utama sejak tahun 2005 sampai dengan 2009. Nota-nota tersebut merupakan nota buatan PD. Sinar Utama dan tidak menunjukkan konsumen yang membeli barang dengan merek MAXIMA dan Lukisan.
- 53 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjui Han Jen, PD. Sinar Utama tersebut adalah benar dimiliki oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat, dimana keterangan saksi menyatakan sebagai berikut: "Bahwa saksi kenal dengan pemilik PD Sinar Utama yaitu Ng Jok Pin."
- 54 Bahwa nota-nota tersebut merupakan nota buatan PD. Sinar Utama yang notabene merupakan milik dari Termohon Kasasi/semula Penggugat sendiri dan tidak dapat mengikat pihak lain sesuai dengan doktrin hukum yang menyatakan bahwa bukti yang dibuat sendiri tanpa persetujuan pihak lain adalah bukti kosong yang tidak punya kekuatan hukum.
- 55 Bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti pembelian konsumen apalagi menjadi bukti yang mendukung bahwa merek Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah merek terkenal.
- 56 Bahwa menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, Judex Facti mempunyai kewajiban untuk menilai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan, dengan tujuan agar Judex Facti dapat menerapkan hukum secara benar dan menghadirkan suatu putusan yang objektif dan berwibawa.
- 57 Bahwa oleh karena itu, dalam Memori Kasasi a quo sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut



kemudian memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diajukan dalam dalam acara pembuktian pada persidangan.

58 Bahwa, jika alasan untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak perlu dipertimbangkan oleh Judex Facti, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu pengulangan pada tingkat kasasi aquo dan bukan sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian, melainkan hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas dasar pertimbangan hukum Putusan Judex Facti sehingga menjadi lengkap dan tidak kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 152 K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yang memberikan kriteria hukum :

"Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada Memori Kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya"

59 Bahwa Pasal 30 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempunyai definisi kapankah Judex Facti "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan". Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, dengan kata lain disebut juga dengan "Motiveringsplicht".

60 Bahwa putusan Judex Facti akan dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:

- a Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);
- b Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
- c Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
- d Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
- e Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
- f Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;

Hal.39 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



- g Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- h Apabila dilupakan suatu keputusan tentang sesuatu hal tertentu. (dikutip dari buku Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Setiawan, S.H. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan 1/1992, hal 388).
- 61 Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka Putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, e, f, g dan h. Dengan kata lain, Putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (niet voelende gemotiveerd), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat Kasasi (Vide Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 jo Putusan MARI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 jo Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976).
- 62 Bahwa di dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R. disebutkan :
- "Waktu musyawarat, hakim berwajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak."
- "Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan."
- 63 Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) dan (2) sebagaimana dikutip di atas, Hakim wajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya. Dan Hakim pun wajib mengadili segala bagian tuntutan.
- 64 Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering atau dalam hal suatu motivering dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat Kasasi.
- 65 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI No. 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi:



"dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi".

66 Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan motivering yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", terbitan ALUMNI Bandung, cetakan 1/1992, hal 372, menjelaskan bahwa: "Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu "fair hearing". Motivering suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti.

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd)."

67 Bahwa dengan dikesampingkan dan/atau tidak dipertimbangkannya dalil-dalil Pemohon Kasasi/semula Tergugat, hal tersebut mengakibatkan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan karena kesalahan Judex Facti dalam membuat Putusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan yang biasa, melainkan dikualifisir sebagai kelalaian Judex Facti dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang No.5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Hal.41 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



68 Bahwa hormat Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan menyampaikan bahwa karena berdasarkan kelalaian Judex Facti dengan telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan dalam memeriksa bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat, bahwa tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek MAXISTYLE No. IDM000037555 tertanggal 24 Oktober 2003, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berhak untuk memeriksa sendiri perkara ini dan dapat membatalkan putusan Judex Facti yang telah mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk keseluruhannya.

69 Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/semula Tergugat tetap Pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

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

Bahwa alasan Kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa meneliti dengan seksama Merek Pemohon Kasasi yaitu Maxistyle, Daftar Nomor. TDM 000037555 (T.6.B) dan Merk Termohon Kasasi yaitu Maxima daftar Nomor TDM 000077207 (P3) ternyata terdapat perbedaan pada pokoknya :

1. Dalam Penulisan, merek Maxistyle dituliskan dengan huruf yang miring sedangkan merek Maxima dituliskan dengan menggunakan huruf balok ;
2. Dalam pengucapan, juga terdapat perbedaan karena perbedaan huruf dan susunan kata antara merek Maxistyle menggunakan 2 (dua) warna, yaitu warna merah dan warna kuning emas, sedangkan merek Maxima hanya menggunakan 1 (satu) warna, yaitu warna hitam ;
3. Dalam kombinasi unsur, kalau merek Maxistyle, karena terdiri dari unsur kata yang dituliskan dalam satu baris, sedangkan merek Maxima, terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur kata dan unsur lukisan, yang diletakkan dalam 2 baris dimana unsur lukisan



diletakkan dibaris atas dan unsur kata diletakkan dibaris bawah, yang terlihat secara dominan,

4. Secara visual, kedua merek tersebut, akan jelas nampak perbedaan karena merek Maxistyle ditulisnya dengan huruf yang miring dan warna merah dengan warna kuning emas dalam satu baris, sedangkan merek Maxima terdiri dari 2 unsur yaitu kata dan tulisan, dituliskan dalam 2 (dua) baris atas bawah, dengan huruf balok dan dengan warna hitam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut antara merek Maxistyle kepunyaan Pemohon Kasasi dengan merek Maxima kepunyaan Termohon Kasasi terdapat perbedaan-perbedaan pada pokoknya oleh karenanya putusan Judex Facti tidak dipertahankan dan harus di batalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 82/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari 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, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2011 Nomor : 82/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST ;

Hal.43 dari 45 hal. Put.No. 177 K/

Pdt.Sus/2012



MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 10 JULI 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDI SOROINDA. NASUTION, SH., MH., dan PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/H.MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.MH Ttd/H.DJAFNI DJAMAL, SH. MH

Ttd/ PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- | Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp.4.989.000,-</u> | |
| Jumlah | : Rp.5.000.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

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

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Pdt.Sus/2012

Hal.45 dari 45 hal. Put.No. 177 K/