



P U T U S A N

Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km-24, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Retno Yuniyanti, S.H., pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2012;

2. WEN KEN DRUG Co. Pte. Ltd, beralamat di 2 Alexander Roads#02-08, Delta House Building, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef B Badeoda, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta 1290, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2013,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;
melawan

RUSSEL VINCE, seorang berkewarganegaraan Inggris dengan Nomor Pasport 099182039, dalam hal ini diwakili oleh Previanny Annisa Rellina, S.H., M.H., dan Kawan-kawan para advokat beralamat di Jalan Pancoran Timur Nomor 37, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

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 para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“Undang Undang Merek”) menyatakan:

- (1) “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat”;
- (2) “Dalam hal Tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”;
- Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum asing yang berkedudukan di Singapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal di atas adalah berkesesuaian dengan hukum jika gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Legal Standing Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Merek mengatur sebagai berikut: “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6”;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan atas dasar terbitnya sertifikat-sertifikat merek cap kaki tiga atas nama Tergugat I, yang mana logo cap kaki tiga tersebut merupakan tiruan atau menyerupai Lambang Negara “*Isle of Man*” yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang Negara yaitu logo lingkaran dengan tiga kaki didalamnya, dimana Negara *Isle of Man* berdiri jauh sebelum merek cap kaki tiga terdaftar di Indonesia;
- Bahwa *Isle of Man* adalah wilayah yang memiliki kedaulatan sendiri, dimana untuk urusan luar negeri yang berhubungan dengan Negara lain, *Isle of Man* diwakili oleh Negara Inggris;
- Bahwa Penggugat selaku Warga Negara Inggris sangat berkeberatan dengan adanya penggunaan lambang negara *Isle of Man* tanpa ijin yang mana lambang negara tersebut digunakan oleh Tergugat I sebagai merek cap kaki tiga, bahkan lambang negara *Isle of Man* tersebut saat ini sedang menjadi objek sengketa, yang mana seolah-olah yang bersengketa adalah *Isle of Man (quad non)*;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek;

Alasan-alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek;

2. Bahwa Gugatan diajukan terhadap tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug, yang mana merek cap kaki tiga merupakan tiruan atau menyerupai Lambang Negara “*Isle of Man*” yang digunakan dalam bendera dan/atau

Hal. 2 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



mata uang Negara, dimana Negara *Isle of Man* berdiri jauh sebelum merek cap kaki tiga terdaftar di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (“Undang-undang Merek”) mengatur sebagai berikut;

4. “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”;

Berdasar adanya kemiripan antara Logo Cap Kaki Tiga dengan lambang Negara/symbol/bendera/mata uang dari Negara *Isle of Man*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang Merek, Turut Tergugat seharusnya menolak Permohonan Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga;

5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek mengatur sebagai berikut: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;

Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek, yang mengatur sebagai berikut: Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara tanpa ijin menggunakan lambang Negara *Isle of Man* sebagai merek cap kaki tiga, bahkan merek cap kaki tiga juga menjadi objek sengketa, sehingga apabila Tergugat dibiarkan untuk terus menggunakan lambang Negara *Isle of Man* sebagai merek, berpotensi menimbulkan permasalahan antara Negara Indonesia dan Negara *Isle of Man*, karena seolah-olah Negara *Isle of Man* ikut terlibat sengketa yang terjadi di Indonesia, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa adapun penggunaan lambang *Isle of Man* dalam merek cap kaki tiga yang bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan di masyarakat dilakukan Tergugat melalui pengumuman-pengumuman di Surat Kabar yang mana Tergugat mengatasnamakan pemilik merek cap kaki tiga sedang bersengketa dengan pihak lain;

Bahwa terdapat pengaduan dari konsumen dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyatakan keberatan atas suatu produk dengan merek dagang cap kaki tiga terhadap kualitas produk merek dagang cap kaki tiga tersebut;

Bahwa apabila kesalahpahaman tentang merek cap kaki tiga yang memiliki kemiripan dengan lambang *Isle of Man* semakin berlarut-larut, dapat

Hal. 3 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

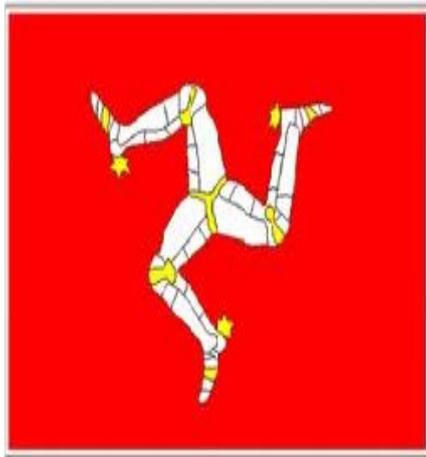
putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keresahan di masyarakat dan seolah-olah *Isle of Man* ikut bertanggung jawab atas permasalahan tersebut (*quad non*);

Bahwa dengan demikian terbukti penggunaan merek cap kaki tiga oleh Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga gugatan *a quo* dapat diajukan tanpa adanya batas waktu;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwasanya duduk perkara yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Inggris, yang mana Negara Inggris berhak untuk mewakili urusan luar negeri dari *Isle of Man*. Adapun *Isle of Man* memiliki Lambang Negara sebagai berikut:



2. Bahwa sejarah singkat mengenai *Isle of Man* akan diuraikan sebagai berikut:

- Tentang Wilayah dan Penduduk *Isle of Man*;

Isle of Man juga dikenal dengan nama *Mann*, adalah sebuah dependensi Mahkota Great Britain ("Britania Raya") yang terletak di Laut Irlandia, hampir sama jauhnya dari Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales;

Hal. 4 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isle of Man memiliki wilayah seluas 572 km², dengan penduduk sejumlah 76.315 jiwa pada tahun 2001, *Isle of Man* memiliki parlemen aktif tertua di dunia bernama Tynwald yang didirikan kira-kira pada tahun 979;



Letak dan Wilayah *Isle of Man*

- Tentang Lambang Negara dan Semboyan;
Selama berabad-abad, *Isle of Man* menggunakan lambang/symbol kuno bernama Triskelion (Kaki Tiga), masing-masing dilengkapi dengan taji, yang ditebuk hingga ke paha; Triskelion digunakan untuk publikasi pemerintah, mata uang, bendera, dan lain-lainnya;
Ketiga kaki secara langsung berhubungan dengan semboyan *Isle of Man* yaitu “*Quocunqve Jeceris Stabit*”, yang artinya Kemanapun anda melemparnya, ia akan berdiri. Semboyan ini dapat ditafsirkan sebagai orang Manx yang memiliki jiwa yang stabil dan kokoh;



Triskelion (Kaki Tiga), lambang dari *Isle of Man*;



- Tentang Politik Negara;
Isle of Man bukan bagian dari Britania Raya, melainkan bagian dari dependensi mahkota Britania; *Isle of Man* tidak berstatus sebagai anggota Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari kawasan dan bea cukai Uni Eropa sehingga negara-negara anggota Uni Eropa dapat berdagang secara bebas dengan *Isle of Man*. Penduduk *Isle of Man* secara *de jure* masuk dalam kategori penduduk Uni Eropa, namun mereka memerlukan visa untuk tinggal atau bekerja di negara-negara Uni Eropa;
Kunjungan ke *Isle of Man* diatur oleh Undang-undang pemerintahan lokal *Isle of Man*. Pengunjung dari negara yang memerlukan visa Britania juga membutuhkan visa khusus *Isle of Man*;
Isle of Man di bawah Hukum Inggris;
Inggris menangani urusan eksternal dan pertahanan dari *Isle of Man*;
Isle of Man memiliki situs resmi pemerintahan yaitu www.gov.im;
- Tentang Perekonomian;
Perekonomian *Isle of Man* ditunjang dari sektor pariwisata, *offshore banking* dan manufaktur; Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan teknologi tinggi dan institusi finansial yang menanamkan usahanya di *Isle of Man*. Sektor perbankan dan layanan jasa menyumbangkan presentase terbanyak pada Produk Domestik Bruto (PDB), menggantikan sektor pertanian dan perikanan yang sedang mengalami kemunduran;
Mitra dagang terbesarnya adalah dengan Britania Raya;
Isle of Man juga memiliki akses ke pasaran Uni Eropa;
- Tentang Bahasa yang digunakan;
Bahasa resmi dari *Isle of Man* adalah bahasa Inggris, sedangkan *Manx* adalah bahasa tradisional; *Manx* adalah bahasa *Celtic Goidelic* dan merupakan salah satu dari bahasa *insular Celtic* yang diucapkan di Kepulauan Inggris;
Manx telah resmi diakui sebagai bahasa daerah yang sah asli dibawah Piagam Eropa untuk bahasa regional atau minoritas;
- Tentang Sejarah;
Isle of Man merupakan pos terluar/kerajaan bangsa Viking dari tahun 700 sampai 900; Kemudian kerajaan *Herbrides* dari Norwegia menguasainya sampai abad ke-13 sebelum *Isle of Man* direbut oleh Skotlandia; Inggris menguasainya sejak abad ke-14;

Hal. 6 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sejak tahun 1989 telah mendaftarkan merek dagang cap kaki tiga dengan segala variannya, sebagaimana tercantum dalam sertifikat-sertifikat merek sebagai berikut:
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 01;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 02;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 03;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 04;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Three Legs Brand dan Lukisan Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Lukisan Kaki di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 06;

Hal. 7 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 13;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 16;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 18;

Hal. 8 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 26;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 27;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 30;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 31;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 32;

Hal. 9 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas 33;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas 34;
- (sertifikat-sertifikat merek cap kaki tiga sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “Objek Gugatan *a quo*”);
- Objek Gugatan *a quo* Merupakan Tiruan atau Menyerupai Lambang atau Emblem atau Simbol *Isle of Man*;
4. Bahwa objek Gugatan *a quo* adalah tiruan dan atau menyerupai lambang atau emblem atau simbol suatu Negara, *in casu* lambang atau emblem atau simbol atau mata uang *Isle of Man*, yang mana *Isle of Man* telah berdiri, jauh sebelum objek Gugatan *a quo* terdaftar dalam daftar umum merek di Turut Tergugat;
 5. Bahwa adanya kemiripan antara objek gugatan *aquo* dengan lambang/ simbol/emblem/mata uang *Isle of Man* secara nyata dapat dilihat sebagai berikut;

Logo Cap Kaki Tiga;

Lambang Negara *Isle of Man*;



Mata Uang;





6. Bahwa berdasar poin 4 di atas, maka kemiripan antara objek Gugatan *a quo* dengan lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* tidak terbantahkan lagi adalah sebagai berikut:
- Sama-sama menggunakan Logo berupa Lingkaran dengan tiga kaki di dalamnya, dimana tiga kaki tersebut saling bertautan dan ditekuk sekitar 45 (empat puluh lima) derajat;
 - Sama-sama terdapat motif/pola di dalam tiga kaki tersebut berupa garis-garis dengan pola yang menyerupai satu-sama lain;
 - Sama-sama terdapat logo/bentuk seperti bintang dalam ukuran kecil di bagian tumit masing-masing ketiga kaki tersebut;
- Penggugat Mendaftarkan objek gugatan *aquo* dengan Iktikad Tidak Baik;
7. Bahwa lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* bukanlah logo yang tidak dikenal, karena logo tersebut adalah lambang suatu Negara dan bahkan menjadi mata uang, sehingga melalui media apapun, khususnya melalui Internet akan dengan mudah diketahui seperti apa bentuk lambang dan mata uang *Isle of Man*;
8. Bahwa meskipun terdapat fakta sebagaimana tersebut di atas, Tergugat secara tanpa hak dan tanpa ijin telah mendaftarkan objek gugatan *a quo* kepada Turut Tergugat, yang mana Turut Tergugat secara tanpa hak dan tanpa ijin menggunakan "Objek Gugatan *a quo*" untuk tujuan komersial, yang mana seolah-olah Tergugat adalah pencipta dan pemilik lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man (quad non)*;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat mendaftarkan objek Gugatan *a quo*, yang secara nyata menyerupai atau tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* yang telah dikenal dan diketahui secara luas, membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan objek Gugatan *a quo*;
- Bahwa Turut Tergugat telah lalai dalam menerbitkan Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga Nomor IDM000241894 tanggal 24 Maret 2010 atas nama Tergugat;
10. Bahwa Turut Tergugat telah lalai dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*, atas nama Tergugat, yang mana Turut Tergugat/Objek Gugatan *a quo* secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek yang mengatur "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik", dimana dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun



untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi keuntungan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, *Isle of Man* telah berdiri jauh sebelum objek gugatan *a quo* didaftarkan, dengan lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* adalah lambang yang cukup terkenal dan mudah ditemukan, Namun demikian Tergugat secara tanpa hak dan tanpa ijin justru mendaftarkan merek dagang cap kaki tiga/objek Gugatan *a quo* yang menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man*, dimana objek Gugatan *a quo* digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan komersial dan bahkan saat ini Tergugat dengan merek dagang cap kaki tiga/objek gugatan *a quo* sedang terlibat sengketa dan menimbulkan keresahan di masyarakat;
12. Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan objek gugatan *a quo* demi keuntungan usahanya, padahal objek gugatan *a quo* menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* yang sudah cukup dikenal adalah bentuk iktikad tidak baik dari Tergugat;
13. Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang Merek mengatur sebagai berikut:
"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya kemiripan antara objek Gugatan *a quo* dengan lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* secara nyata adalah sebagai berikut:
 - Sama-sama menggunakan Logo berupa Lingkaran dengan tiga kaki di dalamnya, dimana tiga kaki tersebut saling bertautan dan ditekuk sekitar 45 (empat puluh lima) derajat;
 - Sama-sama terdapat motif/pola di dalam tiga kaki tersebut berupa garis-garis dengan pola yang menyerupai satu-sama lain;
 - Sama-sama terdapat logo/bentuk seperti bintang dalam ukuran kecil di bagian tumit masing-masing ketiga kaki tersebut;
15. Bahwa Turut Tergugat selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Merek Dagang dan/atau jasa sebagai daya pembeda atas suatu barang dan/atau jasa tentu memiliki data yang

Hal. 12 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



sistematis tentang Merek Dagang yang telah terdaftar pada daftar umum merek dimana Turut Tergugat tentu memiliki standar dalam memeriksa, dan melakukan seleksi atas permohonan pendaftaran merek dagang yang diajukan pada kelas barang dan/atau jasa tertentu;

16. Bahwa dengan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dan adanya kemiripan antara objek gugatan *a quo* dengan lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man*, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Undang Undang Merek, demi hukum objek gugatan *a quo*, seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat didaftar, namun demikian, Turut Tergugat justru menerbitkan objek gugatan *a quo*, atas nama Tergugat, hal mana membuktikan Turut Tergugat telah lalai dan sudah sepatutnya apabila seluruh merek cap kaki tiga/objek gugatan *a quo*, atas nama Tergugat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
17. Bahwa apabila penggunaan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat dibiarkan berlarut-larut, maka akan sangat merugikan *Isle of Man* karena dapat merusak citra *Isle of Man* di dunia Internasional, karena objek Gugatan *a quo* yang menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/symbol/emblem/mata uang *Isle of Man* digunakan untuk keuntungan usaha Tergugat yang saat ini sedang terlibat sengketa dan menimbulkan keresahan di masyarakat, dan demi menjamin upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat menjadi tidak sia-sia (*illusionir*) mohon Permohonan Penggugat tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

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

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, promosi dan/atau peredaran dari produk-produk yang menggunakan unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam objek gugatan *a quo*, yaitu:

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 01;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 02;

Hal. 13 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 03;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 04;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga Lukisan di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Three Legs Brand dan Lukisan Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Lukisan Kaki di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 06;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 09;

Hal. 14 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 13;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 16;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 18;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 21;

Hal. 15 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 26;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 27;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 30;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 31;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 32;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas 33;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas 34;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan iktikad tidak baik dalam mendaftarkan seluruh Merek Dagang "Cap Kaki Tiga" sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat - sertifikat Merek sebagai berikut:

Hal. 16 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 01;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 02;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 03;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 04;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga Lukisan di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Three Legs Brand dan Lukisan Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Lukisan Kaki di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 06;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 07;

Hal. 17 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 13;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 16;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 18;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 19;

Hal. 18 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 26;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 30;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 31;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 32;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas 33;

Hal. 19 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas 34;
3. Menyatakan bahwa seluruh Merek Dagang “Cap Kaki Tiga” atas nama Tergugat menyerupai atau merupakan tiruan dari Lambang/Simbol/Emblem/Mata Uang *Isle of Man*;
4. Membatalkan atau Setidak-tidaknya menyatakan batal Seluruh Sertifikat Merek “Cap Tiga Kaki Tiga” atas nama Tergugat dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya atas Sertifikat-Sertifikat Merek sebagai berikut:
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 01;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 02;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 03;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 04;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga Lukisan di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05; atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05; Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Three Legs Brand dan Lukisan Cap Kaki Tiga di kelas barang 05; Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30

Hal. 20 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Lukisan Kaki di kelas barang 05;

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 06; Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 13;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 14; merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 16; atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 17;

Hal. 21 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 18; nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 26;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 27;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 30;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 31;

Hal. 22 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 32;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas 33;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas 34;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, distribusi, dan promosi, serta menarik dari peredaran atas produk-produk yang mengandung unsur-unsur dalam Sertifikat-Sertifikat Merek sebagai berikut:
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 01;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 02;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 03;-
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 04;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga Lukisan di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003

Hal. 23 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merek Cap Kaki Tiga Three Legs Brand dan Lukisan Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Lukisan Kaki di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 06;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 13;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 16;

Hal. 24 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 18;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 26;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 27;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 30;

Hal. 25 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 31;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 32;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas 33;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas 34;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku atas Sertifikat-Sertifikat Merek sebagai berikut:
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 01;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 02;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 03;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 04;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga Lukisan di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;

Hal. 26 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Three Legs Brand dan Lukisan Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Lukisan Kaki di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 06;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 13;

Hal. 27 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 16;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 18;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 26;

Hal. 28 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 27;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 30;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 31;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 32;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas 33;
- Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug, Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas 34;

Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini;
Gugatan Penggugat batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk menggugat Tergugat atau tidak memiliki "*persona standi in judicio*";
 - 2.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai warga negara Inggris sangat berkeberatan terhadap pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga yang meniru lambang Negara *Isle of Man* yang merupakan bagian dari Negara Inggris;

Hal. 29 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



- 2.3. Bahwa dengan demikian jelaslah karena Penggugat bukanlah Warga Negara dari *Ile of Man*, dan untuk itu Penggugat, berdasarkan teori hukum manapun, sama sekali tidak memiliki kepentingan sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Cap Kaki Tiga di Indonesia oleh Tergugat dan dengan demikian berarti gugatan Penggugat sejak semula tidak dapat diterima;
- 2.4. Bahwa *Ile of Man* adalah negara yang hubungan luar negerinya diwakili oleh Negara Inggris, sehingga Penggugat yang hanya sebagai warga negara Inggris tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;
- 2.5. Bahwa apabila Negara *Ile of Man* berkepentingan dengan adanya pendaftaran Merek Cap Kaki yang mirip dengan lambang negaranya, maka Negara *Ile of Man* harus meminta Negara Inggris dalam hal ini Pemerintah Inggris untuk mempersoalkan kemiripan tersebut;
- 2.6. Bahwa Penggugat ternyata hanyalah seorang warga negara Inggris yang sama sekali bukanlah subjek hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Inggris untuk mewakili Negara *Ile of Man* untuk berperkara dengan Tergugat di Indonesia sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;
- 2.7. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*disqualificatie actoris exeptie*);
3. Penggugat tidak memiliki alas hak/kepentingan hukum untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini;
Gugatan Penggugat batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki alas hak/kepentingan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak atau kepentingan untuk menggugat Tergugat terkait dengan masalah pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia;
 - 3.2. Bahwa Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pokoknya menyatakan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
 - 3.3. Bahwa Pasal 4, 5, dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

Hal. 30 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Pasal 5 berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan 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 ayat (1) berbunyi: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenisnya;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

3.4. Bahwa sesuai isi Pasal 4, 5, dan 6 di atas, maka Penggugat jelas tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena Penggugat bukan pemilik merek terdaftar atau merek terkenal, bukan pula pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan dengan adanya Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia;

3.5. Bahwa Penggugat hanyalah seorang warga negara Inggris yang secara kebetulan mengetahui adanya pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga Indonesia yang dianggap menyerupai lambang negara *Isle of Man* sehingga sebenarnya yang memiliki kepentingan yang terkandung di dalam persoalan ini adalah kepentingan Negara *Isle of Man* yang merasa lambang negaranya ditiru dan didaftar sebagai merek di Indonesia;

3.6. Bahwa Merek Cap Kaki Tiga pertama kali didaftarkan di Singapura sejak Tahun 1937 dan negara *Isle of Man* selama ini tidak pernah mempersoalkan kepentingan tersebut, sehingga menurut hukum negara *Isle of Man* sudah selayaknyalah dianggap tidak merasa terganggu dengan keberadaan Merek Cap Kaki Tiga yang saat ini di dunia sudah menjadi legenda tersendiri;

3.7. Bahwa Negara *Isle of Man* saja tidak pernah mempersoalkan keberadaan Merek Cap Kaki Tiga yang didaftarkan sejak Tahun 1940 di Malaysia dan Singapura, maka bagaimana Penggugat yang hanyalah

Hal. 31 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



seorang warga negara Inggris dapat mempersoalkan hal pendaftaran tersebut dan menggugat Tergugat;

3.8. Bahwa oleh karena itu Penggugat secara keseluruhan adalah subyek hukum yang tidak memiliki kualifikasi atau kedudukan untuk menggugat Tergugat (*onbekwaam; niet handelingsbekwaam*) berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga karena objek gugatan serta dalil gugatan tidak mempunyai hubungan kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian;

3.9. Bahwa eksepsi atas gugatan yang tidak jelas mengenai kedudukan sebagai pihak dalam perkara telah diterima oleh pengadilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang asas hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa syarat mutlak bagi suatu pihak atau seseorang untuk menuntut atau menggugat pihak lainnya di depan pengadilan, adalah adanya suatu perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

3.10. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki alas hak (*ongegronnd*) atau kepentingan untuk menggugat (*disqualificatie exeptie*);

4. Gugatan Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Menjadi Kompetensi Pengadilan di Singapura

Gugatan Penggugat batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena menjadi kompetensi pengadilan di Singapura, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

4.1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena menjadi kompetensi Pengadilan di Singapura atau dengan kata lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

4.2. Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan berkedudukan di Singapura sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Singapura bukan pengadilan di Indonesia;

4.3. Bahwa Merek Cap Kaki Tiga sudah didaftarkan oleh pemiliknya yaitu Tergugat sejak tahun 1940 di Singapura sedangkan di Indonesia baru didaftarkan pada tahun 2003 sehingga sekalipun Merek Cap Kaki Tiga ada dan terdaftar di Indonesia, maka gugatan Pembatalan Merek Cap



Kaki Tiga dengan dalil iktikad tidak baik wajib dilakukan di tempat kedudukan Tergugat di Singapura;

4.4. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Karena Tidak Sinkron Antara Kepentingan Penggugat Dengan Permintaan Provisi

Gugatan Penggugat batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kabur atau tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat selaku seorang warga negara Inggris yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap pendaftaran dan penggunaan merek Cap Kaki Tiga di Indonesia namun dalam posita dan petitum gugatan justru meminta provisi agar pengadilan menghentikan produksi dan menarik produk yang menggunakan Merek Cap Kaki Tiga;

5.2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas khususnya yang terkait dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan penggunaan produk dengan Merek Cap Kaki Tiga menimbulkan keresahan masyarakat karena adanya sengketa dengan pihak lain di Indonesia, dan mengatakan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Bahwa dalil Penggugat di atas tidak jelas karena jelas hanya mengada-ada dan tidak pernah dapat membuktikan bentuk dari keresahan masyarakat terhadap keberadaan merek Cap Kaki Tiga apalagi yang berhubungan dengan ketidakadilan masyarakat, oleh karena pendaftaran dan penggunaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia selama ini sejak tahun 1980 sama sekali tidak pernah meresahkan apalagi menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat;

5.3. Bahwa di Indonesia merek Cap Kaki Tiga sudah sangat terkenal dan menjadi merek yang diakui dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, yang kemudian dengan iktikad tidak baik, bagian-bagian merek tersebut telah ditiru oleh Pengusaha Lokal yang pernah menjadi penerima Lisensi dari Tergugat dan berupaya menjadikannya seolah-olah seperti telah terjadi sengketa, namun demikian hal tersebut jelas tidak dapat dikatakan sebagai menimbulkan keresahan dan ketidakadilan dalam masyarakat;



5.4. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat;

Error In Persona;

1. Bahwa *Isle of Man* bukanlah negara yang diakui sebagai anggota PBB dan juga bukan bagian dari Inggris Raya melainkan hanya bagian dari dependensi Mahkota Britania Raya dan untuk melaksanakan urusan pertahanan dan luar negeri diwakili oleh Negara Inggris. Kewenangan Negara Inggris dalam mewakili *Isle of Man* untuk urusan luar negeri telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya point 1 halaman 2;
2. Bahwa Penggugat bukanlah *persona standi in iudicio*, karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan, serta tidak mempunyai atau mendapatkan kuasa dan negara Inggris untuk mewakili dalam mengajukan gugatan pembatalan merek-merek milik Tergugat, Penggugat bertindak atas kapasitas sebagai warga negara Inggris dan bertindak sendiri atas nama pribadi tanpa adanya penunjukkan secara langsung dari negara Inggris untuk mewakili;
3. Bahwa benar berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimungkinkan adanya gugatan pembatalan merek terdaftar oleh pihak yang berkepentingan, dimana dalam penjelasan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan;
4. Bahwa dalam perkara ini dasar gugatan yang digunakan oleh Penggugat adalah bahwa merek-merek milik Tergugat merupakan tiruan atau menyerupai lambang negara *Isle of Man*, sehingga yang seharusnya memiliki kompetensi untuk melakukan gugatan adalah negara Inggris secara langsung sebagai pihak yang berwenang mewakili *Isle of Man* dalam urusan luar negeri, atau setidaknya melalui perwakilan resmi negara Inggris di Indonesia;
5. Bahwa selanjutnya mengingat Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek-merek milik Tergugat bertindak atas dirinya sendiri tanpa adanya kuasa khusus dari Negara Inggris maka Penggugat tidak memiliki *persona standi in iudicio* dalam perkara ini. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan iktikad tidak baik dalam mendaftarkan seluruh Merek Dagang "Cap Kaki Tiga" sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat - sertifikat Merek sebagai berikut:
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 01;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 02;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 03;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 04;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA THREE LEGS BRAND dan LUKISAN CAP KAKI TIGA di kelas barang 05; atas nama WEN KEN DRUG Co.,

Hal. 35 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA LUKISAN KAKI di kelas barang 05;

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 06;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 08; merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 13;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 16;

Hal. 36 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 18;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 26;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 27;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 30;

Hal. 37 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 31;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 32;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas 33;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas 34;
3. Menyatakan bahwa seluruh Merek Dagang “Cap Kaki Tiga” atas nama Tergugat menyerupai atau merupakan tiruan dari Lambang/Simbol/Emblem/ Mata Uang *Isle of Man*;
4. Membatalkan atau Setidak-tidaknya menyatakan batal seluruh Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga” atas nama Tergugat dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya atas Sertifikat - sertifikat Merek sebagai berikut:
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 01;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 02;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 03;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 04;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 05;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 05;

Hal. 38 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA THREE LEGS BRAND dan LUKISAN CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA LUKISAN KAKI di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 06;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 10;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 13;

Hal. 39 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 15;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 16;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 18;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 22;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 26;

Hal. 40 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 27;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 28;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 30;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 31;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 32;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas 33;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas 34;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku atas Sertifikat - sertifikat Merek sebagai berikut:
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 01;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 02;
 - Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 03;

Hal. 41 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 04;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 00034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA THREE LEGS BRAND dan LUKISAN CAP KAKI TIGA di kelas barang 05;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek CAP KAKI TIGA LUKISAN KAKI di kelas barang 05; merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 06;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 07;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 08;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 09;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 10;

Hal. 42 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 11;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 12;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 13;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 14;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 15;-
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 16;-
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 17;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 18;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 19;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 20;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 21;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 22;

Hal. 43 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 23;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 25;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 26;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 27;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas barang 28;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 30;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 31;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas barang 32;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek KAKI TIGA DAN LUKISAN di kelas 33;
- Sertifikat merek atas nama WEN KEN DRUG Co., Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek CAP KAKI TIGA + Lukisan di kelas 34;

6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 18 Juni 2013, terhadap putusan tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 44 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.Sus-Haki/2013/PN Niaga Jkt. Pst., jo. Nomor 66/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi, pada tanggal 4 Juli 2013, kemudian Penggugat/Termohon akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 11 Juni 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29 K/Pdt.Sus-Haki/2013/PN. Niaga Jkt. Pst, jo. Nomor 66/Merek/2012/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013 kemudian, Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2013;

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

ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi Dahulu Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Pasal 68 jo. Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Perihal Pihak Yang Berkepentingan Dalam Kaitannya Dengan Prinsip National Treatment Pasal 4 TRIPs;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 83 sampai dengan 87, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 45 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebagai warga negara Inggris berkeberatan dengan penggunaan lambang negara *Isle Of Man* oleh merek Cap Kaki Tiga di Indonesia apalagi sedang menjadi objek sengketa, yang mana seolah - olah yang bersengketa adalah *Isle of Man*;
- Menurut keterangan ahli Prof. EM Eddy Damian, S.H., berdasarkan TRIPS Pasal 4 tentang prinsip National Treatment, setiap warga negara anggota TRIPS dapat menjadi pihak yang berkepentingan untuk melakukan gugatan terhadap merek yang mirip dengan simbol atau lambang negaranya;
- Menurut Keterangan Ahli Dr. Tommy Suryo Utomo, S.H., LL.M., setiap pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; Bagian dari ketertiban umum itu adalah apabila penggunaan merek tersebut menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Dengan demikian setiap pihak yang merasa tersinggung atas penggunaan merek yang menyerupai Lambang Negaranya memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek;
- Menurut keterangan Ahli Dr. Miranda Risang Ayu S.H., LL.M., berdasarkan prinsip National Treatment dan *most favoured nation* dalam TRIPs Paris Convention menyatakan warga negara lain yang menandatangani Paris Convention termasuk Inggris dan *Isle of Man* wajib diperlakukan sebagaimana Indonesia memperlakukan warga negaranya sendiri”;
- Bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, atau Pasal 6.”;
- Bahwa Penggugat sebagai warga negara Inggris mengajukan gugatan karena keberatan atas penggunaan lambang Negara *Isle of Man* berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi: Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasar Pasal 4 TRIPs tentang prinsip National Treatment, maka setiap negara penandatanganan TRIPs wajib memperlakukan warga negara

Hal. 46 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



dari negara lain yang juga menandatangani TRIPS sebagaimana memperlakukan warga negaranya sendiri. Di Indonesia setiap warga negara wajib menjaga dan memelihara bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan untuk kehormatan bangsa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;

- Bahwa dengan mengambil alih pendapat ahli Prof. Dr. EM Eddy Damian, Dr. Tommy Suryo Utomo, Dr. Miranda Risang Ayu, serta berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan Pasal 4 TRIPs maka Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pendaftaran Merek dalam perkara *a quo*;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan pihak berkepentingan dengan menggunakan fakta di atas adalah keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa *Judex Facti* telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 4 TRIPs tentang prinsip *National Treatment* dan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, untuk menyatakan bahwa Termohon Kasasi memiliki kepentingan sehingga dapat disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- 1.2. Bahwa berdasarkan rilis terakhir WIPO (*World Intellectual Property Organization* - organisasi internasional yang menangani masalah hak kekayaan intelektual) yang dapat diketahui dari internet sampai dengan sekarang tahun 2013, Negara *Isle of Man* adalah bukan negara anggota TRIPs dan bukan juga Negara anggota WTO (*World Trade Organization*) sehingga simbol kaki tiga Negara *Isle of Man* adalah bukan merupakan simbol negara yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Paris Convention juncto Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek yang berbunyi, "(ayat 3) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut (huruf b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";
- 1.3. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut sangat keliru karena Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan,

Hal. 47 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



"Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, atau Pasal 6. Penjelasan Pasal 68, "Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan";

1.4. Bahwa Pasal 4, 5, dan 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

Pasal 5 berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan 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 ayat (1) berbunyi: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenisnya;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

1.5 Bahwa mencermati eksistensi Pasal 4, 5, dan 6 di atas, maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat jelas tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan pemilik merek terdaftar dan bukan pemilik merek terkenal serta bukan pula pemohon pendaftar merek, atau apabila secara khusus gugatan mengacu pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka pihak yang berkepentingan/berwenang mengajukan gugatan adalah: Jaksa, Yayasan/lembaga di bidang perlindungan konsumen dan Majelis/lembaga keagamaan. Selanjutnya, makna frase "antara lain" dalam penjelasan Pasal 68 apabila dihubungkan dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah harus dimaknai dari sudut kepentingan siapa yang dirugikan dengan

Hal. 48 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



terdaftarinya merek Cap Kaki Tiga dan dalam konteks ini mengingat merek Cap Kaki Tiga dianggap terkait dengan simbol Negara *Isle of Man* maka secara hukum makna Frase "antara lain" tersebut adalah Negara *Isle Of Man* atau Kerajaan Inggris sebagai Negara pengampu dari Negara *Isle Of Man* sehingga jelas dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah bukan pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan dengan adanya Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia;

- 1.6 Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan dalam hal mengajukan gugatan pembatalan tersebut demi kepastian hukum atas hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang Undang Merek, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan secara hukum harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan yang bersifat legal formal;
- 1.7. Bahwa dengan demikian menurut Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Merek, pihak yang berkepentingan yang dimaksud adalah pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga secara hukum di dalam posita gugatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus secara tegas menyampaikan nomor register pendaftaran merek dari merek Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan pembatalan tersebut;
- 1.8. Bahwa walaupun dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek masih memberikan kemungkinan kepada pemilik merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan akan tetapi mengingat tujuan gugatan pembatalan tersebut adalah untuk mengembalikan kepemilikan merek dalam sengketa kepada pemilik merek yang hakiki dan adanya konsep perlindungan hukum di bidang merek menganut asas konstitutif dimana perlindungan ada hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar yang diperoleh dengan adanya suatu permohonan pendaftaran merek, dengan demikian dalam gugatan pembatalan apabila pihaknya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek secara hukum pihak tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek dimaksud kepada Direktorat Merek serta harus diuraikan dan disampaikan secara tegas di dalam posita gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
- 1.9. Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi dahulu Penggugat secara keseluruhan adalah subyek hukum yang tidak memiliki kualifikasi atau kedudukan atau kewenangan atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*onbekwaam; niet handelingsbekwaam*)

Hal. 49 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga karena objek gugatan serta dalil gugatan tidak mempunyai hubungan kepentingan langsung maupun tidak langsung maka dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah harus dikualifikasi sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara *aquo*;

- 1.10. Bahwa apabila *Judex Facti* mendasarkan pada prinsip National Treatment Pasal 4 TRIPs maka justru prinsip ini tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus ini karena prinsip National Treatment hanya diberlakukan atas barang dan jasa dari negara-negara anggota TRIPs dan anggota WTO sementara Negara Isle of Man jelas bukan anggota TRIPs ataupun WTO;

TRIPS Agreement (1994)

Article 4

Most-Favoured-Nation Treatment

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member (Berkenaan dengan perlindungan kekayaan intelektual, keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara untuk warga negara. dari negara lain harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada warga negara dari semua anggota lainnya. Dibebaskan dari kewajiban ini adalah keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh Anggota):

- (a) *deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property* (timbul dari perjanjian internasional tentang pemberian bantuan hukum atau penegakan hukum yang bersifat umum dan tidak terbatas pada, perlindungan kekayaan intelektual);
- (b) *granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of, national treatment but of the treatment accorded in another country* (diberikan sesuai dengan ketentuan Konvensi Berne (1971) atau Konvensi Roma otorisasi bahwa perlakuan yang diberikan menjadi fungsi bukan dari perlakuan nasional tetapi perlakuan yang diberikan di negara lain);

Hal. 50 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



(c) *in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement* (sehubungan dengan hak-hak pemain, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran tidak diatur dalam Persetujuan ini);

(d) *deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members* (timbul dari perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual yang mulai berlaku sebelum berlakunya Persetujuan WTO ketentuan bahwa perjanjian tersebut diberitahukan kepada Dewan TRIPS dan tidak merupakan diskriminasi sewenang-wenang terhadap warga lainnya anggota);

1.11. Bahwa prinsip National Treatment menurut Article 3 TRIPs Agreement menetapkan:

TRIPS Agreement (1994)

Article 3

National Treatment

1. *Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection (3) of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.* [Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnya yang tidak kurang daripada yang diberikannya kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan perlindungan (3) kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang telah ada, masing-masing, Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu; Dalam hal pemain, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini. Setiap Anggota

Hal. 51 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Berne (1971) atau ayat 1 (b) Pasal 16 Konvensi Roma wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Dewan TRIPS];

2. *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade* (Anggota dapat memanfaatkan dari pengecualian diizinkan menurut ayat 1 dalam kaitannya dengan prosedur peradilan dan administrasi, termasuk penetapan alamat pemberi jasa atau pengangkatan agen di dalam wilayah hukum Anggota, hanya di mana pengecualian tersebut diperlukan untuk mengamankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini dan di mana praktek-praktek tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan);

1.12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka prinsip National Treatment terkait dengan perlakuan yang sama atas barang dan jasa pada negara-negara anggota TRIPS misalnya dalam bidang HAKI setiap warga negara wajib diperlakukan sama dalam hal administrasi pendaftaran hak kekayaan intelektual (i.e. merek) namun tidak terkait dengan perlakuan yang sama dalam hal gugat menggugat sebuah merek terdaftar di lembaga peradilan;

1.13. Bahwa selain itu, apabila sebuah negara telah menandatangani Paris Convention atau menjadi anggota TRIPS maka tidak otomatis simbol negaranya dilindungi karena negara-negara berdaulat tersebut harus mengikuti prosedur administratif agar simbol atau lambang negaranya dilindungi antara lain harus ada notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ter Paris Convention, yang beberapa pasalnya berbunyi:

Paris Convention

Article 6ter

Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations

(1)

Hal. 52 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



(a) *The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view* [Negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk menolak atau untuk membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang dengan langkah-langkah yang layak segala penggunaan tanpa ijin oleh pihak yang berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen merek dagang, hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, dan lambang negara lainnya dari negara-negara Peserta Konvensi, tanda-tanda dan stempel resmi yang menunjukkan kontrol dan jaminan (pembenaran identitas) negara-negara Peserta Konvensi, serta imitasi apapun dari sudut pandang heraldik];

(b) *The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection;*

[Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a), di atas, akan berlaku untuk bantalan armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah yang satu atau lebih negara Uni adalah anggota, dengan pengecualian bantalan armorial, bendera, emblem lainnya, singkatan, dan nama, yang sudah menjadi subjek perjanjian internasional yang berlaku, dimaksudkan untuk memastikan perlindungan mereka].

(c) *No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to*

Hal. 53 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization [Tidak ada negara Peserta Konvensi yang wajib untuk m.enerapkan ketentuan-ketentuan sub-Ayat (b) di atas, apabila merugikan pemilik hak yang diperoleh dengan iktikad baik sebelum berlakunya Konvensi ini di negara yang bersangkutan. Negara-negara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sub-Ayat (a) di atas tidak menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, emblem, singkatan, dan nama, atau apabila penggunaan atau pendaftaran mungkin tidak untuk menyesatkan publik mengenai adanya koneksi antara pengguna dan organisasi];

(2)

(3)

(a) *For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated. Nevertheless such communication is not obligatory in respect of flags of States* [Untukpenerapan ketentuan ini, negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk berkomunikasi secara timbal balik, melalui perantaraan Biro Internasional, daftar emblem Negara, dan tanda-tanda dan stempel resmi, yang mereka inginkan, atau mungkin selanjutnya akan inginkan, untuk menempatkan seluruhnya atau dalam batas-batas tertentu di bawah perlindungan berdasarkan Pasal ini, dan semua modifikasi berikutnya dari daftar tersebut; Setiap negara Peserta Konvensi wajib pada waktunya menyediakan daftar yang telah dimaksud bagi publik. Meski demikian, komunikasi tersebut tidak wajib sehubungan dengan bendera Negara];

(b)

(4) *Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international*



intergovernmental organization concerned [Setiap negara Peserta Konvensi dimungkinkan, dalam jangka waktu dua belas bulan dari diterimanya pemberitahuan, mengirimkan keberatan, jika ada, melalui perantaraan Biro Internasional, ke negara atau organisasi internasional antar-pemerintah yang bersangkutan];

(5) -----;

(6) -----;

(7) -----;

(8) -----;

(9) -----;

(10) -----;

1.14. Bahwa sampai dengan saat ini Direktorat Merek sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan dibidang merek untuk menyelenggarakan administrasi pendaftaran merek (Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat) tidak pernah menerima notifikasi ataupun pemenuhan prosedur administratif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ter TRIPs di atas terhadap lambang kaki tiga milik Negara Isle of Man baik dilakukan oleh Negara *Isle of Man* maupun oleh Negara Inggris sebagai anggota Paris Convention;

1.15. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 4 TRIPs sehingga apabila penafsiran ini digunakan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka *Judex Facti* akan salah menerapkan hukum;

1.16. Bahwa apabila *Judex Facti* berdasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek maka jelas pihak yang berkepentingan adalah negara karena yang dipersoalkan adalah penggunaan simbol negara Isle of Man, maka menurut hukum seharusnya pihak yang berkepentingan dimaksud adalah Pemerintah Negara *Isle of Man* atau pihak Kerajaan Inggris sebagai Negara pengampu dari Negara *Isle of Man*;

1.17. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Merek sehingga apabila *Judex Facti* menggunakan penafsiran sedemikian terhadap kasus ini maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

2. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Lalai Dan Keliru Menerapkan Hukum Terkait Pasal 68 jo. Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Perihal Pihak Yang Berkepentingan Sehubungan Dengan Prinsip National Treatment Pasal 4 TRIPs;



Dalam Putusannya halaman 86-87, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, atau Pasal 6.";
- Bahwa Penggugat sebagai warga negara Inggris mengajukan gugatan karena berkeberatan atas penggunaan lambang Negara *Isle of Man* berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang Undang Merek yaitu (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 TRIPS tentang prinsip National Treatment, maka setiap negara penandatanganan TRIPS wajib memperlakukan warga negara dari negara lain yang juga menandatangani TRIPS sebagaimana memperlakukan warga negaranya sendiri;
Di Indonesia setiap warga negara wajib menjaga dan memelihara bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan untuk kehormatan bangsa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;
- Bahwa dengan mengambil alih pendapat ahli Prof. Eddy Damian, Dr. Tommy Suryo Utomo, Dr. Miranda Risang serta berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek dan ketentuan Pasal 4 TRIPS maka Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan;

Menurut Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum terkait dengan Pasal 68 tentang pihak berkepentingan dan Pasal 4 TRIPS dengan alasan hukum sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek berbunyi:

- (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 jasa sejenis;

Hal. 56 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, photo, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak;
 - b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang, nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- (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, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga 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.
- 2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek, perlindungan merek hanya akan diberikan kepada Pemilik Merek Terdaftar yang beriktikad baik;
Pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan formil dan materil;
Persyaratan formil menyangkut persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Merek;
Sedangkan persyaratan materil menyangkut iktikad baik (*good faith*) vide Pasal 4 Undang Undang Merek, alasan absolut (*absolute grounds*) vide Pasal 5 Undang Undang Merek dan alasan relatif (*relative grounds*) vide Pasal 6 Undang Undang Merek;

Hal. 57 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- 2.2. Bahwa dalam kasus *a quo*, gugatan diajukan berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek sehingga berdasarkan Teori Hukum Merek bahwa Pasal 6 mengatur alasan relatif (*relative ground*); Setiap hak yang telah ada lebih dahulu menjadi alasan relatif (*relative ground*) untuk penolakan pendaftaran Merek, mengingat tidak ada satupun orang termasuk Direktorat Merek sendiri selain pemegang hak yang bersangkutan yang dapat membatalkan pendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan Mereknya tersebut;
- 2.3. Bahwa Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek tersebut mengadopsi ketentuan *Article 6 ter Paris Convention*. Dalam *Article 6 ter paragraph (1)* sampai dengan *Paragraph (10) Paris Convention* diatur tentang Larangan terkait Lambang Negara, Stempel Resmi, dan Lambang Organisasi Antar-Pemerintah (*Prohibition concerning state emblems, official hallmarks and emblems of inter governmental organizations*);
- 2.4. Bahwa *Article 6 ter Paris Convention* berbunyi:

Paris Convention

Article 6ter

Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations

(1)

(a) *The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view;*

[Negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk menolak atau untuk membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang dengan langkah-langkah yang layak segala penggunaan tanpa ijin oleh pihak yang berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen merek dagang, hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, dan lambang negara lainnya dari negara-negara Peserta Konvensi, tanda-tanda dan stempel resmi yang menunjukkan kontrol dan jaminan (pembenaran identitas) negara-negara Peserta Konvensi, serta imitasi apapun dari sudut pandang heraldik];

Hal. 58 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection;

[Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a), di atas, akan berlaku untuk bantalan armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah yang satu atau lebih negara Uni adalah anggota, dengan pengecualian bantalan armorial, bendera, emblem lainnya, singkatan, dan nama, yang sudah menjadi subjek perjanjian internasional yang berlaku, dimaksudkan untuk memastikan perlindungan mereka];

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization;

[Tidak ada negara Peserta Konvensi yang wajib untuk menerapkan ketentuan-ketentuan sub-Ayat (b) di atas, apabila merugikan pemilik hak yang diperoleh dengan iktikad baik sebelum berlakunya Konvensi ini di negara yang bersangkutan; Negara-negara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sub-Ayat (a) di atas tidak menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, emblem, singkatan, dan nama, atau apabila penggunaan atau pendaftaran mungkin tidak untuk

Hal. 59 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



menyesatkan publik mengenai adanya koneksi antara pengguna dan organisasi];

(2) *Prohibition of the use of official signs and hallmarks indicating control and warranty shall apply solely in cases where the marks in which they are incorporated are intended to be used on goods of the same or a similar kind* [Larangan penggunaan tanda-tanda resmi dan keunggulan menunjukkan kontrol dan garansi, berlaku hanya dalam kasus dimana tanda-tanda dimana mereka tergabung dimaksudkan untuk digunakan pada barang yang sama atau serupa];

(3)

(a) *For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated. Nevertheless such communication is not obligatory in respect of flags of States* [Untuk penerapan ketentuan ini, negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk berkomunikasi secara timbal balik, melalui perantara Biro Internasional, daftar emblem Negara, dan tanda-tanda dan stempel resmi, yang mereka inginkan, atau mungkin selanjutnya akan inginkan, untuk menempatkan seluruhnya atau dalam batas-batas tertentu di bawah perlindungan berdasarkan Pasal ini, dan semua modifikasi berikutnya dari daftar tersebut;

Setiap negara Peserta Konvensi wajib pada waktunya menyediakan daftar yang telah dimaksud bagi publik; Meski demikian, komunikasi tersebut tidak wajib sehubungan dengan bendera Negara.];

(b) *The provisions of subparagraph (b) of paragraph (1) of this Article shall apply only to such armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations as the latter have communicated to the countries of the Union through the intermediary of the International Bureau* [Ketentuan huruf (b) ayat (1) Pasal ini akan berlaku hanya bantalan tersebut armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan,

Hal. 60 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



dan nama, organisasi internasional antar pemerintah sebagai yang terakhir telah dikomunikasikan kepada negara-negara Uni melalui perantara Biro Internasional];

- (4) *Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international intergovernmental organization concerned* [Setiap negara Peserta Konvensi dimungkinkan, dalam jangka waktu dua belas bulan dari diterimanya pemberitahuan, mengirimkan keberatan, jika ada, melalui perantara Biro Internasional, ke negara atau organisasi internasional antar-pemerintah yang bersangkutan];
- (5) *In the case of State flags, the measures prescribed by paragraph (1), above, shall apply solely to marks registered after November 6, 1925.* [Dalam hal bendera Negara, langkah-langkah yang ditentukan oleh ayat (1), di atas, berlaku semata-mata untuk tanda terdaftar setelah November 6, 1925];
- (6) *In the case of State emblems other than flags, and of official signs and hallmarks of the countries of the Union, and in the case of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations, these provisions shall apply only to marks registered more than two months after receipt of the communication provided for in paragraph (3), above.* [Dalam hal emblem Negara selain bendera, dan tanda-tanda resmi dan keunggulan dari negara-negara Uni, dan dalam kasus bantalan armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah, ini Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk tanda terdaftar lebih dari dua bulan setelah diterimanya komunikasi diatur dalam ayat (3), atas];
- (7) *In cases of bad faith, the countries shall have the right to cancel even those marks incorporating State emblems, signs, and hallmarks, which were registered before November 6, 1925.* [Dalam kasus iktikad buruk, negara berhak untuk membatalkan bahkan mereka tanda menggabungkan emblem Negara, tanda-tanda, dan keunggulan, yang terdaftar sebelum November 6, 1925];
- (8) *Nationals of any country who are authorized to make use of the State emblems, signs, and hallmarks, of their country may use them even if they are similar to those of another country* [Warga negara dari negara yang berwenang untuk menggunakan

Hal. 61 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



lambang-lambang Negara, tanda-tanda, dan keunggulan, negara mereka dapat menggunakan mereka bahkan jika mereka sama dengan negara lain];

(9) *The countries of the Union undertake to prohibit the unauthorized use in trade of the State armorial bearings of the other countries of the Union, when the use is of such a nature as to be misleading as to the origin of the goods* [Negara-negara Uni berjanji untuk melarang penggunaan tidak sah dalam perdagangan bantalan armorial Negara. negara lain dari. Uni, ketika menggunakan adalah alam rupa untuk menyesatkan mengenai asal barang];

(10) *The above provisions shall not prevent the countries from exercising the right given in paragraph (3) of Article 6 quinquies, Section B, to refuse or to invalidate the registration of marks incorporating, without authorization, armorial bearings, flags, other State emblems, or official signs and hallmarks adopted by a country of the Union, as well as the distinctive signs of international intergovernmental organizations referred to in paragraph (1), above* [Ketentuan di atas tidak akan mencegah negara dari menggunakan hak yang diberikan dalam ayat (3) Pasal 6 quinquies, Bagian B, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek menggabungkan, tanpa otorisasi, bantalan armorial, bendera, Negara lain emblem, atau tanda-tanda resmi dan keunggulan diadopsi oleh negara Uni, serta tanda-tanda khas dari organisasi internasional antar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas];

2.5. Bahwa pemberlakuan *Article 6 ter Paris Convention* merupakan pilihan hukum dalam peraturan perundang-undangan negara anggota; Penerapannya harus didahului dengan notifikasi oleh Negara anggota tentang lambang negara yang dianggap penting untuk dilindungi kepada Biro *Internasional World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Selanjutnya Biro Internasional WIPO akan menerbitkan Daftar Lambang negara yang termasuk dalam Larangan *Article 6 ter Paris Convention* tersebut dan menyampaikan atau mengkomunikasikan Daftar tersebut ke seluruh negara anggota konvensi. Langkah terakhir adalah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penyampaian notifikasi oleh Biro Internasional pada seluruh negara anggota, maka keberatan harus diajukan oleh negara yang yang lambang negaranya digunakan sebagai merek

Hal. 62 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



oleh suatu organisasi atau perusahaan di suatu negara anggotanya lainnya (terjemahan bebas oleh penulis);

- 2.6. Bahwa selain itu WIPO Standing Committee telah membuat Pedoman Prosedur dan Aspek Hukum Terseleksi untuk pemberlakuan dan pelaksanaan *Article 6 ter Paris Convention* sebagai berikut: Sejalan dengan Pasal 6 ter (3) (a) Konvensi Paris 1967, negara peserta konvensi setuju menjalankan komunikasi timbal balik mengenai emblem dan lambang-lambang negara yang dimohonkan perlindungannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) (a), dengan pengecualian bendera kebangsaan. Prosedur serupa juga berlaku untuk organisasi internasional antar-pemerintah; Biro Internasional berperan sebagai penengah dalam komunikasi antar-negara peserta Konvensi dan antara negara peserta konvensi dengan non-peserta, sejalan dengan Pasal 3 WIPO dan WTO, 22 Desember 1995, (the WIPO/WTO Agreement of 1995)"
- 2.7. Bahwa ketika suatu permohonan resmi untuk perlindungan hak telah diterima Biro Internasional lengkap dengan 600 salinan tanda yang dimohonkan perlindungan haknya, Biro Internasional menyampaikan surat pernyataan permohonan kepada Kementerian Luar Negeri dari negara peserta Konvensi Paris 1967 dan negara anggota WTO yang bukan peserta Konvensi Paris 1967. Secara bersamaan, Biro Internasional menyampaikan salinan surat pernyataan tersebut ke kantor-kantor HAKI terkait sebagai informasi;
- 2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan *Article 6 ter Paris Convention* tersebut, Negara peserta Konvensi setuju untuk melakukan penolakan pendaftaran merek yang berhubungan dengan lambang negara [*Article 6 ter (1) (a) Paris Convention*]. Namun negara peserta Konvensi Paris tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sub-Ayat (a) di atas tidak menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang negara..., atau apabila penggunaan atau pendaftaran mungkin tidak untuk menyesatkan publik [*Article 6 ter (1)(c)*]; Lagipula keberatan dan larangan berikut daftar simbol negara harus sudah dikomunikasikan (notifikasi) terlebih dahulu kepada seluruh Negara anggota peserta konvensi melalui Biro Internasional WIPO [*Article 6 ter (3) (a)*]. Kemudian pengajuan keberatan penggunaan simbol negara harus diajukan dalam waktu 12

Hal. 63 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



(dua belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara lain dimana keberatan tersebut diajukan [Article 6 ter (4) Paris Convention];

2.9. Bahwa dengan demikian Article 6 ter Paris Convention menetapkan persyaratan hukum (*legal requirements*) secara kumulatif bahwa pemberlakuan larangan penggunaan simbol lambang negara sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk melakukan pelarangan penggunaan lambang negara haruslah Negara yang berdaulat sesama negara anggota Konvensi Paris atau sesama negara anggota WTO/TRIPS;
- b. Larangan hanya berlaku jika penggunaan simbol tersebut menunjukkan terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang negara..., atau apabila penggunaan atau pendaftaran untuk menyesatkan publik;
- c. Larangan harus dilakukan dengan memberikan notifikasi (Notification) kepada seluruh negara anggota Paris Convention dan/atau WTO/TRIPS melalui Biro Internasional World Intellectual Organization (WIPO);
- d. Keberatan penggunaan simbol negara harus diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara lain dimana keberatan tersebut diajukan;
- e. Bahwa sampai saat ini Direktorat Merek belum pernah menerima notifikasi terkait dengan lambang/symbol negara Isle Of Man dari Biro International WIPO dan dalam Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek di Kantor Merek juga sama sekali tidak ada simbol *Isle of Man* yang dilarang dijadikan merek;

2.10. Dengan demikian Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek adalah keliru dan tidak beralasan menurut hukum karena persyaratan hukum (*legal requirements*) pemberlakuan Pasal 6 Ayat (3) Huruf (b) Undang Undang Merek yang mengacu pada Article 6 ter Paris Convention tidak terpenuhi.



2.11. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi Dari Pemohon Kasasi II/Tergugat (Wen Ken Drug Co Pte Ltd) sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Kompetensi Pengadilan Yang Berhak Memeriksa Perkara Ini;

Dalam Putusannya halaman 74, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan oleh karena eksepsi yang diajukan telah masuk dalam pokok perkara dan membutuhkan pembuktian alat bukti pada pokok perkara, karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bersama-sama dengan pemeriksaan dalam pokok perkara; Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan akan memeriksa bagian eksepsi dengan menunggu pokok perkara, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi terkait dengan kompetensi Pengadilan Singapura tidak perlu menunggu pemeriksaan pokok perkara karena masalah kompetensi adalah sangat penting untuk keabsahan dan ketepatan sebuah gugatan hukum;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan bantahan atas Gugatan Termohon Kasasi dengan mengajukan eksepsi kompetensi bahwa Gugatan Termohon Kasasi harus diajukan ke Pengadilan Singapura karena Pemohon Kasasi adalah perusahaan di Singapura dan Merek Cap Kaki Tiga adalah pertama kali digunakan dan terdaftar di Singapura sehingga apabila Termohon Kasasi ingin mempersoalkan merek Cap Kaki Tiga atas dasar penggunaan simbol negara *Isle Of Man* maka seharusnya Termohon Kasasi Mengajukan gugatan ke Pengadilan di Singapura;
3. Bahwa mengenai eksepsi Pemohon Kasasi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu karena kompetensi ini menyangkut negara lain sehingga harus diputuskan terlebih dahulu;
4. Bahwa ternyata dalam putusannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan putusan terkait dengan kompetensi apakah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa perkara ini atau Pengadilan Singapura sebagaimana dalil Pemohon Kasasi;
5. Bahwa terkait dengan kompetensi pengadilan yang berhak untuk memeriksa perkara ini, maka tidak perlu pembuktian pokok perkara karena Pemohon

Hal. 65 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Kasasi telah menunjukkan status Pemohon Kasasi yang berkedudukan di Singapura dan beralamat di di Alexandra Road #02-08 Delta House Building, Singapura;

6. Bahwa penggunaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia didasarkan pada Perjanjian Lisensi antara Pemilik Merek Cap Kaki Tiga Wen Ken Drug atau Pemohon Kasasi dengan PT Kinocare Era Kosmetindo sehingga persoalan merek adalah persoalan Pemilik Merek bukan mengenai penggunaannya di Indonesia, hal ini sejalan dengan posita gugatan Termohon Kasasi yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai penggunaan simbol kaki tiga, bukan mengenai penggunaan Mereknya di Indonesia;
 7. Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena menjadi kompetensi Pengadilan di Singapura atau dengan kata lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 8. Bahwa sebagaimana diketahui Merek Cap Kaki Tiga sudah didaftarkan oleh pemiliknya yaitu Pemohon Kasasi sejak tahun 1940 di Singapura sedangkan di Indonesia baru didaftarkan pada tahun 2003 sehingga sekalipun Merek Cap Kaki Tiga ada dan terdaftar di Indonesia, maka gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga dengan dalil iktikad tidak baik wajib dilakukan di tempat kedudukan Pemohon Kasasi di Singapura;
 9. Bahwa oleh karena itu, gugatan Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 10. Dengan demikian, *Judex Facti* telah melanggar Hukum Acara Pemeriksaan dan Hukum materiel terkait dengan pemeriksaan di bagian eksepsi, sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama ini harus dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah Menilai Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Sehingga Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Kualitas Penggugat (*Persona Standi In Judicio*) Sehingga Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan;

Dalam Putusannya halaman 74, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan oleh karena eksepsi yang diajukan telah masuk dalam pokok perkara dan membutuhkan pembuktian alat bukti pada pokok perkara, karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bersama-sama dengan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Hal. 66 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan akan memeriksa bagian eksepsi dengan menunggu pokok perkara, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi terkait kualitas dan kapasitas Termohon Kasasi yang tidak berhak melakukan gugatan mengenai simbol negara karena tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tidak Perlu Menunggu Pemeriksaan Pokok Perkara karena kualitas atau kapasitas Termohon Kasasi adalah sangat penting untuk keabsahan sebuah gugatan hukum:
2. Bahwa terkait dengan kapasitas untuk menggugat atas dasar simbol negara, maka tidak perlu pembuktian pokok perkara karena Termohon Kasasi hanya diminta untuk menuniukkan Surat Kuasa Khusus dari Pejabat berwenang dari negara yang bersangkutan:
3. Bahwa ternyata Termohon Kasasi di dalam persidangan tidak dapat menuniukkan Surat Kuasa Khusus dari Negara Inggris atau Negara *Isle of Man* yang dijadikan dasar untuk menggugat:
4. Bahwa dalil Termohon Kasasi yang menggunakan prinsip National Treatment dalam kasus ini adalah keliru dan mengada-ada karena prinsip *National Treatment* dalam Perjanjian TRIPs adalah prinsip kesetaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara antar sesama negara-negara anggota WTO dan TRIPs;
5. Bahwa prinsip National Treatment diterapkan berbeda-beda di setiap negara anggota WTO dan TRIPs tergantung kepada peraturan perundang-undangan HAKI yang berlaku di negara masing-masing, yang pada pokoknya prinsip ini memberi hak yang sama kepada setiap warga negara di dunia Anggota WTO dan TRIPs untuk melindungi kepentingannya terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
6. Bahwa *Isle of Man* BUKAN negara Anggota WTO dan TRIPs sehingga persoalan simbol negara *Isle of Man* tidak dapat menggunakan prinsip *National Treatment*, apalagi tidak ada Kuasa dari negara *Isle of Man* kepada Termohon Kasasi selaku warga negara Inggris untuk menggugat atau mempersoalkan kepentingan *Isle Of man* di Indonesia;
7. Bahwa pada kenyataannya *Isle Of man* bukan anggota WTO atau WIPO hal mana dapat dilihat dari situs media di Internet pada alamat: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm di cetak tanggal 15/4/2013 Tentang Daftar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO);
8. Bahwa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur tentang "kapasitas" atau "kewenangan" atau status seperti apa seorang dapat melakukan gugatan pembatalan merek menurut aturan yang

Hal. 67 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



berlaku karena tidak semua orang dapat melakukan gugatan pembatalan merek terdaftar di Indonesia:

9. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Merek), subjek hukum penyanggah hak untuk menggugat sebuah merek terdaftar adalah setiap orang/warga negara yang memiliki merek terdaftar sehingga apabila kita mengikuti jalan pikiran Termohon Kasasi maka Termohon Kasasi seharusnya pihak yang memiliki merek terdaftar atau mendapat kuasa dari Negara yang diwakilinya;
10. Bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki surat kuasa dari negara *Isle of Man* dan sama sekali tidak memiliki merek terdaftar yang memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang ingin dibatalkan, tetapi hanyalah seorang warga negara Inggris yang secara subyektif menyatakan keberatan dengan penggunaan simbol kaki tiga yang mirip dengan simbol *Isle of Man* yang merupakan negara dependen dari Negara Inggris;
11. Bahwa sampai saat ini tidak ada Notifikasi keberatan dari Pemerintahan Inggris tentang penggunaan simbol kaki tiga tersebut karena memang bukan merupakan simbol negara yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek yang berbunyi, "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";
12. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hj. Emawati, S.H., M.H., dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan dalam pemeriksaan simbol negara di kantor Merek menurut Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek sama sekali tidak ada simbol *Isle of Man* yang dilarang dijadikan merek. Dan setiap tahun Kantor Merek menerima notifikasi dari negara-negara anggota WTO atau WIPO, dimana terdaftar ada 196 lambang dari negara negara tentang simbol atau bendera dari negaranya yang dilarang digunakan oleh negara lain. Sedangkan untuk mewakili Kepentingan negara, terkait merek, maka seseorang atau pejabat HAKI sekalipun, harus mendapat Surat Kuasa dari Pejabat Berwenang dari negaranya agar dapat mewakili negaranya di forum Internasional;
13. Bahwa seandainya menjadi simbol negara Inggris atau Negara *Isle of Man*, maka Termohon Kasasi selaku warga negara Inggris harus memiliki kapasitas atau kewenangan untuk mewakili Pemerintahan Inggris atau

Hal. 68 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Negara *Isle of Man* dalam menggugat Merek dan Hak Cipta Cap Kaki Tiga yang terdaftar di Indonesia, dan pada kenyataannya Termohon Kasasi hanyalah seorang warga negara biasa yang mengklaim simbol kaki tiga sebagai simbol *Isle of Man* yang seakan-akan sebagai simbol negara yang dapat dibatalkan;

14. Bahwa dengan demikian jelaslah selain simbol *Isle of Man* bukanlah simbol negara Inggris dan bukanlah simbol yang dilarang berdasarkan notifikasi Pasal 6ter Konvensi Paris, juga Termohon Kasasi tidaklah memiliki kapasitas untuk mewakili Pemerintahan Inggris atau Negara *Isle of Man*, yang artinya sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mempersoalkan pendaftaran dan penggunaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia oleh Pemohon Kasasi sehingga Gugatan Termohon Kasasi tidak beralasan hukum;

Dimana penjelasan dalam Pasal 6ter Paris Convention, yang beberapa pasalnya berbunyi:

Paris Convention

Article 6ter

*Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks,
and Emblems of Intergovernmental Organizations*

(1)

(a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view;

[Negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk menolak atau untuk membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang dengan langkah-langkah yang layak segala penggunaan tanpa ijin oleh pihak yang berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen merek dagang, hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, dan lambang negara lainnya dari negara-negara Peserta Konvensi, tanda-tanda dan stempel resmi yang menunjukkan/control dan jaminan (pembenaran identitas) negara-negara Peserta Konvensi, serta imitasi apapun dari sudut-pandang heraldik].

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more

Hal. 69 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection [Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a) di atas, akan berlaku untuk bantalan armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah yang satu atau lebih negara Uni adalah anggota, dengan pengecualian bantalan armorial, bendera, emblem lainnya, singkatan, dan nama, yang sudah menjadi subyek perjanjian internasional yang berlaku, dimaksudkan untuk memastikan perlindungan mereka];

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b). above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization [Tidak ada negara Peserta Konvensi yang wajib untuk menerapkan ketentuan-ketentuan sub-Ayat (b) di atas, apabila merugikan pemilik hak yang diperoleh dengan iktikad baik sebelum berlakunya Konvensi ini di negara yang bersangkutan. Negara-negara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sub-Ayat(a) di atas tidak menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, emblem, singkatan, dan nama, atau apabila penggunaan atau pendaftaran mungkin tidak untuk menyesatkan publik mengenai adanya koneksi antara pengguna dan organisasi];

(3)

(a) For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated. Nevertheless

Hal. 70 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



such communication is not obligatory in respect of flags of States [Untuk penerapan ketentuan ini, negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk berkomunikasi secara timbal balik, melalui perantara Biro Internasional, dafiar emblem Negara, dan tanda-tanda dan stempel resmi, yang mereka inginkan, atau mungkin selanjutnya akan inginkan, untuk menempatkan seluruhnya atau dalam batas-batas tertentu di bawah perlindungan berdasarkan Pasal ini, dan semua modifikasi berikutnya dari daftar tersebut. Setiap negara Peserta Konvensi wajib pada waktunya menyediakan daftar yang telah dimaksud bagi publik;

Meski demikian, komunikasi tersebut tidak wajib sehubungan dengan bendera Negara.];

(4) *Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international intergovernmental organization concerned;*

[Setiap negara Peserta Konvensi dimungkinkan, dalam jangka waktu dua belas bulan dari diterimanya pemberitahuan, mengirimkan keberatan, jika ada, melalui perantara Biro Internasional, ke negara atau organisasi internasional antar-pemerintah yang bersangkutan];

15. Bahwa secara singkat pokok pokok yang tertuang dalam *Article 6ter Paris Convention* adalah menetapkan persyaratan hukum [*legal requirements*] secara kumulatif tentang pemberlakuan larangan penggunaan simbol lambang negara sebagai berikut:

- Kewenangan untuk melakukan pelarangan penggunaan lambang negara haruslah Negara yang berdaulat sesama negara anggota Konvensi Paris atau sesama negara anggota WTO/TRIPS;
- Larangan hanya berlaku jika penggunaan simbol tersebut menunjukkan terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang negara....., atau apabila penggunaan atau pendaftaran untuk menyesatkan publik;
- Larangan harus dilakukan dengan memberikan notifikasi (*Notification*) kepada seluruh negara anggota *Paris Convention* dan/ atau *WTO/TRIPS* melalui Biro Internasional *World Intellectual Organization (WIPO)*;
- Keberatan penggunaan simbol negara harus diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara lain dimana keberatan tersebut diajukan;



16. Bahwa dalam keterangannya di depan persidangan, Saksi Ahli Pemohon Kasasi Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., dan Ahli Emawati, S.H., M.H., dengan tegas menyatakan sebagai berikut:
- 16.1. Gugatan atas nama penggunaan simbol negara hanya dapat dilakukan atas dasar Surat Kuasa Khusus dari Pejabat Berwenang dalam hal ini Presiden cq. Menteri Luar Negeri cq. Kuasa Hukum yang ditunjuk dengan kuasa khusus;
- 16.2. Negara berdaulat adalah negara yang memiliki kedaulatan dan dapat berhubungan dengan negara lain sebagai negara yang berdiri sendiri;
- 16.3. Yang disebut kepentingan negara adalah hal-hal yang menjadi symbol negara seperti bendera, simbol atau emblem sebuah negara berdaulat;
- 16.4. Apabila ada sengketa mengenai sebuah bendera negara maka yang berhak melakukan gugatan adalah Negara. Tidak boleh seseorang warga negara menggugat pihak lain atas nama sebuah negara atau kepentingan sebuah negara, sekalipun menggunakan rasa Nasionalismenya;
- 16.5. Seseorang menggugat orang lain berdasarkan kepentingan negara maka orang tersebut harus mendapatkan Surat Kuasa dari instansi yang berwenang. Dengan kata lain, Perorangan atau badan hukum tidak dapat mewakili kepentingan negara kecuali memiliki surat kuasa dari instansi atau pejabat yang berwenang;
17. Bahwa dalam keterangannya di persidangan Ahli Prof. Rahmi Jened, S.H., menyatakan apabila gugatan didasarkan pada Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek menyangkut simbol suatu negara, maka harus diwakili oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan penuh sebagai pejabat negara yang berdaulat dan mampu menunjukkan identitas kenegaraan yang jelas (*legitimate staat bewijs*);
- Kapasitas Penggugat *vide* Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek haruslah pejabat negara yang berdaulat sebagai: "*state officer one who hold elective or appointive position in state government* (pejabat negara adalah seseorang yang memangku posisi yang didasarkan pada pemilihan atau penunjukkan dalam pemerintahan negara)";
- Tambahan pula berdasarkan *WIPO Standing Committee* tentang Pedoman Prosedur dan Aspek Hukum Terseleksi untuk pemberlakuan dan pelaksanaan *Article 6 ter Paris Convention*, maka pejabat negara sebagai pihak yang berwenang adalah Kementerian Luar Negeri;

Hal. 72 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ternyata dalam putusannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut dan apalagi sama sekali tidak memberikan putusan terkait dengan kapasitas Termohon Kasasi selaku pihak yang berhak mengajukan gugatan hukum mewakili negara; sebagaimana janji atau pernyataannya di atas akan memutus bersamaan dengan pokok perkara;
19. Dengan demikian, *Judex Facti* telah melanggar Hukum Acara Pemeriksaan dan Hukum materiel terkait dengan pemeriksaan di bagian eksepsi, sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama ini harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

A. *Judex Facti* Tingkat Pertama Salah Menilai Fakta - Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Sehingga Salah Menerapkan Hukum Sehingga Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan;

1. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menilai Fakta Terkait Pasal 68 Undang Undang Merek Tentang Pihak Yang Berkepentingan Dan Prinsip National Treatment Pasal 4 Trips;

Dalam Putusannya halaman 83-87, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat sebagai warga negara Inggris berkeberatan dengan penggunaan lambang negara *Isle Of Man* oleh merek Cap Kaki Tiga di Indonesia apalagi sedang menjadi objek sengketa, yang mana seolah olah yang bersengketa adalah *Isle of Man*;
- Menurut keterangan ahli Prof. EM Eddy Damian, S.H., berdasarkan TRIPS Pasal 4 tentang prinsip *National Treatment*, setiap warga negara anggota TRIPS dapat menjadi pihak yang berkepentingan untuk melakukan gugatan terhadap merek yang mirip dengan simbol atau lambang negaranya;
- Menurut Keterangan Ahli Dr. Tommy Suryo Utomo, S.H., LL.M., setiap pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bagian dari ketertiban umum itu adalah apabila penggunaan merek tersebut menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu; Dengan demikian setiap pihak yang merasa tersinggung atas penggunaan merek yang menyerupai Lambang Negeranya memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.;
- Menurut keterangan Ahli Dr. Miranda Risang Ayu S.H., LL.M., berdasar prinsip *National Treatment* dan *most favoured nation* dalam TRIPS menyatakan warga negara lain yang menandatangani TRIPS termasuk Inggris dan *Isle of*

Hal. 73 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Man wajib diperlakukan sebagaimana Indonesia memperlakukan warga negaranya sendiri;

- Bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4,5, atau Pasal 6";

Bahwa Penggugat sebagai warga negara Inggris mengajukan gugatan karena berkeberatan atas penggunaan lambang Negara *Isle of Man* berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek yaitu (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasar Pasal 4 TRIPS tentang prinsip National Treatment, maka setiap negara penandatangan TRIPS wajib memperlakukan warga negara dari negara lain yang juga menandatangani TRIPS sebagaimana memperlakukan warga negaranya sendiri. Di Indonesia setiap warga negara wajib menjaga dan memelihara bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan untuk kehormatan bangsa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;
- Bahwa dengan mengambil alih pendapat ahli Prof. Dr. EM Eddy Damian, Dr. Tommy Suryo Utomo, Dr. Miranda Risang Ayu, serta berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan Pasal 4 TRIPS maka Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pendaftaran Merek dalam perkara *a quo*;

Menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan pihak berkepentingan dengan menggunakan fakta di atas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.1. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Menafsirkan Pasal 68 Undang Undang Merek Dan Pasal 4 Trips Tentang Prinsip National Treatment Dalam Kasus Ini:

- 1.1.1. Bahwa ternyata *Judex Facti* telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 68 Undang Undang Merek, Pasal 4 TRIPS tentang prinsip National Treatment dan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek untuk menyatakan Terbanding

Hal. 74 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



memiliki kepentingan sehingga dapat disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam kasus ini;

1.1.2. Bahwa *Isle of Man* bukan negara anggota TRIPS dan WTO sehingga simbol kaki tiga Negara *Isle of Man* bukan merupakan simbol negara yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ter Paris Convention juncto Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek yang berbunyi, "[ayat 3] Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut [huruf b] merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";

1.1.3. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut sangat keliru karena Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, atau Pasal 6; Penjelasan Pasal 68, "Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan";

1.1.4. Bahwa Pasal 4, 5 dan 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonanyang dilakukan oleh Pemohonyang beritikad tidak baik";

Pasal 5 berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan 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 ayat (1) berbunyi: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenisnya;

Hal. 75 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;

1.1.5. Bahwa sesuai isi Pasal 4, 5, dan 6 di atas, maka Termohon Kasasi jelas tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang Undang Merek karena Termohon Kasasi bukan pemilik merek terdaftar atau merek terkenal, bukan pula pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan dengan adanya Pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia;

1.1.6. Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Merek menyatakan dalam hal mengajukan gugatan pembatalan tersebut demi kepastian hukum atas hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang Undang Merek, maka Para pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan secara hukum harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan yang bersifat legal formal;

1.1.7. Bahwa dengan demikian menurut Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Merek, pihak yang berkepentingan yang dimaksud adalah pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga secara hukum di dalam posita gugatan, Termohon Kasasi harus secara tegas menyampaikan nomor register pendaftaran merek dari merek Termohon Kasasi sebagai dasar mengajukan gugatan pembatalan tersebut;

1.1.8. Bahwa walaupun dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek masih memberikan kemungkinan kepada pemilik merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan akan tetapi mengingat tujuan gugatan pembatalan tersebut adalah untuk mengembalikan kepemilikan merek dalam sengketa kepada pemilik merek yang hakiki dan adanya konsep perlindungan hukum di bidang merek menganut asas konstitutif dimana perlindungan ada hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar yang diperoleh dengan adanya suatu permohonan pendaftaran merek, dengan demikian dalam gugatan pembatalan apabila pihaknya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek secara hukum pihak tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek dimaksud kepada

Hal. 76 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek serta harus diuraikan dan disampaikan secara tegas di dalam posita gugatan Termohon Kasasi;

1.1.9. Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi secara keseluruhan adalah subjek hukum yang tidak memiliki kualifikasi atau kedudukan atau kewenangan untuk menggugat Pemohon Kasasi (*onbekwaam; niet handelingsbekwaam*) berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga karena objek gugatan serta dalil gugatan tidak mempunyai hubungan kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan Termohon Kasasi baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian;

1.1.10. Bahwa eksepsi atas gugatan yang tidak jelas mengenai kedudukan sebagai pihak dalam perkara telah diterima oleh pengadilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang asas hukumnya sebagai berikut: "Bahwa syarat mutlak bagi suatu pihak atau seseorang untuk menuntut atau menggugat pihak lainnya di depan pengadilan, adalah adanya suatu perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

1.1.11. Bahwa dari ketentuan Pasal 4,5, dan 6 di atas, maka Termohon Kasasi Sama sekali tidak ada kepentingannya dengan Merek Cap Kaki Tiga milik Pemohon Kasasi;

1.1.12. Bahwa apabila *Judex Facti* mendasarkan pada prinsip National Treatment menurut Pasal 4 TRIPS maka justru prinsip ini tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus ini karena prinsip National Treatment hanya diberlakukan atas barang dan jasa dari negara-negara anggota TRIPS sementara Negara *Isle of Man* bukan anggota TRIPS:

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member;

[Berkenaan dengan perlindungan kekayaan intelektual, keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara untuk warga negara dari negara lain harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada warga negara dari semua anggota lainnya;

Hal. 77 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Dibebaskan dari kewajiban ini adalah keuntungan apapun, mendukung, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh Anggota]:

(a) *deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;*

[timbul dari perjanjian internasional tentang pemberian bantuan hukum atau penegakan hukum yang bersifat umum dan tidak terbatas pada perlindungan kekayaan intelektual];

(b) *granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country;*

[diberikan sesuai dengan ketentuan Konvensi Berne (1971) atau Konvensi Roma otorisasi bahwa periakuan yang diberikan menjadi fungsi bukan dari perlakuan nasional tetapi perlakuan yang diberikan di negara lain];

(c) *in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement* [sehubungan dengan hak-hak pemain, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran tidak diatur dalam Persetujuan ini];

(d) *deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members;*

[timbul dari perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual yang mulai berlaku sebelum beriakunya Persetujuan WTO, ketentuan bahwa perjanjian tersebut diberitahukan kepada Dewan TRIPS dan tidak merupakan diskriminasi sewenang-wenang terhadap warga lainnya anggota];

1.1.13. Bahwa prinsip National Treatment menurut Article 3 TRIPS Agreement menetapkan:

TRIPS Agreement (1994)

Article 3

Hal. 78 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



National Treatment

1. *Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS;*

[Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnya yang tidak kurang daripada yang diberikannya kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan perlindungan (3) kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang telah ada, masing-masing, Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu. Dalam hal pemain, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran, kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini;

2. *Setiap Anggota yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Berne (1971) atau ayat 1 (b) Pasal 16 Konvensi Roma wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Dewan TRIPS];*
2. *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade;*

Hal. 79 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



[Anggota dapat memanfaatkan dari pengecualian diijinkan menurut ayat 1 dalam kaitannya dengan prosedur peradilan dan administrasi, termasuk penetapan alamat pemberi jasa atau pengangkatan agen di dalam wilayah hukum Anggota, hanya di mana pengecualian tersebut dipedukan untuk mengamankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini dan di mana praktek-praktek tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan];

1.1.14. Bahwa berdasarkan isi ketentuan di atas, maka prinsip National Treatment terkait dengan periakuan yang sama atas barang dan jasa pada negara-negara anggota TRIPS misalnya dalam bidang HAKI setiap warga negara wajib diperlakukan sama dalam hal pendaftaran merek: namun tidak terkait dengan periakuan yang sama dalam hal gugat menggugat sebuah merek terdaftar:

1.1.15. Bahwa selain itu, apabila sebuah negara telah menandatangani *Paris Convention* atau menjadi anggota TRIPS maka tidak otomatis simbol negaranya dilindungi karena negara-negara berdaulat tersebut harus mengikuti prosedur administratif agar simbol atau lambang negaranya dilindungi antara lain harus ada notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6ter Paris Convention, yang beberapa pasalnya berbunyi:

Paris Convention

Article 6ter

Marks: *Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations*

(1)

(a) *The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view;*

[Negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk menolak atau untuk membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang dengan langkah-langkah yang layak segala penggunaan tanpa ijin oleh pihak yang berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen

Hal. 80 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



merek dagang, hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, dan lambang negara lainnya dari negara-negara Peserta Konvensi, tanda-tanda dan stempel resmi yang menunjukkan kontrol dan jaminan (pembenaran identitas) negara-negara Peserta Konvensi, serta imitasi apapun dari sudutpandang heraldik];

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection;

[Ketentuan - ketentuan sub-ayat (a), di atas, akan berlaku untuk bantalan armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah yang satu atau lebih negara Uni adalah anggota, dengan pengecualian bantalan armorial, bendera, emblem lainnya, singkatan, dan nama, yang sudah menjadi subyek perjanjian internasional yang berlaku, dimaksudkan untuk memastikan perlindungan mereka];

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization;

[Tidak ada negara Peserta Konvensi yang wajib untuk menerapkan ketentuan-ketentuan sub-Ayat (b) di atas, apabila merugikan pemilik hak yang diperoleh dengan iktikad baik sebelum berlakunya Konvensi ini di negara yang bersangkutan;

Negara-negara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sub-Ayat (a) di atas tidak menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara

Hal. 81 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, emblem, singkatan, dan nama, atau apabila penggunaan atau pendaftaran mungkin tidak untuk menyesatkan publik mengenai adanya koneksi antara pengguna dan organisasi];

(3)

(a) For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated. Nevertheless such communication is not obligatory in respect of flags of States;

[Untuk penerapan ketentuan ini, negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk berkomunikasi secara timbal balik, melalui perantara Biro Internasional, daftar emblem Negara, dan tanda-tanda dan stempel resmi, yang mereka inginkan, atau mungkin selanjutnya akan inginkan, untuk menempatkan seluruhnya atau dalam batas-batas tertentu di bawah perlindungan berdasarkan Pasal ini, dan semua modifikasi berikutnya dari daftar tersebut. Setiap negara Peserta Konvensi wajib pada waktunya menyediakan daftar yang telah dimaksud bagi publik;

Meski demikian, komunikasi tersebut tidak wajib sehubungan dengan bendera Negara.];

(4) Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international intergovernmental organization concerned;

[Setiap negara Peserta Konvensi dimungkinkan, dalam jangka waktu dua belas bulan dari diterimanya pemberitahuan, mengirimkan keberatan, jika ada, melalui perantara Biro Internasional, ke negara atau organisasi internasional antar-pemerintah yang bersangkutan;

1.1.16. Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada notifikasi ataupun pemenuhan prosedur administratif lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ter Paris Convention di atas terhadap lambang kaki tiga

Hal. 82 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



milik Negara *Isle of Man* baik dilakukan oleh Negara *Isle of Man* maupun oleh Negara Inggris sebagai anggota Paris Convention:

1.1.17. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan fakta mengenai ketentuan Pasal 4 TRIPS sehingga apabila penafsiran ini digunakan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

1.1.18. Bahwa apabila *Judex Facti* berdasarkan pertimbangannya pada Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek maka jelas pihak yang berkepentingan adalah negara karena mempersoalkan tentang kepentingan simbol negara *Isle of Man*, maka pihak yang berkepentingan adalah Pemerintah Negara *Isle of Man*:

1.1.19. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Merek sehingga apabila *Judex Facti* menggunakan penafsiran demikian terhadap kasus ini maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

1.2. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Menggunakan Keterangan Ahli Tommy Suryo Utomo Terkait Ketentuan Pasal 69 Undang Undang Merek:

1.2.1. Bahwa keterangan Ahli Tommy Suryo Utomo menyatakan Gugatan dapat diajukan berdasarkan Pasal 69 juncto Pasal 5 Undang Undang Merek tentang terkait dengan pihak-pihak yang dapat berkeberatan atas pendaftaran merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan dan ketertiban umum, maka Termohon Kasasi juga bukanlah pihak yang berkepentingan;

1.2.2. Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 69 juncto Pasal 5 Undang Undang Merek maka penggunaan merek Cap Kaki Tiga sama sekali tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan dan ketertiban umum maka Termohon Kasasi juga bukanlah pihak yang berkepentingan:

1.2.3. Bahwa apabila keterangan Ahli ini dikaitkan dengan fakta persidangan maka sama sekali tidak ada fakta tentang penggunaan merek cap kaki tiga yang menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan khayalak atau golongan tertentu karena sampai saat ini tidak ada gugatan ataupun klaim dari masyarakat agama manapun kecuali dari Termohon Kasasi:

1.2.4. Bahwa rasa ketersinggungan Termohon Kasasi atas penggunaan merek Cap Kaki Tiga yang dianggap mirip dengan simbol negara *Isle of Man* tidak dapat disebut sebagai kepentingan Termohon



Kasasi yang terganggu tetapi merupakan kepentingan negara *Isle of Man*;

1.2.5. Bahwa oleh karena itu, penggunaan Pasal 69 Undang Undang merek dalam perkara ini sama sekali tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga keterangan Ahli Tommy Suryo di atas tidak dapat digunakan dalam perkara ini;

1.2.6. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Merek sehingga apabila *Judex Facti* menggunakan penafsiran demikian terhadap kasus ini maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

1.3. *Judex Facti* Telah Salah Mengutip Keterangan Ahli Pemohon Kasasi Prof. Hikmahanto Juwana Dan Prof. Rahmi Jened Dan Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Pemohon Kasasi Emawati, S.H., M.H.;

1.3.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah mengutip keterangan Ahli Pemohon Kasasi Prof. Rahmi Jened dan Prof. Hikmahanto Juwana terkait dengan Pasal 68 tentang pihak yang berkepentingan dan Pasal 4 TRIPS tentang prinsip National Treatment; dan sama sekali mengabaikan keterangan Ahli Emawati S.H., M.H., terkait dengan hal ini;

1.3.2. Bahwa terkait dengan Pasal 68 Undang Undang Merek, Prof. Rahmi Jened dan Emawati S.H.,M.H., dengan tegas menyatakan Pihak yang berkepentingan menurut Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum yaitu kepentingan kepemilikan (*propriety interest*) dalam hal ini kepemilikan atas merek;

Dalam perkara ini, jelas Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kepentingan kepemilikan (*propriety interest*) sehingga berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Merek, Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berkepentingan;

1.3.3. Bahwa terkait dengan Prinsip National Treatment, Ahli Prof. Rahmi Jened, S.H., Ahli Emawati, S.H., M.H., dan Prof. Hikmahanto Juwana dengan tegas menyatakan prinsip *National Treatment* tidak dapat digunakan oleh seorang warga negara dalam hal mewakili negara untuk menggugat merek terdaftar di Indonesia karena prinsip ini hanya mengatur tentang "perlakuan" yang sama untuk setiap negara dan warga negara anggota Paris Convention;

Hal. 84 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- 1.3.4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh keterangan Ahli Emawati, S.H., M.H., termasuk keterangan mengenai penggunaan prinsip *National Treatment* hanya khusus untuk Negara Anggota Paris Convention;
- 1.3.5. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* yang mengabaikan keterangan Ahli dari Pemohon Kasasi telah melanggar prinsip-prinsip Hukum Acara Pembuktian menurut HIR dan melanggar prinsip "*audi alteram partem*";
- 1.3.6. Dengan demikian *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan ahli dari Pemohon Kasasi sehingga *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 1.4. *Judex Facti* Telah Salah Menggunakan Keterangan Ahli Termohon Kasasi Prof. Eddy Dam Ian Dan Dr. Miranda Risang Yang Menyatakan *Isle Of Man* Adalah Negara Anggota Paris Convention Dan Trips Padahal Negara *Isle Of Man* Bukan Negara Anggota Paris Convention Dan Trips;
 - 1.4.1. Bahwa Ahli Termohon Kasasi Prof. Eddy Damian dan juga Dr. Miranda Risang menyatakan berdasarkan prinsip National Treatment setiap warga dari negara yang menandatangani TRIPS termasuk Inggris dan *Isle of man* dapat melakukan gugatan pembatalan merek;
 - 1.4.2. Bahwa Keterangan Ahli Prof. Eddy Damian dan Dr. Miranda Risang ini diberikan hanya atas dasar praduga semata karena di dalam persidangan yang bersangkutan tidak pernah memberikan bukti otentik tentang apakah Negara *Isle of Man* sebagai anggota Paris Convention atau TRIPS;
 - 1.4.3. Bahwa keterangan Ahli ini salah dan keliru karena faktanya *Isle Of Man* bukan anggota TRIPS atau Paris Convention sehingga seandainya mau digunakan prinsip National Treatment juga. maka warga negara Inggris hanya dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri tetapi tidak dapat digunakan untuk negara lain *Isle of Man*;
 - 1.4.4. Bahwa dalam perkara ini justru Termohon Kasasi selaku warga negara Inggris telah menggunakan prinsip National Treatment dengan mengatasnamakan Negara *Isle of Man* yang bukan negara anggota TRIPS sehingga *Judex Facti* telah keliru menilai fakta terkait dengan hal ini;
 - 1.4.5. Dengan demikian keterangan Ahli Prof Eddy Damian dan Dr. Miranda Risang ini tidak dapat digunakan dalam perkara ini;

Hal. 85 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



1.4.6. Dengan demikian apabila *Judex Facti* menggunakan Keterangan-Keterangan Ahli ini maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

2. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Pasal 68 Undang Undang Merek Tentang Pihak Yang Berkepentingan Dan Prinsip National Treatment Pasal 4 Trips;

Dalam Putusannya halaman 86-87, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4,5, atau Pasal 6";
- Bahwa Penggugat sebagai warga negara Inggris mengajukan gugatan karena berkeberatan atas penggunaan lambang Negara *Isle of Man* berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek yaitu (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasar Pasal 4 TRIPS tentang prinsip National Treatment, maka setiap negara penandatanganan TRIPS wajib memperlakukan warga negara dari negara lain yang juga menandatangani TRIPS sebagaimana memperlakukan warga negaranya sendiri. Di Indonesia setiap warga negara wajib menjaga dan memelihara bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan untuk kehormatan bangsa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;
- Bahwa dengan mengambil alih pendapat ahli Prof. Eddy Damian, Dr. Tommy Suryo Utomo, Dr. Miranda Risang serta berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek dan ketentuan Pasal 4 TRIPS maka Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan;

Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum terkait dengan Pasal 68 tentang pihak berkepentingan dan Pasal 4 TRIPS dengan alasan hukum sebagai berikut:

Hal. 86 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



2.1. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Pasal 6 Ayat (3) Huruf (B) Undang Undang Merek;

2.1.1. Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek berbunyi:

(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 jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, photo, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak;
- b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang, nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

(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, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga 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

Hal. 87 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

2.1.2. Bahwa menurut hukum Indonesia, perlindungan merek hanya diberikan kepada Pemilik Merek Terdaftar yang beriktikad baik; Pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan formil dan materiil. Persyaratan formil menyangkut persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Merek; Sedangkan persyaratan materiil menyangkut iktikad baik (*good faith*) vide Pasal 4 Undang Undang Merek alasan absolut (*absolute grounds*) vide Pasal 5 Undang Undang Merek dan alasan relatif (*relative grounds*) vide Pasal 6 Undang Undang Merek;

2.1.3. Bahwa dalam kasus *a-quo* gugatan diajukan berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek sehingga berdasarkan Teori Hukum Merek bahwa Pasal 6 mengatur alasan relatif (*relative ground*). Setiap hak yang telah ada lebih dahulu menjadi alasan relatif (*relative ground*) untuk penolakan pendaftaran Merek, mengingat tidak ada satupun orang, termasuk Kantor Merek selain pemegang hak yang bersangkutan yang dapat membatalkan pendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan Mereknya tersebut;

2.1.4. Bahwa Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek tersebut mengadopsi ketentuan *Article 6 ter Paris Convention*. Dalam Article 6 ter paragraph (1) sampai dengan Paragraph (10) Paris Convention diatur tentang Larangan terkait Lambang Negara, Stempel Resmi, dan Lambang Organisasi Antar-Pemerintah (*Prohibition concerning state emblems, official hallmarks and emblems of inter governmental organizations*);

2.1.5. Bahwa *Article 6 ter Paris Convention* berbunyi:

Paris Convention

Article 6ter

Marks: *Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, And Emblems of Intergovernmental Organizations*

(1)

(a) *The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as*

Hal. 88 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view;

[Negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk menolak atau untuk membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang dengan langkah-langkah yang layak segala penggunaan tanpa ijin oleh pihak yang berwenang, baik sebagai merek dagang atau sebagai elemen merek dagang, hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, dan lambang negara lainnya dari negara-negara Peserta Konvensi, tanda-tanda dan stempel resmi yang menunjukkan kontrol dan jaminan (pembenaran identitas) negara-negara Peserta Konvensi, serta imitasi apapun dari sudut pandang heraldik];

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection;

[Ketentuan-ketentuan sub-ayat (a), di atas, akan berlaku untuk bantalan armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah yang satu atau lebih negara Uni adalah anggota, dengan pengecualian bantalan armorial, bendera, emblem lainnya, singkatan, dan nama, yang sudah menjadi subjek perjanjian internasional yang berlaku, dimaksudkan untuk memastikan perlindungan mereka];

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization;

Hal. 89 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



[Tidak ada negara Peserta Konvensi yang wajib untuk menerapkan ketentuan-ketentuan sub-Ayat (b) di atas, apabila merugikan pemilik hak yang diperoleh dengan iktikad baik sebelum berlakunya Konvensi ini di negara yang bersangkutan;

Negara-negara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sub-Ayat (a) di atas tidak menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang, bendera, emblem, singkatan, dan nama, atau apabila penggunaan atau pendaftaran mungkin tidak untuk menyesatkan publik mengenai adanya koneksi antara pengguna dan organisasi];

(2) Prohibition of the use of official signs and hallmarks indicating control and warranty shall apply solely in cases where the marks in which they are incorporated are intended to be used on goods of the same or a similar kind;

[Larangan penggunaan tanda-tanda resmi dan keunggulan menunjukkan kontrol dan garansi berlaku hanya dalam kasus di mana tanda-tanda di mana mereka tergabung dimaksudkan untuk digunakan pada barang yang sama atau serupa];

(3)

(a) For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated. Nevertheless such communication is not obligatory in respect of flags of States;

[Untuk penerapan ketentuan ini, negara-negara Peserta Konvensi setuju untuk berkomunikasi secara timbal balik, melalui perantara Biro Internasional, daftar emblem Negara, dan tanda-tanda dan stempel resmi, yang mereka inginkan, atau mungkin selanjutnya akan inginkan, untuk menempatkan seluruhnya atau dalam batas-batas tertentu di bawah perlindungan berdasarkan Pasal ini, dan semua modifikasi berikutnya dari daftar tersebut. Setiap negara Peserta Konvensi wajib pada waktunya menyediakan daftar yang telah dimaksud bagi publik



Meski demikian, komunikasi tersebut tidak wajib sehubungan dengan bendera Negara];

(b) The provisions of subparagraph (b) of paragraph (1) of this Article shall apply only to such armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations as the latter have communicated to the countries of the Union through the intermediary of the International Bureau;

[Ketentuan huruf (b) ayat (1) Pasal ini akan berlaku hanya bantalan tersebut armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah sebagai yang terakhir telah dikomunikasikan kepada negara-negara Uni melalui perantara Biro Internasional];

(4) Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international intergovernmental organization concerned;

[Setiap negara Peserta Konvensi dimungkinkan, dalam jangka waktu dua belas bulan dari diterimanya pemberitahuan, mengirimkan keberatan, jika ada, melalui perantara Biro Internasional, ke negara atau organisasi internasional antar-pemerintah yang bersangkutan];

(5) In the case of State flags, the measures prescribed by paragraph (1), above, shall apply solely to marks registered after November 6, 1925;

[Dalam hal bendera Negara, langkah-langkah yang ditentukan oleh ayat (1), di atas, berlaku semata-mata untuk tanda terdaftar setelah November 6, 1925];

(6) In the case of State emblems other than flags, and of official signs and hallmarks of the countries of the Union, and in the case of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations, these provisions shall apply only to marks registered more than two months after receipt of the communication provided for in paragraph (3), above;

[Dalam hal emblem Negara selain bendera, dan tanda-tanda resmi dan keunggulan dari negara-negara Uni, dan dalam kasus bantalan armorial, bendera, lambang lainnya, singkatan, dan nama, organisasi internasional antar pemerintah, ini Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk tanda terdaftar lebih dari dua bulan setelah diterimanya komunikasi diatur dalam ayat (3), atas];



(7) In cases of bad faith, the countries shall have the right to cancel even those marks incorporating State emblems, signs, and hallmarks, which were registered before November 6, 1925;

[Dalam kasus iktikad buruk, negara berhak untuk membatalkan bahkan mereka tanda menggabungkan emblem Negara, tanda-tanda, dan keunggulan, yang terdaftar sebelum November 6, 1925];

(8) Nationals of any country who are authorized to make use of the State emblems, signs, and hallmarks, of their country may use them even if they are similar to those of another country;

[Warga negara dari negara yang berwenang untuk menggunakan lambang-lambang Negara, tanda-tanda, dan keunggulan, negara mereka dapat menggunakan mereka bahkan jika mereka sama dengan negara lain];

(9) The countries of the Union undertake to prohibit the unauthorized use in trade of the State armorial bearings of the other countries of the Union, when the use is of such a nature as to be misleading as to the origin of the goods;

[Negara-negara Uni berjanji untuk melarang penggunaan tidak sah dalam perdagangan bantalan armorial Negara negara lain dari Uni, ketika menggunakan adalah alam rupa untuk menyesatkan mengenai asal barang];

(10) The above provisions shall not prevent the countries from exercising the right given in paragraph (3) of Article d quinquies. Section B, to refuse or to invalidate the registration of marks incorporating, without authorization, armorial bearings, flags, other State emblems, or official signs and hallmarks adopted by a country of the Union, as well as the distinctive signs of international intergovernmental organizations referred to in paragraph (1), above;

[Ketentuan di atas tidak akan mencegah negara dari menggunakan hak yang diberikan dalam ayat (3) Pasal 6 quinquies, Bagian B, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek menggabungkan, tanpa otorisasi, bantalan armorial, bendera, Negara lain emblem, atau tanda-tanda resmi dan keunggulan diadopsi oleh negara Uni, serta tanda-tanda khas dari organisasi internasional antar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas];

- 2.1.6. Bahwa pemberlakuan *Article 6 ter Paris Convention* merupakan pilihan hukum dalam peraturan perundang-undangan negara anggota. Penerapannya harus didahului dengan notifikasi oleh Negara anggota

Hal. 92 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



tentang lambang negara yang dianggap penting untuk dilindungi kepada Biro *Internasional World Intellectual Property Organization (WIPO)*; Selanjutnya Biro Internasional WIPO akan menerbitkan Daftar Lambang negara yang termasuk dalam Larangan *Article 6 ter Paris Convention* tersebut dan menyampaikan atau mengkomunikasikan Daftar tersebut ke seluruh negara anggota konvensi. Langkah terakhir adalah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penyampaian notifikasi oleh Biro Internasional pada seluruh negara anggota, maka keberatan harus diajukan oleh negara yang lambang negaranya digunakan sebagai merek oleh suatu organisasi atau perusahaan di suatu negara anggotanya lainnya (terjemahan bebas oleh penulis);

2.1.7. Bahwa selain itu WIPO Standing Committee telah membuat Pedoman Prosedur dan Aspek Hukum Terseleksi untuk pemberlakuan dan pelaksanaan *Article 6 ter Paris Convention* sebagai berikut:

Sejalan dengan Pasal 6 ter (3) (a) Konvensi Paris 1967, negara peserta konvensi setuju menjalankan komunikasi timbal balik mengenai emblem dan lambang-lambang negara yang dimohonkan perlindungannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (I) (a), dengan pengecualian bendera kebangsaan;

Prosedur serupa juga berlaku untuk organisasi internasional antar-pemerintah; Biro Internasional berperan sebagai penengah dalam komunikasi antar-negara peserta Konvensi dan antara negara peserta konvensi dengan non-peserta, sejalan dengan Pasal 3 WIPO dan WTO, 22 Desember 1995, (the WIPO/WTO Agreement of 1995);

2.1.8. Bahwa ketika suatu permohonan resmi untuk perlindungan hak telah diterima Biro Internasional lengkap dengan 600 salinan tanda yang dimohonkan perlindungan haknya, Biro Internasional menyampaikan surat pernyataan permohonan kepada Kementerian Luar Negeri dari negara peserta Konvensi Paris 1967 dan negara anggota WTO yang bukan peserta Konvensi Paris 1967. Secara bersamaan, Biro Internasional menyampaikan salinan surat pernyataan tersebut ke kantor-kantor HAKI terkait sebagai informasi;

2.1.9. Bahwa berdasarkan ketentuan *Article 6 ter Paris Convention* tersebut, Negara peserta Konvensi setuju untuk melakukan penolakan pendaftaran merek yang berhubungan dengan lambang negara [*Article 6 ter (I)(a) Paris Convention*]. Namun negara peserta Konvensi Paris tidak wajib untuk menerapkan ketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam sub-Ayat (a) di atas

Hal. 93 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



tidak menunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang negara..., atau apabila penggunaan atau pendaftaran mungkin tidak untuk menyesatkan publik [Article 6 ter (I)(c)];

Lagipula keberatan dan larangan berikut daftar simbol negara harus sudah dikomunikasikan (notifikasi) terlebih dahulu kepada seluruh Negara anggota peserta konvensi melalui Biro Internasional WIPO [Article 6 ter (3)(a)]. Kemudian pengajuan keberatan penggunaan simbol negara harus diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara lain dimana keberatan tersebut diajukan [Article 6 ter (4) Paris Convention];

2.1.10. Bahwa dengan demikian *Article 6 ter Paris Convention* menetapkan persyaratan hukum (*legal requirements*) secara kumulatif bahwa pemberlakuan larangan penggunaan simbol lambang negara sebagai berikut:

- Kewenangan untuk melakukan pelarangan penggunaan lambang negara haruslah Negara yang berdaulat sesama negara anggota Konvensi Paris atau sesama negara anggota WTO/TRIPS;
- Larangan hanya berlaku jika penggunaan simbol tersebut menunjukkan terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang negara..., atau apabila penggunaan atau pendaftaran untuk menyesatkan publik;
- Larangan harus dilakukan dengan memberikan notifikasi (*notification*) kepada seluruh negara anggota *Paris Convention* dan/atau *WTO/TRIPS* melalui Biro Internasional *World Intellectual Organization (WIPO)*;
- Keberatan penggunaan simbol negara harus diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara lain dimana keberatan tersebut diajukan;

2.1.11. Bahwa sampai saat ini Kantor Merek belum pernah menerima notifikasi terkait dengan lambang/symbol negara *Isle Of Man* dari Biro International WIPO dan dalam Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek di Kantor Merek juga sama sekali tidak ada simbol *Isle of Man* yang dilarang dijadikan merek;

2.1.12. Dengan demikian Gugatan Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek adalah keliru dan tidak beralasan hukum karena persyaratan hukum (*legal requirements*) pemberlakuan Pasal 6



Ayat (3) Huruf (b) Undang Undang Merek yang mengacu pada Article 6 ter *Paris Convention* tidak terpenuhi;

2.1.13. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah mentafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2.2. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Pasal 68 Undang Undang Merek

2.2.1. Bahwa Pasal 68 Ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, "Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, atau Pasal 6;

Penjelasan Pasal 68, "Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan";

2.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 di atas dan dihubungkan dengan Pasal 4, 5, dan 6 Undang Undang Merek, maka sebagaimana dijelaskan di depan, Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berkepentingan dikarenakan Termohon Kasasi bukanlah pihak yang memiliki merek terdaftar di Indonesia;

2.2.3. Menurut Keterangan Ahli Prof. Rahmi Jened dan Ahli Emawati SH. MH, Pihak yang berkepentingan menurut Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum yaitu kepentingan kepemilikan (*property interest*) dalam hal ini kepemilikan atas merek. Dalam perkara ini, jelas Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kepentingan kepemilikan [*property interest*] sehingga berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Merek, Terbanding bukanlah pihak yang berkepentingan;

2.2.4. Bahwa secara hukum, apa yang disebut sebagai pihak yang berkepentingan (*interested party*) menurut *Black's Law Dictionary* adalah: "a person concerned or having or taking part in any affair, matter, transaction or proceeding considered individually. Term in general means one having right to control proceeding, to make defense, to adduce cross examine witnesses and to appeal from judgment (seseorang terkait atau yang memiliki atau yang mengambil bagian dalam suatu urusan, persoalan, transaksi atau prosedural terkait secara individu. Dalam terminologi umum artinya seseorang yang memiliki hak untuk mengontrol prosedur, untuk membuat



pembelaan untuk mengajukan pemeriksaan silang dan mengajukan banding dari suatu penilaian);

2.2.5. Bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan prinsip hukum yang berlaku: "Tiada gugatan tanpa kepentingan hukum [*point the interest, point the action; geen belangs, geen actie; no interest, no claim*] maka jelas artinya seseorang atau sekelompok orang dikatakan dapat memiliki kewenangan menggugat apabila terdapat kepentingan hukum yaitu kepentingan kepemilikan [*proprietary interest*] atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*);

2.2.6. Bahwa mengingat kasus *a-quo* didasarkan pada Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyangkut simbol suatu negara, maka tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat yang mengatas-namakan negara "antah berantah" *Isle of Man*, bahkan negara Inggris (*United Kingdom*). Suatu negara yang berdaulat harus diwakili oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan penuh sebagai pejabat negara yang berdaulat dan mampu menunjukkan identitas kenegaraan yang jelas (*legitimate staat bewijs*). Kapasitas Penggugat *vide* Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek haruslah pejabat negara yang berdaulat sebagai: "*state officer one who hold elective or appointive position in state government* (pejabat negara adalah seseorang yang memangku posisi yang didasarkan pada pemilihan atau penunjukan dalam pemerintahan negara);

2.2.7. Bahwa berdasarkan *WIPO Standing Committee* tentang Pedoman Prosedur dan Aspek Hukum Terseleksi untuk pemberlakuan dan pelaksanaan *Article 6 ter Paris Convention*, maka pejabat negara sebagai pihak yang berwenang adalah Kementerian Luar Negeri sementara Penggugat adalah seorang warga negara perorangan belaka;

2.2.8. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 68 Undang Undang merek sehingga salah menerapkan hukum terkait dengan kasus ini, oleh karena Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2.3. *Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 69 Undang Undang Merek:

2.3.1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* juga menyatakan mengambil alih keterangan Ahli Dr. Tommy Suryo Utomo terkait dengan penggunaan Pasal 69 juncto Pasal 5 Undang Undang Merek tentang terkait dengan pihak-pihak yang dapat berkeberatan atas pendaftaran

Hal. 96 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan dan ketertiban umum, maka Termohon Kasasi juga bukanlah pihak yang berkepentingan;

2.3.2. Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 69 juncto Pasal 5 Undang Undang Merek maka penggunaan merek Cap Kaki Tiga sama sekali tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan dan ketertiban umum, maka Termohon Kasasi juga bukanlah pihak yang berkepentingan;

2.3.3. Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya fakta tentang penggunaan merek cap kaki tiga yang menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan khayalak atau golongan tertentu karena sampai saat ini tidak ada gugatan ataupun klaim dari masyarakat agama manapun kecuali dari Termohon Kasasi;

2.3.4. Bahwa rasa ketersinggungan Termohon Kasasi atas penggunaan merek Cap Kaki Tiga yang dianggap mirip dengan simbol negara *Isle of Man* tidak dapat disebut sebagai kepentingan Termohon Kasasi yang terganggu tetapi merupakan kepentingan negara;

2.3.5. Dengan demikian penggunaan Pasal 69 Undang Undang merek dalam perkara ini sama sekali tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum. sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2.4. *Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 4 Trips Mengenai National Treatment Principal:

2.4.1. Bahwa prinsip National Treatment menurut Article 3 TRIPS Agreement menetapkan:

TRIPS Agreement (1994)

Article 3

National Treatment

1. *Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection {3} of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or*

Hal. 97 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS;

[Setiap Anggota wajib kepada warga negara Anggota lainnya yang tidak kurang daripada yang dibehkannya kepada warga negaranya sendiri sehubungan dengan perlindungan (3) kekayaan intelektual, tunduk pada pengecualian yang telah ada, masing-masing, Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian tentang HAKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu; Dalam hal pemain, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran, kewajiban ini hanya beriak sehubungan dengan hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini; Setiap Anggota yang memanfaatkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Berne (1971) atau ayat 1 (b) Pasal 16 Konvensi Roma wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Dewan TRIPS];

2. *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade;*

[Anggota dapat memanfaatkan dari pengecualian diizinkan menurut ayat 1 dalam kaitannya dengan prosedur peradilan dan administrasi, termasuk penetapan alamat pemberi jasa atau pengangkatan agen di dalam wilayah hukum Anggota, hanya di mana pengecualian tersebut diperlukan untuk mengamankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini dan di mana praktek-praktek tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan];

- 2.4.2. Bahwa berdasarkan isi ketentuan di atas, maka prinsip National Treatment terkait dengan perlakuan yang sama atas barang dan jasa pada negara-negara anggota TRIPS misalnya dalam bidang HAKI setiap warga negara wajib diperlakukan sama dalam hal pendaftaran merek, namun tidak terkait dengan perlakuan yang sama dalam hal gugat menggugat sebuah merek terdaftar;

Hal. 98 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- 2.4.3. Bahwa adalah keliru dan tidak benar apabila *Judex Facti* mempertimbangkan prinsip National Treatment untuk diterapkan dalam kasus ini sementara keterangan Ahli Termohon Kasasi Prof. Eddy Damian dan Dr. Miranda Risang dan juga Ahli Pemohon Kasasi Prof. Rahmi Jened dan Prof. Hikmahanto Juwana serta Ahli Emawati, S.H., M.H., dengan tegas menyatakan prinsip ini hanya diterapkan kepada negara-negara anggota TRIPS;
- 2.4.4. Bahwa kesalahan fatal dari keterangan Ahli Termohon Kasasi karena menyatakan Negara *Isle of Man* adalah anggota Paris Convention atau TRIPS karena merupakan negara berdaulat, padahal kita tahu Negara *Isle of Man* **bukan** anggota Paris Convention atau TRIPS;
- 2.4.5. Bahwa dalam persidangan Ahli Termohon Kasasi Dr. Miranda Risang menyatakan berdasarkan *Prinsip National Treatment* setiap warga dari negara yang menandatangani TRIPS **termasuk Inggris dan Isle of man** dapat melakukan gugatan pembatalan merek, hal mana merupakan keterangan yang tidak berdasarkan hukum karena *Isle of Man* **bukan** negara anggota Paris Convention atau TRIPS;
- 2.4.6. Bahwa dalam persidangan sebagaimana bukti P-34 dan keterangan Ahli Pemohon Kasasi Emawati, S.H., M.H., telah dibuktikan bahwa Negara *Isle of Man* bukan negara anggota WTO, bukan negara penandatanganan Paris Convention dan TRIPS sehingga tidak dapat diperlakukan prinsip National Treatment;
- 2.4.7. Bahwa dalam bukti- T-17 yang diajukan oleh Termohon Kasasi sama sekali tidak ada atau tidak menunjukkan bahwa *Isle of Man* adalah anggota WTO atau WIPO yang terikat dalam Konvensi Paris dan TRIPS Agreement (perjanjian TRIPS) dan pada kenyataannya memang *Isle Of Man* bukan anggota WTO atau WIPO, sesuai pada situs resmi organisasi WTO di media Internet melalui alamat; [http://www.wto.org/english/thewtoe/whatis e/tif e/org6 e.htm](http://www.wto.org/english/thewtoe/whatis/e/tif e/org6 e.htm) di cetak tanggal 15/4/2013 Tentang Daftar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO);
- 2.4.8. Bahwa selain itu, apabila sebuah negara telah menandatangani Paris Convention atau menjadi anggota TRIPS maka tidak otomastis simbol negaranya dilindungi karena negara-negara

Hal. 99 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



berdaulat tersebut harus mengikuti prosedur administratif agar simbol atau lambang negaranya dilindungi antara lain harus ada notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ter Paris Convention sebagaimana dijelaskan di atas;

2.4.9. Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada notifikasi ataupun pemenuhan prosedur administratif lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ter Paris Convention terhadap lambang kaki tiga milik Negara *Isle of Man* baik dilakukan oleh Negara *Isle of Man* maupun oleh Negara Inggris sebagai anggota *Paris Convention*;

2.4.10. Bahwa Ahli Pemohon Kasasi Prof. Rahmi Jened, Prof. Hikmahanto Juwana dan Emawati S.H., M.H., dengan jelas mengatakan Prinsip *National Treatment* tidak dapat digunakan oleh seorang warga negara dalam hal mewakili negara untuk menggugat merek terdaftar di Indonesia karena prinsip ini hanya mengatur tentang "perlakuan" yang sama untuk setiap negara dan warga negara anggota Paris Convention;

2.4.11. Bahwa dengan demikian Perlakuan National yang menjadi kewajiban TRIPS berlaku untuk warga negara sesama negara anggota WTO/TRIPS. Dalam kasus *a-quo* mengingat *Isle of Man* bukan negara anggota WTO/TRIPS, maka tidak ada kewajiban hukum untuk penerapan prinsip ini, bahkan jika Penggugat mengatasnamakan negara Inggris maka ketiadaan notifikasi Inggris pada Biro Internasional WIPO dan ketiadaan pengajuan keberatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada negara Singapura dan/atau negara Republik Indonesia sebagai negara sesama anggota Paris Convention dan WTO/TRIPS mengakibatkan gugurnya hak berdasarkan *Article 6 ter Paris Convention* yang diadopsi Pasal 6 Ayat (3) Huruf (c) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dan tidak adanya kepentingan Russel Vince mengakibatkan *legal standing-nya* bukan sebagai pihak yang berkepentingan *vide* Pasal 68 Undang Undang Merek;

2.4.12. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan fakta sehingga keliru menerapkan hukum, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Hal. 100 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



3. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Menggunakan Fakta Tentang Masalah Persamaan Pada Keseluruhan Atau Pokoknya Dengan Lambang Kaki Tiga Negara *Isle Of Man*;

Dalam Putusannya halaman 87-93, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat menyatakan Merek Cap Kaki Tiga memiliki persamaan dengan simbol Cap Kaki Tiga milik Negara *Isle of Man* berdasarkan bukti foto kopi P-I sampai dengan bukti P-37 tentang merek Cap Kaki Tiga dan bukti asli P-40 sampai dengan bukti P 47 berupa simbol kaki tiga *Isle of Man* yang ada pada mata uang kertas bendera dan perangko;
- Bahwa Tergugat menyatakan merek Cap Kaki Tiga merupakan buatan sendiri yang berbeda dalam fitur-fitur dengan simbol Kaki Tiga *Isle of Man* termasuk berbeda dalam filosofi dengan pada simbol Kaki Tiga *Isle of Man*, hal mana juga berbeda dengan simbol-simbol kaki tiga yang ada pada negara lain; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Merek pada dasarnya menyatakan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda, sedangkan merek dagang adalah merek yang diperdagangkan; dan merupakan jaminan mutu;
- Bahwa Undang-undang Merek telah memberikan rumusan baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya;
- Bahwa majelis berpendapat persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan persis baik mengenai bentuk, cara penempatannya dan penulisan atau kontribusi antara unsur-unsur, sedangkan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan;
- Bahwa saksi Ahli Penggugat Tantio Adjie Aryanto R, menyatakan pada pokoknya merek Cap Kaki Tiga memiliki persamaan dengan simbol kaki tiga Negara *Isle of man*;
- Dengan demikian apabila Majelis membandingkan antara Merek Cap Kaki Tiga dengan simbol Kaki Tiga milik *Isle of Man* maka ada kesamaannya;

Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menggunakan fakta-fakta mengenai persamaan pada keseluruhan

Hal. 101 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



dan pada pokoknya dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Merek Cap Kaki Tiga sudah ada sejak tahun 1937 dan didaftarkan di Singapura pada tahun 1940 yang merupakan hasil dari Ciptaan Tergugat sendiri;
- 3.2. Bahwa Merek dan Hak Cipta Cap Kaki Tiga tidak mungkin dibuat berdasarkan tiruan dari simbol dan lambang Koloni *Isle of Man* karena pada tahun 1937, Koloni *Isle of Man* sama sekali tidak dikenal, dan pada saat itu tidak ada sarana atau prasarana yang dapat digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk mencari dan menemukan simbol Koloni *Isle of Man* baik melalui internet atau perpustakaan;
- 3.3. Bahwa selain itu antara filosofi Logo Cap Kaki Tiga yang dimiliki oleh koloni *Isle of Man* sebagai di sampaikan oleh Termohon Kasasi berbeda dengan filosofi Cap Kaki Tiga milik Tergugat; Adapun filosofi Cap Kaki tiga milik Pemohon Kasasi adalah kaki yang menghadap ke atas melambangkan keseimbangan, kaki yang menghadap ke depan seakan-akan berlutut itu melambangkan kerendahan hati dan kaki yang menghadap ke bawah melambangkan lari yaitu kerja keras; Ini jelas filosofi bisnis murni jauh berbeda dengan semboyan kaki tiga koloni *Isle of Man* "**Quocungue Jeceris Slabit**" yang artinya kokoh dan stabil;
- 3.4. Bahwa apabila Merek Cap Kaki Tiga memiliki kemiripan dengan simbol kaki tiga koloni *Isle of Man* itu merupakan kebetulan saja dan bukan sebagai iktikad buruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek karena tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- 3.5. Bahwa oleh karena Logo Cap Kaki Tiga adalah ciptaan Pemohon Kasasi sendiri maka jelas Logo Cap Kaki Tiga adalah merek dan ciptaan yang sah bukan tiruan dari simbol koloni *Isle of Man* sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek;
- 3.6. Bahwa apabila dilihat dengan teliti maka Logo Cap Kaki Tiga milik Pemohon Kasasi sangat berbeda dengan simbol koloni *Isle Of Man* baik menyangkut gambar kaki tiganya maupun menyangkut

Hal. 102 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

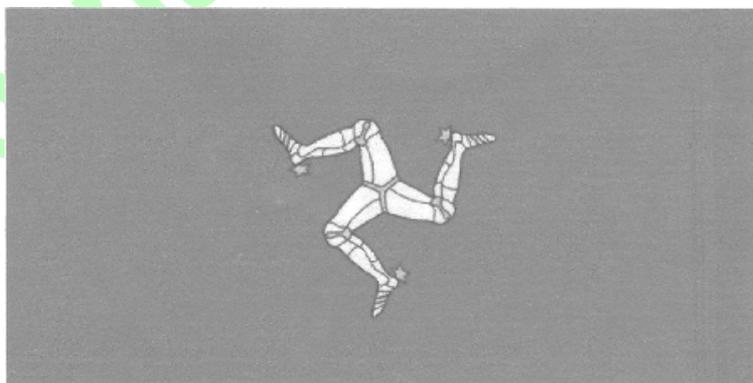


fitur-fitur arsitekturnya, bentuk, warna, atau grafts atau kombinasi dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

Gambar Logo Cap Kaki Tiga: Wen Ken Drug Pte Ltd;



Gambar kaki Tiga: Koloni Isle Of Man

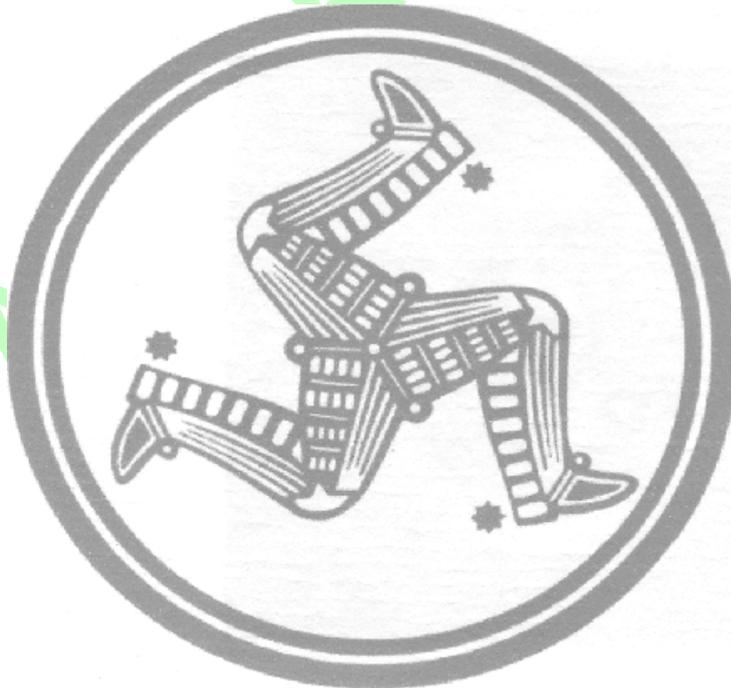


- 3.7. Dengan demikian jelas, dalil Termohon Kasasi yang menyatakan Merek Cap Kaki Tiga adalah tiruan dari lambang Koloni *Isle of Man* adalah keliru dan tidak benar sehingga dalil Termohon Kasasi tersebut harus ditolak (*void*) atau dikesampingkan;
- 3.8. Dari gambar logo CAP KAKI TIGA dan gambar kaki tiga *Isle of Man* di atas, yang kami tampilkan kembali di bawah ini, dapat dilihat bahwa sama sekali tidak ada persamaan pada pokoknya antara keduanya;

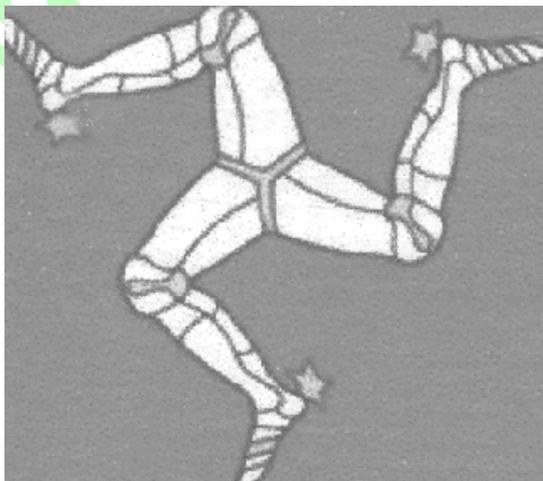
Hal. 103 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Gambar Logo Cap Kaki Tiga: Wen Ken Drug Pte Ltd

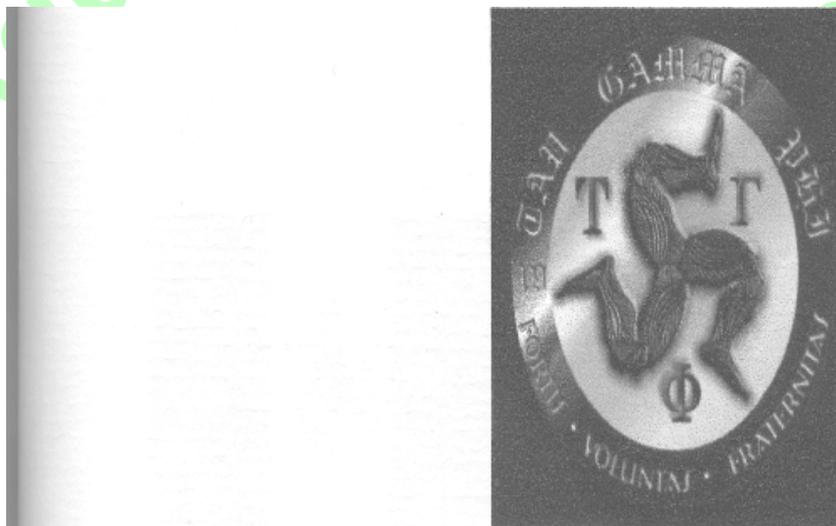


Gambar kaki Tiga: Koloni Isle of Man





3.9. Bahwa dibawah ini ada pula simbol kaki tiga yang juga berbeda satu sama lain sebagai berikut";



- 3.10. Bahwa "TAU GAMMA PHI" merupakan suatu organisasi yang didirikan pada tanggal 4 Oktober 1968 oleh empat mahasiswa Art and Sciences dari University of the Philippines, in the Diliman campus, Quezon City, Philippines (sumber: WIKIPEDIA);
- 3.11. Bahwa Organisasi ini pada awalnya bernama Order of the UP Triskelions, yang bergerak dalam kegiatan promosi *fraternal brotherhood* (persaudaraan kepasturan);
- 3.12. Bahwa Triskelion adalah "*Three Legged Symbol* sebagaimana dilukiskan dengan KAKI TIGA sebagai *fraternity seal* (cap kepasturan) yang berarti *Strength, Free Will and Brotherhood* (Kekuatan, Kehendak dan Persaudaraan);



- 3.13. Bahwa selain itu simbol yang mirip dengan Kaki Tiga terdapat pada **Bendera Sisilia** seperti dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini:



- 3.14. Demikian juga lukisan tembikar di Negara Yunani Kuno, menampilkan simbol "Kaki Tiga" yang diperkirakan diketemukan pada masa tahun 387-367 sebelum masehi di Argigento (daerah di Sisilia) sesuai gambar di bawah ini:





- 3.15. Bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa logo KAKI TIGA bukan hanya merupakan milik *Isle of Man* saja, melainkan dipergunakan secara luas di dunia ini;
- 3.16. Bahwa adalah suatu tindakan naif dari seseorang yang tidak memiliki kapasitas hukum mewakili Koloni *Isle of Man* dan mengaku berkepentingan dengan KAKI TIGA mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran CAP KAKI TIGA di Indonesia;
- 3.17. Bahwa adalah jelas jika gugatan ini hanya rekayasa semata-mata, dan Putusan *Judex Facti* yang telah mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi adalah putusan yang keliru dan tidak benar sehingga harus dibatalkan;
4. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Dalil Persamaan Pada Keseluruhan Atau Pokoknya Dalam Kasus Penggunaan Simbol Negara;
- Dalam Putusannya halaman 87-93, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Penggugat menyatakan Merek Cap Kaki Tiga memiliki persamaan dengan simbol Cap Kaki Tiga milik Negara *Isle of Man* berdasarkan bukti foto kopi P-I sampai dengan bukti P-37 tentang merek Cap Kaki tiga dan bukti asli P-40 sampai dengan bukti P 47 berupa simbol kaki tiga *Isle of Man* yang ada pada mata uang kertas bendera dan perangko;
 - Bahwa Tergugat menyatakan merek Cap Kaki tiga merupakan buatan sendiri yang berbeda dalam fitur-fitur dengan simbol Kaki Tiga *Isle of Man* termasuk berbeda dalam filosofi dengan pada simbol Kaki Tiga *Isle of Man* hal mana juga berbeda dengan simbol-simbol kaki tiga yang ada pada negara lain;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Merek pada dasarnya menyatakan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda, sedangkan merek dagang adalah merek yang diperdagangkan dan dapat merupakan jaminan mutu;
 - Bahwa Undang-undang merek telah memberikan rumusan baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya;

Hal. 107 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- Bahwa majelis berpendapat persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan persis baik mengenai bentuk, cara penempatannya dan penulisan atau kontribusi antara unsur-unsur; sedangkan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan;
- Bahwa saksi Ahli Penggugat Tantio Adjie Aryanto R, menyatakan pada pokoknya merek Cap Kaki Tiga memiliki persamaan dengan simbol kaki tiga Negara Isle of man;
- Dengan demikian apabila Majelis membandingkan antara Merek Cap Kaki Tiga dengan simbol Kaki Tiga milik *Isle of Man* maka ada kesamaannya; Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memahami Gugatan Termohon Kasasi sehingga keliru menerapkan hukum;
 - 4.2. Bahwa Gugatan Termohon Kasasi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek terkait dengan simbol atau bendera Negara *Isle Of Man*, bukan didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek tentang persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek pihak lain karena Termohon Kasasi tidak memiliki merek;
 - 4.3. Bahwa Gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka harus merujuk pada Article 6ter Paris Convention karena disana diatur mekanimse dan tata cara pengajuan gugatan:
 - 4.4. Bahwa Ahli Prof. Rahmi Jened di persidangan dengan tegas mengatakan Undang-undang Merek tidak mengatur secara jelas tentang Gugatan Pembatalan Merek terkait dengan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek Oleh karena itu, Gugatan Pembatalan Merek terkait dengan simbol atau bendera atau emblem negara diatur dalam Pasal 6 Ter Konvensi Paris. Menurut Ahli, Gugatan pembatalan menurut Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek harus memenuhi beberapa persvaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6ter Konvensi Paris yaitu harus diajukan oleh negara berdaulat, larangan hanya berlaku apabila penggunaannya menyesatkan public, harus ada notifikasi kepada seluruh anggota Konvensi Paris dan harus diajukan dalam jangka waktu 12 bulan dari setelah diterimanya notifikasi;

Hal. 108 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ter Konvensi Paris maka gugatan atas dasar penggunaan simbol negara tidak dapat dibenarkan;

- 4.5. Bahwa menurut Ahli Prof. Rahmi Jened. Gugatan Termohon Kasasi harus ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menggugat berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena berdasarkan Pasal 6ter Konvensi Paris (perjanjian TRIPS);

Gugatan terhadap penggunaan simbol negara atau bendera negara, maka sebuah negara yang merasa dirugikan harus merupakan anggota WTO atau WIPO yang terikat dalam perjanjian TRIPS, apalagi sekalipun menjadi anggota maka tetap harus ada notifikasi dari negara yang bersangkutan agar bendera atau simbol negaranya tidak boleh dipakai oleh negara lain sesama anggota WTO atau WIPO;

Apalagi Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 12 bulan setelah adanya notifikasi:

- 4.6. Bahwa dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi sama sekali tidak ada atau tidak menunjukkan bahwa *Isle of Man* adalah anggota WTO atau WIPO yang terikat dalam Konvensi Paris (perjanjian TRIPS) dan pada kenyataannya memang *Isle Of man* bukan anggota WTO atau WIPO (*vide bukti* T-17 berupa situs media di Internet pada alamat: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm di cetak tanggal 15/4/2013 tentang Daftar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO));

- 4.7. Bahwa menjadi aneh tapi nyata apabila kemudian *Judex Facti* membuat putusan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek tentang persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan simbol kaki tiga milik *Isle of Man*;

- 4.8. Bahwa apabila *Judex Facti* ingin mendasarkan pertimbangan atas dasar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang merek tentang iktikad buruk, maka pendaftaran Merek Cap kaki Tiga sama sekali tidak beriktikad buruk karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.9. Bahwa apabila Termohon Kasasi menyatakan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga beriktikad buruk karena menggunakan simbol *Isle Of Man* tanpa ijin maka dalil Termohon Kasasi adalah keliru dan tidak benar karena simbol kaki tiga bukanlah simbol atau emblem negara Inggris tetapi hanyalah salah satu simbol biasa yang digunakan oleh *Isle of*

Hal. 109 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



Man yang bukan merupakan entitas internasional, sehingga simbol itu ada dan dipakai di berbagai negara tanpa larangan;

4.10. Dengan demikian jelas, pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia adalah sudah sesuai hukum yang berlaku sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek mengenai persamaan pada keseluruhan dan pada pokoknya adalah keliru dan tidak benar, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

5. *Judex Facti* Telah Menggunakan Fakta-Fakta Yang Keliru Mengenai Pendaftaran Merek Yang Beriktikad Buruk Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Dalam Putusannya halaman 87-93, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang merek, pemohon pendaftaran merek yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk memboncong atau meniru atau menjiplak merek orang lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 dan didasarkan pada penafsiran *a contrario* terdapat 2 elemen penting untuk menentukan adanya iktikad tidak baik yaitu adanya niat untuk menguntungkan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain dan melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan bukti Tergugat, ternyata Tergugat sudah mendaftarkan merek Cap kaki Tiga di berbagai negara termasuk Indonesia sehingga konsumen dapat terkecoh dengan adanya merek dengan simbol kaki tiga tersebut;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220/PK/PERD/1966 menyatakan warga negara Indonesia di dalam memproduksi barang-barang dan jasa wajib mempergunakan merek yang menampakkan identitas nasional dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip atau menjiplak merek orang lain atau perbuatan iktikad buruk yang memboncong ketenaran merek orang lain;
- Bahwa menurut Ahli Tommy Suryo Utomo Merk cap kaki Tiga hampir sama dengan simbol Kaki Tiga *Isle of Man* maka pengguna merek Cap

Hal. 110 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



kaki tiga sudah pasti melihat dan pernah mengetahui adanya simbol kaki tiga Isle of Man sehingga jelas pemohon tersebut beriktikad buruk;

- Berdasarkan kesamaan antara simbol kaki tiga *Isle of Man* dengan Merek Cap Kaki Tiga maka Majelis berpendapat pendaftaran merek Cap kaki Tiga beriktikad buruk.

Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menggunakan Pasal 4 Undang Undang Merek, iktikad buruk dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Pasal 4 berbunyi: "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";
- 5.2. Bahwa Merek Cap Kaki Tiga pertama kali didaftarkan di Singapura pada tahun 1940 yang merupakan hasil dari Ciptaan Pemohon Kasasi sendiri;
- 5.3. Bahwa Merek dan Hak Cipta Cap Kaki Tiga tidak berdasarkan tiruan dari simbol dan lambang Koloni *Isle of Man* karena pada tahun 1937, Koloni *Isle of Man* sama sekali tidak dikenal, dan pada saat itu tidak ada sarana atau prasarana yang dapat digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk mencari dan menemukan simbol Koloni *Isle of Man* baik melalui internet atau perpustakaan;
- 5.4. Bahwa selain itu antara filosofi Logo Cap Kaki Tiga yang dimiliki oleh koloni *Isle of Man* sebagai di sampaikan oleh Termohon Kasasi berbeda dengan filosofi Cap Kaki Tiga milik Pemohon Kasasi; Adapun filosofi Cap Kaki tiga milik Pemohon Kasasi adalah kaki yang menghadap ke atas melambangkan keseimbangan, kaki yang menghadap ke depan seakan-akan berlutut itu melambangkan kerendahan hati dan kaki yang menghadap ke bawah melambangkan lari yaitu kerja keras;
Ini jelas filosofi bisnis murni jauh berbeda dengan semboyan kaki tiga koloni *Isle of Man* "QUOCUNGUE JECERIS SLABIT" yang artinya kokoh dan stabil;
- 5.5. Bahwa apabila Merek Cap Kaki Tiga memiliki kemiripan dengan simbol kaki tiga koloni *Isle of Man* itu merupakan kebetulan saja dan bukan sebagai iktikad buruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Hal. 111 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



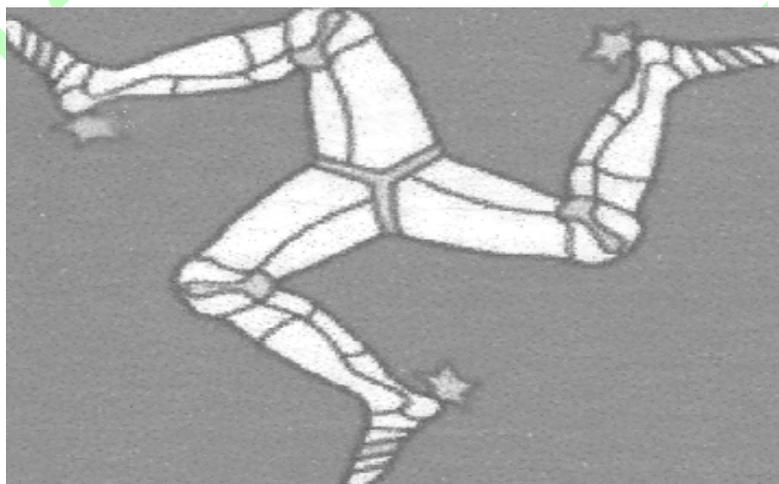
5.6. Bahwa oleh karena Logo Cap Kaki Tiga adalah ciptaan Pemohon Kasasi sendiri maka jelas Logo Cap Kaki Tiga adalah merek dan ciptaan yang sah bukan tiruan dari simbol koloni *Isle of Man* sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5.7. Bahwa apabila dilihat dengan teliti maka Logo Cap Kaki Tiga milik Pemohon Kasasi sangat berbeda dengan simbol koloni *Isle Of Man* baik menyangkut gambar kaki tiganya maupun menyangkut fitur-fitur arsitekturnya, bentuk, warna, atau grafis atau kombinasi dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

Gambar Logo Cap Kaki Tiga: Wen Ken Drug Pte Ltd



Gambar kaki Tiga: Koloni Isle Of Man





5.8. Dengan demikian jelas, Merek Cap Kaki Tiga adalah ciptan sendiri sehingga pendaftarannya tidak beriktikad buruk sehingga pertimbangan *Judex Facti* tentang adanya iktikad buruk dalam pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga adalah keliru dan tidak benar sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

6. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Dalam Putusannya halaman 87-93, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang Undang merek, pemohon pendaftaran merek yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk membonceng atau meniru atau menjiplak merek orang lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 dan didasarkan pada penafsiran a contrario terdapat 2 elemen penting untuk menentukan adanya iktikad tidak baik yaitu adanya niat untuk menguntungkan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain dan melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran milik orang lain;

Bahwa berdasarkan bukti Tergugat, ternyata Tergugat sudah mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga di berbagai negara termasuk Indonesia sehingga konsumen dapat terkecoh dengan adanya merek dengan simbol kaki tiga tersebut;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1986 Nomor 220/PK/PERD/1966 menyatakan warga negara Indonesia di dalam memproduksi barang-barang dan jasa wajib mempergunakan merek yang menampilkan identitas nasional dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip atau menjiplak merek orang lain atau perbuatan iktikad buruk yang membonceng ketenaran merek orang lain; Bahwa menurut Ahli Tommy Suryo Utomo Merek Cap Kaki Tiga hampir sama dengan simbol Kaki Tiga *Isle of Man* maka pengguna merek Cap Kaki Tiga sudah pasti melihat dan pernah mengetahui adanya simbol kaki tiga *Isle of Man* sehingga jelas pemohon tersebut beriktikad buruk;



- Berdasarkan kesamaan antara simbol kaki tiga *Isle of Man* dengan Merek Cap Kaki Tiga maka Majelis berpendapat pendaftaran merek Cap kaki Tiga beriktikad buruk;

Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum Pasal 4 Undang Undang Merek, dengan alasan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa apabila *Judex Facti* ingin mendasarkan pertimbangan atas dasar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Merek tentang iktikad buruk, maka pendaftaran Merek Cap kaki Tiga sama sekali tidak beriktikad buruk karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6.2. Bahwa pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga sama sekali tidak bertentangan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang Undang Merek karena pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga tidak melanggar merek orang lain, bukan merupakan milik umum, bukan juga merupakan simbol atau emblem negara sebagaimana dalil gugatan Termohon Kasasi;
- 6.3. Bahwa apabila Termohon Kasasi menyatakan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga beriktikad buruk karena menggunakan simbol *Isle Of Man* tanpa ijin maka dalil Termohon Kasasi adalah keliru dan tidak benar karena simbol kaki tiga adalah ciptaan Pemohon Kasasi sendiri;
- 6.4. Bahwa untuk itu sekali lagi Pemohon Kasasi jelaskan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang Undang Merek menyatakan, "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang";
- 6.5. Bahwa Kantor Merek adalah lembaga yang berwenang memeriksa dan mendaftarkan sebuah merek di Indonesia dan berkaitan dengan Merek Cap Kaki Tiga, Kantor Merek telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai standar pemeriksaan yang dimiliki oleh Kantor Merek dan sepanjang tidak ada keberatan dari pihak manapun maka pendaftaran sebuah merek dapat diterima oleh Kantor Merek;
- 6.6. Bahwa Pasal 68 Undang Undang Merek menyebutkan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4,5, dan Pasal 6 Undang Undang Merek;

Hal. 114 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- 6.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Merek di atas, maka pihak-pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan pembatalan pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia, namun sampai saat ini tidak pernah ada pihak dari Pemerintahan Inggris maupun Negara *Isle of Man* yang meminta pembatalan merek Cap Kaki Tiga di Indonesia;
- 6.8. Bahwa Termohon Kasasi saat ini bukanlah pihak yang berkepentingan karena bukanlah subyek hukum yang memiliki kapasitas "kepentingan" untuk menggugat Pemohon Kasasi sehingga jelas menurut hukum tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan keberadaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia dan di belahan dunia lainnya;
- 6.9. Bahwa merek Cap Kaki Tiga sebelum terdaftar di Indonesia, Merek Cap Kaki Tiga sudah merupakan merek terkenal di belahan dunia dan sudah dipromosikan lebih dari satu dekade sehingga apabila Negara Inggris ataupun Koloni *Isle of Man* merasa terganggu kepentingannya maka sudah dari dahulu mereka mempersoalkannya;
- 6.10. Dengan demikian jelas, pendaftaran Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia adalah sudah sesuai hukum yang berlaku sehingga **pertimbangan hukum *Judex Facti*** terkait dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek mengenai iktikad buruk adalah keliru dan tidak benar sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Menerapkan Hukum Pembuktian Tidak Sebagaimana Mestinya Sehingga Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan;
1. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Prof. Rahmi Jened, S.H., Padahal Keterangan Ini Sangat Beralasan Hukum Untuk Digunakan Sebagai Pertimbangan Dalam Perkara Ini;
- 1.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Rahmi Jened.S.H., terkait ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang *Merek dan Pasal 6*ter Paris Convention. Ahli Prof. DR Rahmi Jened, S.H., dengan tegas mengatakan Undang-undang Merek tidak mengatur secara jelas tentang Gugatan Pembatalan Merek terkait dengan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek. Oleh karena itu, Gugatan Pembatalan Merek terkait dengan simbol atau bendera atau emblem negara diatur dalam Pasal 6 Ter Konvensi Paris;
- Menurut Ahli, Gugatan pembatalan menurut Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ter Konvensi Paris yaitu harus diajukan oleh negara berdaulat, larangan hanya berlaku apabila penggunaannya

Hal. 115 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



menyesatkan public, harus ada notifikasi kepada seluruh anggota Konvensi Paris, dan harus diajukan dalam jangka waktu 12 bulan dari setelah diterimanya notifikasi. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ter Konvensi Paris maka gugatan atas dasar penggunaan simbol negara tidak dapat dibenarkan;

1.2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., terkait Pasal 68 Undang Undang Merek, yang jelas-jelas mengatakan Pihak yang berkepentingan menurut Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum yaitu kepentingan kepemilikan (*propriety interest*) dalam hal ini kepemilikan atas merek;

Dalam perkara ini, jelas Terbanding sama sekali tidak memiliki kepentingan kepemilikan (*propriety interest*) sehingga berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Merek, Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berkepentingan;

1.3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., terkait Pasal 4 TRIPS karena Prinsip National Treatment atau perlakuan nasional yang menjadi kewajiban TRIPS berlaku untuk warga negara sesama negara anggota WTO/TRIPS, apalagi tidak terkait individu tetapi mengenai barang dan jasa;

Negara yang bukan menjadi anggota WTO/TRIPS tidak dapat menggunakan prinsip *National Treatment* di dalam mengajukan gugatan pembatalan merek atas dasar penggunaan simbol negara;

1.4. Bahwa apabila keterangan-keterangan di atas tidak digunakan atau tidak dijadikan pertimbangan dalam perkara ini oleh *Judex Facti* maka jelas Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Atau Mengabaikan Keterangan Ahli Prof. Hikmahanto Juwana.S.H., Mengenai Kapasitas Termohon Kasasi Dan Prinsip National Treatment Padahal Keterangan Ini Sangat Beralasan Hukum Untuk Digunakan Sebagai Pertimbangan Dalam Perkara Ini;

2.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., terkait dengan kapasitas Termohon Kasasi untuk menggugat mewakili Negara *Isle of Man*. Ahli Prof. Hikmahanto Juwana. S.H., dengan tegas menyatakan gugatan atas nama penggunaan simbol negara hanya dapat dilakukan atas dasar Surat Kuasa Khusus dari Pejabat Berwenang dalam hal ini Presiden cq. Menteri Luar Negeri cq. Kuasa Hukum yang ditunjuk dengan kuasa khusus;

Hal. 116 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Negara berdaulat adalah negara yang memiliki kedaulatan dan dapat berhubungan dengan negara lain sebagai negara yang berdiri sendiri. Yang disebut kepentingan negara adalah hal-hal yang menjadi simbol negara seperti bendera, simbol atau emblem sebuah negara berdaulat;

Apabila ada sengketa mengenai sebuah bendera negara maka yang berhak melakukan gugatan adalah Negara;

Tidak boleh seseorang warga negara menggugat pihak lain atas nama sebuah negara atau kepentingan sebuah negara, sekalipun menggunakan rasa nasionalismenya;

Seseorang menggugat orang lain berdasarkan kepentingan negara maka orang tersebut harus mendapatkan Surat Kuasa dari instansi yang berwenang. Dengan kata lain. Perorangan atau badan hukum tidak dapat mewakili kepentingan negara kecuali memiliki surat kuasa dari instansi atau pejabat yang berwenang;

2.2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., terkait dengan prinsip National Treatment, ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., dengan tegas menyatakan prinsip National Treatment tidak dapat digunakan untuk menggugat mengatas-namakan negara tetapi hanya dipergunakan oleh sesama anggota WTO yang menandatangani Paris Convention dan khusus di bidang HAKI maka perlakuan sama diberikan di dalam pendaftaran HAKI. Menurut Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., seseorang tidak dapat menggunakan prinsip "National Treatment" untuk menggugat Negara lain berdasarkan rasa nasionalisme karena prinsip *National Treatment* hanya berlaku pada barang dan jasa bukan pada individu. Misalnya dalam hukum merek terdaftar berlaku 10 tahun baik untuk merek milik WNI maupun milik WNA tidak terkecuali;

2.3. Bahwa apabila keterangan-keterangan di atas tidak digunakan atau tidak dijadikan pertimbangan dalam perkara ini oleh *Judex Facti* maka jelas Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

3. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Emawati S.H., M.H., Mengenai Kapasitas Termohon Kasasi, Penerapan Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek Dan Prinsip National Treatment Padahal Keterangan Ini Sangat Beralasan Hukum Untuk Digunakan Sebagai Pertimbangan Dalam Perkara Ini:

Hal. 117 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- 3.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Emawati, S.H., M.H., terkait ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Ahli Emawati, S.H., M.H., dengan tegas mengatakan gugatan pembatalan merek atas dasar simbol negara harus mendapat kuasa khusus dari pejabat berwenang, tidak sembarang orang dapat melakukan gugatan karena menyangkut negara dengan negara (G to G);
- 3.2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Emawati. S.H., M.H., terkait Pasal 68 Undang Undang Merek; Ahli Emawati. S.H., M.H., dengan tegas mengatakan pihak berkepentingan menurut Pasal 68 Undang Undang merek adalah pihak yang memiliki merek, sedangkan pihak lain tidak dapat disebutkan sebagai pihak berkepentingan. Terkait dengan penggunaan simbol negara maka pihak yang berkepentingan adalah negara bukan perorangan;
- 3.3. Bahwa dalam pemeriksaan simbol negara di kantor Merek menurut Buku Petunjuk Teknis pemeriksaan Substantif merek sama sekali tidak ada simbol *Isle of Man* yang dilarang dijadikan merek;
- 3.4. Bahwa Kantor merek setiap tahun menerima notifikasi dari negara-negara anggota WTO atau WIPO tentang simbol atau bendera dari negaranya yang dilarang digunakan oleh negara lain dan kenyataannya tidak ada notifikasi dari Negara *Isle of Man*;
- 3.5. Bahwa apabila keterangan-keterangan di atas digunakan atau dijadikan pertimbangan dalam perkara ini oleh *Judex Facti* maka jelas Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
4. *Judex Facti* Telah Bersikap Tidak Adil Karena Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Dari Pemohon Kasasi Tetapi Hanya Mempertimbangkan Keterangan Ahli Dari Termohon Kasasi Mengenai Ketentuan Pasal 68 Undang Undang Merek Dan Pasal 4 TRIPS Sehingga Putusan Harus Dibatalkan:
 - 4.1. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Ahli Prof. Eddy Damian dan Dr. Miranda Risang terkait dengan Pasal 68 Undang Undang Merek mengenai pihak yang berkepentingan padahal keterangan ini bertentangan dengan Undang-undang merek dan hal ini telah dibantah oleh keterangan Ahli Prof. Rahmi Jened dan Emawati, S.H., M.H., bahwa pihak yang berkepentingan dalam Pasal 68 adalah pihak yang memiliki merek *Judex Facti* ternyata hanya menggunakan keterangan Ahli Prof. Eddy Damian dan

Hal. 118 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Dr. Miranda Risang dengan mengabaikan keterangan Ahli Prof. Rahmi Jened dan Emawati, S.H., M.H. Hal ini merupakan pelanggaran dalam Hukum Acara Pemeriksaan menurut HIR;

4.2. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Ahli Prof. Eddy Damian dan Dr. Miranda Risang terkait dengan Gugatan Pembatalan dengan dasar Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek berdasarkan prinsip National Treatment Pasal 4 TRIPS, padahal keterangan ini telah dibantah oleh keterangan Ahli Prof. Rahmi Jened dan Emawati, S.H.,M.H., serta Prof. Hikmahanto Juwana. S.H., bahwa Gugatan Pembatalan dengan dasar Pasal 6 ayat (3) Undang Undang merek harus juga berdasarkan Pasal 6ter Konvensi Paris bahwa hanya anggota WTO dan TRIPS yang dapat mengajukan gugatan atas dasar Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Merek termasuk telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ter Konvensi Paris; Namun keterangan Ahli Prof. Rahmi Jened dan Emawati, S.H., M.H., serta Prof. Hikmahanto Juwana sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal ini jelas merupakan pelanggaran dalam Hukum Acara Pemeriksaan menurut HIR;

4.3. Dengan demikian tindakan *Judex Facti* yang mengabaikan keterangan ahli dari Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan keterangan Ahli dari Termohon Kasasi sekalipun keliru adalah tindakan yang tidak adil dan tidak profesional sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

5. *Judex Facti* Telah Menerapkan Hukum Pembuktian Tidak Sebagaimana Mestinya Sehingga Putusan Harus Dibatalkan;

5.1. Penerapan hukum pembuktian keliru karena tidak ada bukti surat kuasa dari Negara Inggris atau *Isle Of Man*;

5.1.1 Termohon Kasasi tidak pernah atau tidak ada mengajukan Surat Kuasa Khusus dari negara Inggris atau Negara *Isle of Man* sehingga tidak berhak mewakili Negara *Isle of Man*;

5.1.2 Terkait dengan hal ini, Pemohon Kasasi telah mesommir di awal persidangan agar Termohon Kasasi membuktikan keabsahan Surat Kuasa untuk menggugat dari Negara Inggris atau *Isle of Man* ternyata Termohon Kasasi hanya dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus kepada kuasa hukumnya;

5.1.3 Keterangan Ahli Prof. Hikmahanto Juwana dan Emawati S.H., M.H., dalam persidangan dengan tegas menyatakan bila ada sengketa mengenai sebuah bendera negara maka yang berhak melakukan

Hal. 119 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah Negara; Tidak boleh seseorang warga negara menggugat pihak lain atas nama sebuah negara atau kepentingan sebuah negara sekalipun menggunakan rasa nasionalismenya;

5.1.4 Dengan tidak adanya Surak Kuasa Khusus dan keterangan Ahli di atas, maka *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya sehingga Putusan harus dibatalkan;

5.2 Penerapan Hukum Pembuktian Keliru Karena Tidak Ada Bukti Yang Menunjukkan Negara *Isle Of Man* Adalah Anggota WTO Atau Anggota TRIPS;

5.2.1 Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan Negara *Isle of Man* adalah Anggota WTO atau TRIPS atau Paris Convention;

5.2.2 Dalam bukti T-17 berupa situs media di Internet pada alamat: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm di cetak tanggal 15/4/2013 Tentang Daftar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ternyata jelas *Isle of Man* bukan Negara Anggota WTO atau TRIPS;

5.2.3 Keterangan Ahli Prof Eddy Damian dan Dr. Miranda Risang yang menyatakan *Isle of Man* adalah Anggota WTO dan TRIPS hanya berdasarkan dugaan belaka tanpa disertai dengan bukti sehingga tidak dapat digunakan dalam perkara ini;

5.2.4 Keterangan Ahli Eddy damian dan Dr. Miranda Risang tersebut telah dibantah oleh Keterangan Ahli Prof. Rahmi Jened dan Emawati S.H., M.H., yang menyatakan dengan jelas *Isle of Man* bukan anggota WTO atau TRIPS;

5.2.5 Dalam Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek di Kantor Merek sama sekali tidak ada simbol *Isle of Man* yang dilarang dijadikan merek;

5.2.6 Dengan adanya fakta Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan *Isle of Man* sebagai Anggota WTO dan TRIPS, maka *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya sehingga Putusan harus dibatalkan;

5.3 Penerapan Hukum Pembuktian Keliru Karena Bukti Termohon Kasasi Fotokopi Dan Tidak Relevan:

5.3.1 Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti P-I sampai dengan P-37 berupa fotokopi sertifikat merek Cap Kaki Tiga dan tidak ada aslinya sehingga tidak dapat digunakan dalam perkara ini;

5.3.2 Bukti-bukti P-I sampai dengan P-37 berupa fotokopi harus dikesampingkan sehingga tidak dapat digunakan dalam perkara ini,

Hal. 120 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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



karena setiap alat bukti harus dapat ditunjukkan aslinya agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan, "Kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat di percaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat di perintahkan untuk ditunjukkan";

Hal ini diperkuat pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang berbunyi, "surat bukti yang hanya berupa fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan...";

5.3.3 bukti fotokopi tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian tercermin dalam Yusiprudensi MA RI Nomor 701/K/Sip/1974 tanggal 1 April 1974 yang berbunyi: "Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fococopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih di pertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

5.3.4 Dengan demikian mengingat bukti-bukti P-I sampai dengan P-37 dari Termohon Kasasi hanyalah berupa fotocopi yang tidak mampu diperlihatkan aslinya maka seharusnya *Judex Facti* tidaklah perlu menilai bukti P-I sampai dengan P-37 tersebut karena merupakan bukti yang tidak sah menurut hukum atau dengan kata lain *Judex Facti* telah keliru dalam menilai alat bukti dari Termohon Kasasi tersebut;

5.3.5 Termohon Kasasi telah mengajukan bukti P-38 berupa TRIPS Agreement (sesuai Pasal 3 dan 4 dalam TRIPS) namun bukti ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tidak memahami dengan benar ketentuan TRIPS. Termohon Kasasi juga tidak memahami arti dari prinsip National Treatment karena prinsip itu merupakan perlakuan yang sama untuk seluruh kegiatan barang dan jasa bagi seluruh negara yang tergabung dalam WTO dan WIPO tetapi tidak dapat diberlakukan untuk orang perorangan. Seorang warga negara tidak dapat melakukan gugatan hukum atau perlakuan hukum yang sama berdasarkan prinsip National Treatment;

Hal. 121 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- 5.3.6 Termohon Kasasi telah mengajukan bukti P-41 sampai dengan bukti P-51 berupa mata uang dan lain-lain dari *Isle of Man* namun bukti-bukti P-40 sampai dengan bukti P-51 di atas hanya menunjukkan adanya keterangan tentang *Isle Of Man* yang simbol negaranya mirip dengan Merek Cap Kaki Tiga, tetapi tidak ada kaitannya dengan gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga oleh Termohon Kasasi;
- 5.3.7 Termohon Kasasi telah mengajukan bukti P-52 berupa kliping berita online dan surat kabar mengenai sengketa Merek Cap Kaki Tiga; bukti kliping di atas lebih banyak adalah berita tentang sengketa Cap Badak yang digugat oleh Pemilik Merek Cap Kaki Tiga Wen Ken Drug karena Merek Cap Badak adalah hasil tiruan dari gambar "Badak" yang ada pada Merek Cap Kaki Tiga. Dengan demikian tidak benar klaim Termohon Kasasi bahwa sengketa Merek Cap Kaki Tiga telah merusak citra Negara *Isle of Man* karena tidak ada sengketa Cap Kaki Tiga Tetapi Hanyalah Sengketa Lukisan Badak;
- 5.3.8 Termohon Kasasi telah mengajukan bukti P-53 berupa kliping berita online dan surat kabar mengenai penarikan produk Cap kaki Tiga oleh BPOM. Bukti kliping tidak menunjukkan penarikan produk Cap Kaki Tiga karena masalah Merek Cap Kaki Tiga atau karena kualitas produknya tetapi karena produk Cap Kaki Tiga berganti label atau dengan kata lain mengganti kemasan baru yang tidak ada gambar "Badak"; Dengan demikian tidak benar klaim Termohon Kasasi penarikan produk Cap Kaki Tiga telah merusak citra negara *Isle Of Man*;
- 5.3.9 Dengan adanya fakta Termohon Kasasi telah mengajukan bukti yang tidak relevan, maka *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya sehingga Putusan harus dibatalkan;
- 5.4 Penerapan Hukum Pembuktian Keliru Terkait Dengan Keterangan Ahli Termohon Kasasi Yang Tidak Konsisten Dan Tidak Relevan;
- 5.4.1 Termohon Kasasi telah mengajukan 2 orang saksi fakta namun Keterangan Saksi-saksi ini *terkesan* telah diatur karena Saksi tidak punya kepentingan apapun dengan merek Cap Kaki Tiga tetapi kemudian mencari dan menemukan situs wikipedia yang menerangkan tentang negara *Isle of Man*;

Hal. 122 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Dugaan diatur oleh Termohon Kasasi sangat jelas karena ternyata saksi sama sekali tidak mengerti tentang situs Wikipedia tetapi anehnya tahu simbol *Isle of Man* dari situs tersebut;

5.4.2 Termohon Kasasi telah mengajukan Ahli Dr. Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., namun keterangan Ahli ini tidak konsisten karena di satu pihak menyatakan bila gugatan terkait kepentingan negara maka negara yang berhak menggugat namun di lain pihak juga menyatakan warga negara dapat mengajukan gugatan atas dasar kepentingan negara bila terkait dengan hak asasi manusia;

Keterangan ahli ini juga membuat kesimpulan sendiri tentang database Kantor Merek yang menyimpan data tentang simbol-simbol dan bendera negara yang tidak boleh digunakan sebagai merek; Padahal Kantor Merek memiliki database dan buku pedoman pemeriksaan merek yang dapat melihat data tentang simbol dan bendera negara-negara WTO atau WIPO yang tidak boleh dijadikan merek. Keterangan ahli ini sama sekali tidak memahami gugatan pembatalan merek terkait dengan simbol negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek juncto Pasal 6 Ter Konvensi Paris karena gugatan semacam itu harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain ada Surat Kuasa dari negara dan adanya notifikasi larangan penggunaan simbol Negara dari negara-negara WTO atau WIPO;

5.4.3 Termohon Kasasi telah mengajukan Ahli Tantio Adji Ariyanto namun keterangan Ahli ini tidak relevan; Keterangan Ahli ini hanya membahas tentang desain dari merek Cap Kaki Tiga bila dibandingkan dengan gambar simbol *Isle Of Man*;

Dalam perkara ini sekalipun kedua gambar itu sama namun Termohon Kasasi tidak dapat melakukan gugatan pembatalan karena terkait Pasal 6ter Konvensi Paris;

5.4.4 Termohon Kasasi juga telah mengajukan Ahli Prof. Dr. Eddy Damian S.H., namun keterangan Ahli ini tidak relevan;

5.4.5 Keterangan Ahli ini juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Ter Konvensi Paris karena tidak semua orang dapat melakukan gugatan pembatalan merek atas dasar penggunaan simbol negara karena harus memenuhi beberapa syarat antara lain harus menjadi anggota WIPO atau WTO, adanya notifikasi dan adanya kuasa dari negara;

Hal. 123 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



- 5.4.5 Termohon Kasasi juga mengajukan Ahli Dr. Tommy Suryo Utomo, S.H., namun keterangan ahli ini juga tidak relevan; Keterangan Ahli ini hanya menerangkan tentang ilmu merek dan apa yang disebut sebagai pendaftaran merek beriktikad buruk, namun dalam kasus ini pendaftaran merek Cap Kaki Tiga tidak dapat disebut beriktikad buruk karena berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek di Kantor Merek ternyata tidak ada simbol *Isle Of Man* dalam database simbol negara di Kantor Merek Dirjen HKI;
- 5.4.6 Dengan adanya keterangan Ahli, Termohon Kasasi yang tidak relevan, maka *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya sehingga Putusan harus dibatalkan;
- 5.5 Dengan demikian, dari seluruh bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya kepentingan Termohon Kasasi terkait dengan keberadaan merek Cap Kaki Tiga di Indonesia; Selain Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan kapasitasnya yang sah untuk mengajukan gugatan atas dasar kepentingan Negara *Isle Of Man*, juga Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan kepentingan Negara *Isle Of Man* yang dirugikan oleh keberadaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia karena Merek ini adalah merek yang sudah dikenal di seluruh Indonesia sebagai merek Dagang yang memiliki produk minuman penyegar yang bermutu di Indonesia;
- 5.6 Dengan demikian jelas *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Kasasi dari Turut Tergugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Niaga) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf b menyebutkan: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. ...dan seterusnya;



b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Bahwa, “apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai, lambang atau simbol atau emblem Negara atau Lembaga Nasional ataupun Internasional” pihak Direktorat Merek harus “menolak” permohonan pendaftaran tersebut, artinya tanpa menunggu adanya keberatan dari pihak yang memiliki lambang/symbol tersebut, maka Direktorat Merek “dilarang” mendaftarkannya, kecuali pihak pendaftar tersebut memiliki ijin dari negara yang bersangkutan; Dalam perkara ini Direktorat Merek telah mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (3) sub b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, tegasnya dengan demikian maka “pendaftaran tersebut batal dengan sendirinya/batal demi hukum” karena sudah dilarang oleh hukum akan tetapi Direktorat tetap mendaftarnya/melakukannya;

Bahwa, sekalipun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap lambang/symbol sesuatu Negara i.c Negara *Isle of Man*, disebabkan secara faktuil nampak jelas cap kaki tiga adalah lambang Negara *Isle of Man*, maka Direktorat Merek harus menolak dan tidak mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga *a quo*;

Bahwa karena pendaftaran itu dilarang, maka merek yang sudah didaftar menjadi batal demi hukum ataupun batal dengan sendirinya;

Dikarenakan merek tersebut sudah terlanjur didaftarkan, maka perintah yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam perkara ini pada angka 4 untuk membatalkan atau batal demi hukum merek-merek tersebut telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek, 2. Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd.** tersebut, harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal. 125 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK,**
2. **WEN KEN DRUG Co. Pte. Ltd,** tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Solthoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./

H. Solthoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./

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

Ketua Majelis,
Ttd./

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

Panitera Pengganti,
Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. M e t e r a i.....Rp6.000,00;
2. R e d a k s i.....Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi.....Rp4.989.000,00;+
J u m l a h.....Rp5.000.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

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

Hal. 126 dari 126 hal. Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HaKI/2013.

Disclaimer

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