

**PUTUSAN**

No.: 017 K/N/HaKi/2002.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

SOEWARDJONO, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Timur I No 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izwan El Jaman, SH., dan Muhammad Mirza, SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 60-63 Blok E/2 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2002, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

EFENDY, bertempat tinggal di Jalan Petojo Utara VII No. 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnoe Widjaya, SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat 17 No. 18 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2002, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan atas pelanggaran merek dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik, dan pemegang hak atas

merek ,,,,





merek daftar No. 361196 yaitu berupa merek kata Swallow dengan gambar burung dalam bentuk opmak, susunan, tata muka, dan tata warna sesuai bukti P-II untuk melindungi jenis barang agar-agar, termasuk barang dalam kelas 29 (Bukti P-1);

bahwa ternyata Tergugat secara tanpa hak telah menggunakan merek, beredar dipasaran berupa merek kata Swallow dengan gambar burung dalam bentuk opmak, susunan, tata muka, dan tata warna sesuai bukti P-2, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat sesuai bukti P-1 dan untuk dipakai terhadap barang yang sama dan sejenis yaitu agar-agar (kelas 29);

bahwa pemakaian merek Swallow oleh Tergugat yang beredar dipasaran dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal HaKI, dan etiket merek Swallow sesuai bukti P-2 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow Penggugat sesuai bukti P-1, sedangkan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat dibawah dibawah Nomor 336973 dan Nomor 361197 adalah Merek AKOS dan Merek Double Swallow Sun Sesuai Bukti P-3 dan P-4;

bahwa menurut pasal 76 (1) dan pasal 80 (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat berhak untuk menuntut agar :

- A. Tergugat diperintahkan menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang yang menggunakan merek sesuai bukti P-2;
- B. Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan ...

Disclaimer

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



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek kata Swallow dengan gambar burung dalam bentuk opmak, susunan, tatamuka, dan tata warna sesuai bukti P-1;
3. Menyatakan bahwa Tergugat secara tanpa hak telah menggunakan merek Swallow sesuai bukti P-2 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow terdaftar milik Penggugat sesuai bukti P-1;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/ atau perdagangan barang yang menggunakan merek sesuai bukti P-2 dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan dengan ketentuan Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehari untuk tiap-tiap hari Tergugat lalai atau tidak mematuhi putusan Pengadilan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Mohon putusan yang menurut pertimbangan Pengadilan adalah seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Juli 2002 No. 21/MEREK/2002/ PN.Niaga.JKT PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak

khusus.....*n*






khusus atas merek kata Swallow dengan gambar burung untuk jenis barang tepung agar-agar, kelas barang 29 dalam bentuk opmak, susunan, tata muka dan tatawarna sesuai Nomor Pendaftaran 361193;

3. Menyatakan Tergugat secara tanpa hak menggunakan merek Swallow sesuai bukti P-2 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow Nomor pendaftaran 361193 milik Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan tepung agar-agar dengan merek Swallow sesuai bukti P-2 dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 23 Juli 2002, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Agustus 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 21/HKI-MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Agustus 2002;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 08 Agustus 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon

kasasi




kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2002;

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

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

1. bahwa Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum dengan menyatakan adanya persamaan antara merek sengketa dari: susunan opmak, tatamuka dan tatawarna (halaman 7 putusan Judex facti), karena berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bentuk opmak, susunan tatamuka dan tatawarna tidak merupakan bagian/unsur dari merek yang dilindungi oleh hukum. Dan dalam praktek oleh Direktorat Merek melalui surat No. H4.HC.01.10.622-29/2002 (Vide bukti T -6) dinyatakan bahwa "gambar piring berisi agar-agar, kata tepung agar-agar powder untuk jenis barang agar-agar adalah bukan unsur merek, karena merupakan keterangan atau berkaitan dengan jenis barangnya" ;
2. bahwa Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum dengan menyatakan bahwa terdapat persamaan pada merek sengketa hanya dari persamaan bunyi kata "swallow" (putusan Judex facti halaman 7) padahal merek yang disengketakan merupakan merek kombinasi yang juga terdapat gambar / logo yang mempunyai perbedaan :
 - Pada merek Penggugat daftar Nomor 361193 adalah suatu merek kombinasi yang terdiri dari logo/gambar " 1 (satu) burung ", gambar matahari dan kala Swallow.

Sedangkan pada merek yang diduga oleh Penggugat sebagai merek

yang.....





yang diperjual belikan oleh Tergugat dipasaran adalah merek kombinasi yang terdiri dari logo/gambar "dua burung wallet" tanpa matahari dan kala Swallow, sehingga secara hukum untuk memenuhi adanya persamaan diantara merek sengketa harus dilihat secara menyeluruh yaitu :

- Sangat sama betul ;
- Penampilan dan perwujudan nyata-nyata sama;

Bahkan harus pula dilihat adanya "persamaan jalur pemasaran" artinya kedua merek yang disengketakan tersebut sama jalur pemasarannya.

Dalam hal ini merek Penggugat tidak terbukti sama jalur pemasarannya dengan merek yang diduga oleh Penggugat diedarkan di pasaran;

Oleh karena itu karena terdapat perbedaan pada logo/gambar di kedua merek sengketa dan tidak ada persamaan pada jalur pemasaran, maka putusan Judex facti yang menganggap kedua merek sengketa mempunyai persamaan adalah keliru / salah menerapkan hukum tentang persamaan diantara merek sengketa ;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dalam putusannya halaman 7 telah menyatakan :

"Menimbang bahwa sesuai bukti bertanda P-2 dengan adanya label sampel label HERO pada dos agar-agar Swallow tersebut membuktikan produk tepung agar-agar agar Tergugat tersebut dijual di Super Market HERO, atau diperdagangkan dipasaran, sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan sekaligus, mematahkan dalil sengketa Tergugat";

Hal mana terlihat jelas bahwa, Judex facti telah melanggar hukum, karena

telah





telah memutuskan tanpa didasarkan kepada alat bukti yang sah, khususnya mengenai adanya produk merek yang diedarkan oleh Tergugat dipasaran yaitu :

- Bukti pembungkus yang diberi label (barkode) adalah bukti yang sah tentang adanya produk merek Tergugat yang diperjualbelikan dipasaran, termasuk di Super Market HERO;
- Judex facti keliru menerapkan hukum pembuktian tentang pembungkus yang didalamnya tertera produksi D. SWALLOW GROUP dan bukan oleh Tergugat asli (SOEWARDJONO);
- Judex facti juga keliru menerapkan hukum pembuktian dengan menyimpulkan bahwa bukti-bukti label/barkode yang hanya tertulis kata-kata ZHERO 03835000 Swallow/agar-agar Nomor 1 Green 76 R sebagai bukti bahwa merek Tergugat diperjual belikan di Super Market HERO;



Bahwa apa yang diuraikan diatas adalah keberatan terhadap alat bukti secara Yuridis yang dapat dipertimbangkan dalam Kasasi. Hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Nopember 1976 No. 178 K/Sip/1976 yang menyatakan : "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian Yuridis bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada Kasasi";

4. Bahwa putusan Judex facti yang memutuskan :

" Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/ atau perdagangan tepung agar-agar dengan merek Swallow sesuai bukti P-2 dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan Tergugat dihukum membayar uang paksa

sebesar



sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan ini" (amar putusan Nomor 4) adalah salah dan melanggar hukum, karena sanksi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat diterapkan dalam sengketa merek;

Menimbang :

mengenai keberatan kasasi ad 1, ad 2 dan ad 3 :

bahwa keberatan – keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa nomor pendaftaran 336973 dan 361197 yang tertera pada kemasan bukti P-2 adalah nomor pendaftaran atas nama Tergugat untuk merek Double Swallow Sun (bukti T1 yang sama dengan bukti P4, nomor 361197), karenanya penggunaan merek Swallow Agar-Agar Powder sesuai bukti P2 oleh Tergugat adalah tanpa hak, merek mana mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow Agar-Agar Powder atas nama Penggugat (bukti P1 dan P1a) ;

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak mengakibatkan batalnya putusan, melainkan hanya alasan untuk memperbaiki putusan ;

bahwa sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dapat dituntut oleh pemilik merek terdaftar dari pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis (i.c. tuntutan Penggugat dari Tergugat) adalah ganti rugi dan/atau penghentian semua

perbuatan.....





perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, karenanya amar putusan tentang uang paksa harus ditiadakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : SOEWARDJONO harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2002 No. 21/MEREK/2002/ PN.Niaga. JKT PST sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon kasasi berada dipihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOEWARDJONO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2002 No. 21/MEREK/2002/PN. Niaga. JKT.PST sebagaimana dipertimbangkan diatas sehingga selengkapnyanya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek kata Swallow dengan gambar burung untuk jenis barang tepung agar-agar, kelas barang 29 sesuai Nomor Pendaftaran 361193;
- Menyatakan Tergugat secara tanpa hak menggunakan merek Swallow sesuai

bukti P-2.....





bukti P-2 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Swallow nomor pendaftaran 361193 milik Penggugat;

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan tepung agar-agar dengan merek Swallow seperti bukti P2 ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya :
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2002, oleh Ny. **MARIANNA SUTADI, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, **ARBIYOTO, SH.**, dan **ABDUL RAHMAN SALEH SH., MH.** Hakim-Hakim Agung, sebagai anggota majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2002 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta **Suwidya SH, LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota :

ttd.

ARBIYOTO, SH.

ttd.

ABDUL RAHMAN SALEH, SH.

Ketua :

ttd.

Ny. MARIANNA SUTADI, SH.

Biaya Kasasi :

- | | | |
|------------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 4.993.000,- |
| Jumlah | Rp | 5.000.000,- |

Panitera Pengganti

ttd.

SUWIDYA, SH, LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

[Signature]
Panitera/Sekretaris Jenderal
Kepala Direktorat Perdata Niaga

[Signature]
Parwoto Wignjosumarto, SH.

NIP. 040.018.142



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)