



PUTUSAN

Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LINAWATY HARDJONO, bertempat tinggal di Taman Resort Mediterania Blok Z2 Nomor 2 Pantai Indah Kapuk-Jakarta Utara-14460, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre E.N. Kolopaking, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III Nomor 24 A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

SKYWORTH GROUP Co. Ltd., berkedudukan di 22-2, East Tower Skyworth Semiconductor Design Building 18 High-Tech South 4th Rod Nans Distriet, Shenzhen China, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sundjono PS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Siyaridin Nomor 10, Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;
Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Tangerang dan atau juga beralamat di Gedung ex Direktorat Jenderal Imigrasi, Jalan Rasuna Said Kavling 7 Jakarta;
Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

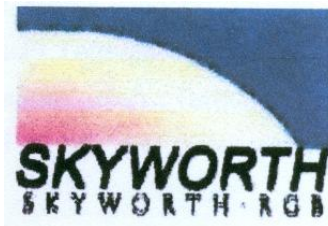
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya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

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



A. Objek Gugatan;

Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Merek dagang dan Logo:



Nomor pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek, atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono, alamat/berkedudukan di Taman Resort Mediterania Blok – Z 2 Nomor 2 Pantai Indah Kapuk - Jakarta Utara - 14460 melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti P - 1);

B. Alasan Hukum Dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan terkenal dari China yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan bukti Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah China (bukti P-2) dan sudah lama dikenal di berbagai Negara di dunia, terdaftar untuk jenis barang elektronik berupa Handphone, Televisi, Digital Video, DVD Record, Video Disc Portble, CD Player, Radio, Tape Recorder, Microphone, Video Camera dan semua yang terdapat di dalam kelas 07, 09, 11 Kekayaan Intelektual (Merek), dengan Merek dagang dan Logo SKYWORTH;

2. Bahwa SKYWORTH yang didirikan di Shenzhen China pada Tahun 1988, berkantor Pusat di Kawasan industri teknologi tinggi Shenzhen yaitu di 22-2, East Tower Skyworth Semiconductor Design Building 18 High-Tech South Rod Nans Distriet, Shenzhen China dikenal sebagai “inovatif Silikon Lembah” dan memiliki lebih dari 20 ribu karyawan, yang berbasis di China;

Menghadapi dunia, SKYWORTH adalah perusahaan teknologi tinggi besar terutama terlibat dalam pengembangan dan pembuatan elektronik konsumsi, perangkat layar, kotak set-up digital, monitor keamanan, jaringan komunikasi, semi-konduktor, kulkas, mesin cuci, 2C perangkat digital dan produk pencahayaan LED;

Perusahaan ini terdaftar di Papan utama di Hongkong pada Tahun 2000 (HK00751) SKYWORTH telah menjadi salah satu dari 10 merek TV warna di dunia dan merek terkemuka di industri layar China, peringkat 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara produsen elektronik 100 top China;

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Desember 2004 telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dan Logo SKYWORTH Nomor pendaftaran merek DOO-2004-36414-36777 kepada Menteri Hukum dan HAM RI *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek; Berkaitan dengan permohonan Penggugat tanggal 13 Desember 2004 di atas, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek menerbitkan Sertifikat Merek, memberikan Hak Merek kepada Penggugat (bukti P - 3), sebagai berikut:

Nama dan alamat Pemilik : SKYWORTH OVERSEAS DEVELOPMENT
merek terdaftar LIMITED berkedudukan di Rooms 1505-06, Westianda Centre, 20 Westianda Road, Quarry Bay, Hongkong;

Nama dan alamat Kuasa/ : George Widjojo & Partners Jalan Kali
Konsultan HAKI Besar Barat Nomor 5 Jakarta Kota;

Tanggal pendaftaran Merk : 31 Agustus 2006

Kelas Barang/Jasa : 16

(250) MEREK INDONESIA : (111) IDM000085906;

DIREKTUR MEREK : (151) 31 Agustus 2006;

(210) Nama Pemohon Merek : 000-2004-36414-3677;

(220) Tanggal Pengajuan : 13 Desember 2004;

Permohonan merek

(501) Uraian warna : hitam, putih

(566) Arti bahasa/huruf/angka : SKYWORTH = Merupakan bahagian
asing dalam contoh nama Pemohon
merek

(540) Contoh merek :



(510) Uraian Barang/jasa : Kertas, karton, barang-barang, majalah-majalah, buku-buku, alat menjilid buku, gambar-gambar potret, alat tulis menulis ialah pensil-pensil, pena-pena, ballpoint-ballpoint, bahan-bahan perekat (untuk tulis menulis), alat untuk kesenian,

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)

Halaman 3



mesin-mesin tulis, alat-alat pendidikan dan pengajaran kecuali (perkakas-perkakasnya), huruf-huruf cetak, klise-klise, surat-surat kabar dan penerbitan-penerbitan berkala, buku-buku;

4. Bahwa Merek dagang dan Logo SKYWORTH terdaftar untuk jenis barang dan jasa berupa Handphone, Televisi, Digital Video, DVD Record, Video Disc Portble, CD player, Radio, Tape Recorder, Microphone, Video Camera dan semua yang terdapat di dalam beberapa Kelas Kekayaan Intelektual (Merk), di 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara antara lain di:

- 1) Australia, Kelas 9, terdaftar Nomor 1020718, tanggal 15 September 2004;
 - 2) Amerika Serikat, Kelas 9, terdaftar Nomor 2.229.833, Tanggal 9 Maret 1999;
 - 3) Jerman, Nomor 396 08 907, terdaftar Tanggal 29 Oktober 1996;
 - 4) Kanada, Nomor TMA710, 491, terdaftar Tanggal 31 Maret 2008;
 - 5) Swedia, Nomor 868420, terdaftar Tanggal 17 Oktober 2008;
 - 6) Inggris, Kelas 9, Nomor 868420, terdaftar Tanggal 17 Maret 2008;
 - 7) Israel, Kelas 9, Nomor 184357, terdaftar Tanggal 30 April 2004;
 - 8) Selandia Baru, Kelas 9, Nomor 735726, terdaftar Tanggal 16 September 2005;
 - 9) Malaysia, Kelas 11, Nomor 04019677, terdaftar Tanggal 15 Desember 2004;
 - 10) Malaysia, Kelas 7, Nomor 0419679, terdaftar Tanggal 15 Desember 2004;
 - 11) Pilipina, Kelas 9, Nomor 4-2004-004530, terdaftar Tanggal 23 April 2007;
 - 12) Afrika Selatan, Kelas 09, Nomor 2005/19618, terdaftar Tanggal 15 September 2005;
 - 13) Brunai Darussalam, Kelas 9, Nomor 17 September 2005, dan sebagainya (bukti P-4 sampai dengan bukti P-15);
5. Bahwa merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat sudah sangat dikenal di Dunia Internasional, karena selain terdaftar di berbagai Negara seperti tersebut di atas merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat telah terdaftar di 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara yaitu antara lain Negara Swiss, Zimbabwe, Polandia, Jerman, Rusia, Malta, Italia, Oman, Hongkong, Korea, Pilipina, Bahrain, Laos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebanon, Malaysia, Bangladesh, Myanmar, Nepal, India, Arab Saudi, Thailand, Brunai Darusalam, Singapura, Yaman, Indonesia (Kelas 16) IDM000085905, Jordania, Vietnam, Israel, Angola, Madagaskar, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Peru, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Bahamas, Haiti, Honduras, Nikaragua, Puerto Riko, Cili, Jamaika, Republik Dominika, Paraguay, Argentina, Bolivia, Guatemala, Selandia Baru, Australia, Cina; Merek dagang dan Logo SKYWORTH adalah termasuk Merek dagang dan Logo terkenal dari Perusahaan terkenal dari China yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah China (bukti P-2), dan sudah lama dikenal dan beredar di 197 Negara di dunia;

Untuk menentukan kriteria merek terkenal berpedoman pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1) Nomor 1486 K/1991 Tanggal 25 November 1995;

Pengertian merek terkenal adalah apabila merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar ke Luar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara;

2) Nomor 922 K/N/HAKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002;

Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal Mahkamah Agung berpedoman selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh Pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara, jika hal itu ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh;

Faktanya merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat telah beredar dan terdaftar diberbagai Negara sebagaimana diuraikan oleh Penggugat di poin Nomor 3 dan 4 di atas maka dapat dijadikan bukti bahwa merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas termasuk merek dagang dan Logo terkenal;

6. Bahwa Penggugat mendaftarkan merek dagang dan Logo "SKYWORTH" di China pada Tahun 1992, Perusahaan SKYWORTH didirikan pada Tahun 1988 dan merek dagang dan logo SKYWORTH sebagai merek utama dengan 264 merek lain yang berkaitan dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang merek dagang dan Logo SKYWORTH dan kombinasi mereka telah menutupi semua kategori 1-45 dan komoditas, sementara itu, SKYWORTH telah diterapkan untuk merek dagang terdaftar dari Inggris SKYWORTH di 197 negara dan wilayah seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Australia;

SKYWORTH telah meluncurkan DTV (Digital Television), LCD (Liquid Crystal Display), TV (Television) dan seri baru lainnya dari HDTV (High Definition Televisioni sehat. (bukti P - 15), Penggugat sebagai Pemilik satu-satunya merek dagang SKYWORTH telah dianugerahi gelar "produk-produk berkualitas gratis tiga tahun pemeriksaan, merek atas Cina dan terkenal merek dagang. SKYWORTH telah berhasil mengembangkan" Cina pertama HDTV "cina pertama LCD TV format RM coocaa TV" dan produk oyher. Ini telah membentuk posisi yang signifikan untuk Skyworth di industri. Pada Tahun 2009, SKYWORTH menjadi sponsor utama dari Universiade Shenzhen pada tahun 2011;

7. Bahwa setelah melihat ke dekade baru abad ke-21, SKYWORTH telah membuat rencana strategis untuk membangun secara mendalam rantai industri elektronik konsumsi digital, bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan solusi lengkap untuk kehidupan digital dan membawa video dan audio produk SKYWORTH ke rumah umum untuk membiarkan orang dari berbagai negara dan kelompok menikmati audio dan video kehidupan digital, perusahaan adalah mendedikasikan untuk menjadi "kelompok global terkemuka elektronik konsumsi". Merek "SKYWORTH" digunakan secara luas dalam kotak *set-top digital*, ponsel, pemutar cakram, laser, semikonduktor, circuid terpadu, peralatan pengajaran audio-visual, sensor parkir, layar otomotif, kendaraan odometer, *LCD*, kulkas, *freezer*, mesin cuci, perangkat pencahayaan dan produk lainnya;
8. Bahwa ternyata tanpa persetujuan Penggugat ada Pihak lain yaitu Tergugat I telah mendaftarkan merek dagang dan Logo SKYWORTH ke Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dibawah Nomor IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono, alamat/berkedudukan di Taman Resort Mediterania Blok Z2 Nomor 2 Pantai Indah Kapuk-Jakarta Utara - 14460. (bukti P-16);
9. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek SKYWORTH dibawah Nomor IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Tergugat I tersebut, karena merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Tergugat I sangat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk jasa-jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan merek dan Logo SKYWORTH milik Penggugat, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun adanya persamaan bunyi ucapannya;



Adanya fakta tersebut di atas jelas telah membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Pihak Tergugat I untuk mengambil alih merek dan Logo SKYWORTH milik Penggugat tersebut dan atau Tergugat telah meniru serta menjiplak ketenaran merek SKYWORTH milik Penggugat yang sudah dikenal di berbagai Negara, sehingga pendaftaran merek SKYWORTH yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut ke Tergugat II *cq* Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dibawah Nomor IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, dapat dikategorikan sebagai Pendaftaran yang beriktikad tidak baik dan oleh karenanya tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b *juncto* Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

10. Bahwa oleh karena merek SKYWORTH milik Tergugat I mempunyai persamaan yang sangat mirip dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat maka apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia usaha atau bisnis, sudah pasti akan menimbulkan persaingan yang menyesatkan masyarakat luas yang membeli barang-barang tersebut seolah-olah barang yang dibeli Konsumen tersebut barang-barang benar produksi Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan merek SKYWORTH adalah barang/jasa yang berasal dari produksi Penggugat dan hal tersebut berdampak merugikan Penggugat;

11. Bahwa sulit untuk membayangkan niat lain dari Tergugat dengan mendaftarkan merek dagang/Logo "SKYWORTH" yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "SKYWORTH" milik Penggugat, kecuali hanya niat untuk membonceng, meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek "SKYWORTH" milik Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagang dan Logo "SKYWORTH" di berbagai Negara dan biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produk dan jasa-jasanya ke seluruh penjuru dunia;

Bahwa mengingat Penggugat adalah sebagai satu-satunya Pemilik dan Pemakai pertama atas merek dagang dan Logo "SKYWORTH" yang telah terkenal di dunia Internasional dan untuk Kelas Barang/Jasa: 16 telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ub. Direktur Merek pada tanggal 31 Agustus 2006 maka Penggugat sangat mempunyai dasar Hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek "SKYWORTH" dibawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM000104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Linawaty Hardjono;

12. Bahwa mengingat ketenaran merek dagang dan Logo "SKYWORTH" milik Penggugat dan juga mengingat bahwa merek "SKYWORTH" milik Tergugat mempunyai persamaan yang sangat mirip dengan merek "SKYWORTH" milik Penggugat, maka patut diyakini bahwa apabila kedua merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam dunia usaha atau bisnis, sudah pasti akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen yang akan menganggap bahwa jasa-jasa yang berasal dari Tergugat dan menggunakan merek dagang "SKYWORTH" adalah jasa-jasa yang berasal dari Penggugat dan hal ini tentu akan sangat merugikan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena merek dagang maka Penggugat adalah juga sangat beralasan untuk menuntut Pembatalan dan Penghapusan pendaftaran terhadap merek dagang "SKYWORTH" dibawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM000104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I;

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pendaftaran merek kepada Tergugat II *cq* Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

Pendaftaran merek : tanggal 3 September 2014;
ID HAKI : HK4539/2-23819;
Nama merek : SKYWORTH;
Warna huruf : hitam dan putih;
Nama Konsultan HAKI : Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HAKI : 452/210;
Alamat : ACE MARK, Jalan Cikini raya Nomor 58 6-
H Jakarta - 10330 Indonesia;

Etiket merek : SKYWORTH;
Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11. (bukti P-17);

Namun permohonan Penggugat tersebut di atas ditolak oleh Tergugat II *cq* Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek dengan alasan Tergugat II telah menerima pendaftaran merek barang dan jasa SKYWORTH dari Tergugat dengan Nomor pendaftaran merek IDM00104338, IDM000104340 dan IDM000104342, Klasifikasi Kelas 7, 9 dan 11 atas nama Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006; Perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran barang dan jasa merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut, dengan klasifikasi Kelas 7, 9 dan 11 yang sudah terdaftar pada Tahun 1992 di Pemerintah China, sama sekali tidak sepengetahuan/persetujuan tertulis Penggugat;

14. Bahwa dapat disimpulkan apabila dicermati secara seksama Merek dagang/Logo SKYWORTH milik Penggugat *cq* SKYWORTH GROUP Co., Ltd, berkedudukan di 22-2, East Tower Skyworth Semiconductor, Design Building 18 High-Tech South 4th Road Nans District, Shenzhen China dibandingkan dengan merek dagang SKYWORTH yang telah didaftarkan Dibawah Nomor Pendaftaran IDM00104338, IDM000104 340 dan IDM 000104342 atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono, di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek benar benar identik atau sangat mirip dengan merek dagang/Logo SKYWORTH milik Penggugat dengan kata lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik Pihak Penggugat yang Notabene merupakan merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung karena sudah

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)



terdaftar lebih dahulu diberbagai Negara di Dunia untuk barang dan/atau jasa yang sejenis Prof. DR. Rahim Jened, S.H., M.H. Buku HUKUM MEREK TRADEMARK LAW Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, halaman 116, menerangkan;

- 1) Merek identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dan produk identik (sejenis)/*double identity*;
- 2) Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan resiko persamaan yang membingungkan (*a like lihood of confusion*);
- 3) Merek melanggar reputasi merek lain (*dilution*);
- 4) Tanda digunakan dalam perdagangan lebih dari sekedar penggunaan lokal yang signifikan (*mere local significance use*);

Hak yang telah ada lebih dahulu adalah sebagai alasan relatif untuk menolak pendaftaran merek atau alasan relatif untuk pembatalan merek;
MEREK IDENTIK ATAU MIRIP DENGAN MEREK TERKENAL;

Merek yang memiliki reputasi memiliki perlindungan lebih kuat. Setiap pendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merek mirip) atau persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merek yang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak;

Dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akan memberikan keuntungan yang tidak *fair* atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal yang terdaftar terdahulu;

15. Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1);

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral 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 yang sudah terkenal milik Pihak lain untuk barang dan/jasa atau sejenisnya;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenakan;

16. Bahwa berpedoman pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sub huruf a dan b tersebut dan pendapat Prof. DR. Rahim Jened, S.H., M.H. Buku Hukum Merek Trademark Law Dalam Era



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global & Integrasi Ekonomi, halaman 116, diatas, oleh karena faktanya merek dagang SKYWORTH yang telah didaftarkan Dibawah Nomor Pendaftaran IDM00104338, IDM000104 340 dan IDM 000104342 atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono, di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek, benar benar identik atau sangat mirip dengan merek dagang/Logo SKYWORTH milik Penggugat *cq* Skyworth Overseas Development Limited berkedudukan di Rooms 1505-06, Westianda Centre, 20 Westianda Road, Quarry Bay, Hongkong dengan kata lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik Pihak Penggugat yang Nota bene merupakan merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung karena sudah terdaftar lebih dahulu diberbagai Negara di Dunia: maka cukup beralasan berdasarkan hukum apabila Tergugat II *cq* Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek berdasarkan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Membatalkan Pendaftaran merek dagang dan logo "SKYWORTH" Dibawah Nomor Pendaftaran IDM00104338, IDM000104 340 dan IDM 000104342 atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono dan mencoret dari Daftar Umum Merek, selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
- Menerbitkan Sertifikat Merek atas nama Skyworth Group Co., Ltd, berkedudukan di 22-2, East Tower Skyworth Semiconductor Design Building 18 High-Tech South 4th Road Nans District, Shenzhen China sebagai merek: milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran merek	: tanggal 3 September 2014;
ID HAKI	: HK4539/2-23819;
Nama merek	: SKYWORTH;
Warna huruf	: Hitam dan putih;
Nama Konsultan HAKI	: YENNY HALIM, S.E., S.H;
Nomor Konsultan HAKI	: 452/210;
Alamat	: ACE MARK, Jalan Cikini raya Nomor 58 6- H Jakarta - 10330 Indonesia;
Etiket merek	: SKYWORTH;

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;

17. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 Penggugat melakukan pendaftaran merek dagang dan Logo SKYWORTH ke Kementerian Hukum Dan HAM c/ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/ Direktorat Merek dengan Klasifikasi Kelas 7, 9 dan 11 namun statusnya ditolak (-TM-) Notes: Api number: DOO-2004- 36413-36776; TAT 6 (1) a oleh Kementerian Hukum dan HAM c/ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/ Direktorat Merek dengan alasan bahwa merek dagang dan logo SKYWORTH yang didaftarkan Penggugat tersebut, sudah terdaftar dibawah Nomor Pendaftaran IDM00104338, IDM000104 340 dan IDM000104342 (Kelas 7, 9 dan 11) atas nama Tergugat I c/ Linawaty Hardjono;

18. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 Penggugat juga melakukan pendaftaran merek dagang dan Logo SKYWORTH ke Kementerian Hukum dan HAM c/ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/ Direktorat Merek dengan Klasifikasi Kelas 16 ternyata dikabulkan, selanjutnya terbit sertifikat merek yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Hak Kekayaan Negara u.b. Direktur Merek;

Nama dan alamat Pemilik : Skyworth Overseas Development Limited,
merek terdaftar berkedudukan di Rooms 1505-06,
Westianda Centre, 20 Westianda Road,
Quarry Bay, Hongkong;

Nama dan alamat Kuasa/ : George Widjojo & Partners Jalan Kali;
Konsultan HAKI Besar Barat Nomor 5 Jakarta Kota;

Tanggal pendafataran Merek : 31 Agustus 2006;

Kelas Barang/asa : 16;

(250) MEREK INDONESIA : (111) IDM000085906;

DIREKTORAT MEREK : (151) 31 Agustus 2006;

(540) Contoh merek : SKYWORTH;

19. Bahwa dampak dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek dagang dan Logo SKYWORTH yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 Desember 2004 dengan Kelas barang dan jasa: 7, 9 dan 11 maka Penggugat menderita kerugian karena Penggugat tidak dapat memasukkan barang untuk Kelas 7, 9 dan 11 ke Indonesia dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH, pada hal nama merek dagang dan Logo SKYWORTH untuk Kelas 16 berdasarkan Surat permohonan

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek dagang dan Logo SKYWORTH tanggal 13 Desember 2004 Nomor IDM 000085905, dikabulkan dan telah diterbitkan Sertifikat Merek oleh Menteri Hukum Dan HAM *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual U.B Direktur Merek dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH pada tanggal 031 Agustus 2006, Merek Indonesia (111) IDM000085905 (bukti P-3);

Berdasarkan BAB XI Penyelesaian Sengketa Bagian Pertama, Gugatan atas pelanggaran merek Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Ayat (1);

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap Pihak lain yang secara tanpa Hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau Jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;

Ayat (2);

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, oleh karena Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek telah menerbitkan Sertifikat Merek dagang dan Logo SKYWORTH Kelas 16 (bukti P-18) terdaftar IDM000085905 Tanggal 13 Desember 2004 bahwa Penggugat sebagai Pemilik merek dagang dan Logo SKYWORTH yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek dapat mengajukan ganti rugi terhadap Tergugat I karena merek dagang dan logo SKYWORTH Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual i.c. Direktorat Merek atas nama Linawaty Hardjono (bukti P - 1), karena menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya identik/mirip dengan merek dagang dan logo SKYWORTH milik Penggugat *cq* SKYWORTH GROUP Co., Ltd, berkedudukan di 22-2, East Tower Skyworth Semiconductor Design Building 18 High-Tech

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

South 4th Rod Nans Distriet, Shenzhen China, maka Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I;

Bahwa sejak Tahun 2004 Penggugat tidak dapat mengeksport barang dan jasa ke Indonesia dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH sesuai Klasifikasi 7, 9 dan 11 karena jenis barang-barang dan jasa Klasifikasi Kelas 7, 9 dan 11 dengan merek dagang/jasa SKYWORTH, tanpa persetujuan tertulis telah didaftarkan oleh Tergugat I berdasarkan Nomor pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek atas nama Linawaty Hardjono (bukti P-1), sehingga Penggugat menderita kerugian. Salah satu kerugian Penggugat adalah Penggugat tidak dapat memasukkan kelas barang/jasa: 07, 09 dan 11 antara lain jenis barang berupa televisi merek dagang dan Logo SKYWORTH untuk setiap tahunnya minimal sebanyak 5.000 unit televisi dengan keuntungan yang diharapkan untuk 5.000 unit televisi dengan merek dan logo SKYWORTH tersebut diperoleh Penggugat apabila per unit televisi keuntungannya minimal sebesar Rp100.000,00 maka keuntungannya untuk 5.000 unit sebesar $Rp100.000,00 \times 5.000 \text{ unit} = Rp5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);

Perbuatan Tergugat I yang menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat yang sudah terkenal diberbagai Negara yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis berdasarkan Pasal 6 butir a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1365 KUH Perdata merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Berdasarkan alasan hukum di atas sudah sepatutnya Tergugat I diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, setiap tahunnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor SKYWORTH-RGB;
Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II *cq* Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama Badan hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan Pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH Dibawah Nomor SKYWORTH-RGB, Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut oknum pendaftaran merek barang/jasa: SKYWORTH, dibawah Nomor Pendaftaran: IDM000104338, IDM00104340 SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *ex*; Linawaty Hardjono Di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II *cq* Kementerian Hukum Dan Ham *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran: SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan okum tetap;

8. Memerintahkan Tergugat II *cq* Kementerian Hukum dan HAM *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:
 9. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil kepada Penggugat, setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terhitung sejak Tahun 2004 sampai dengan Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibayar secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Biaya perkara berdasarkan hukum;
- Atau, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Dalam Eksepsi (Tergugat I);

Bahwa Tergugat secara keras dan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Gugatan Kadaluarsa;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan Merek bersifat imperatif dengan adanya kata “hanya dapat” diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
Bahwa sifat imperatif dan pasal tersebut sangat beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencerminkan adanya kepastian hukum bagi merek terdaftar untuk mendapat perlindungan hukum sampai dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa meskipun Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan “gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”, yang mana dalam Penjelasan

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek “ketertiban umum” diartikan pula “adanya iktikad tidak baik”;

Bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* jelas tidak dapat di kualifikasi sebagai Pihak yang beritikad tidak baik, hal mana dikarenakan Pendaftaran Merek “SKYWORTH” oleh Tergugat I: IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, telah sesuai dengan proses dan prosedur pendaftaran merek yang berlaku dan Negara melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek telah memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat I selaku Pemilik Merek, (*vide* Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

Dan bilamana Tergugat I di kualifikasi sebagai Pendaftar yang beritikad tidak baik maka tentunya Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek tidak akan pernah mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Dengan demikian, jelas Tergugat I merupakan Pihak yang beritikad baik (*vide* Pasal 531 KUHPperdata), oleh karena itu, Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan tuduhan iktikad tidak baik pada Tergugat I berdasarkan Pasal 1865 KUHPperdata;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraian di atas dimana telah membuktikan bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu (kadaluarsa) maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Yang mana sesuai pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Nomor 08/Merek/2002/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 23 Mei 2002 *juncto* Nomor 012/K/N/Haki/2002 tanggal 3 September 2002;

Dalam Eksepsi (Tergugat II);

Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek telah terdaftar merek-merek SKYWORTH sebagai berikut:
 - a. Merek SKYWORTH daftar nomor IDM 0000 85905 tanggal 31 Agustus 2006 dengan *filling date* 13 Desember 2004 yang telah diajukan permohonan perpanjangan perlindungan hukumnya pada tanggal 12 Desember 2014 dengan nomor Agenda R2014/18885 dan permohonan pencatatan pengalihan hak dengan Agenda Nomor 25725/2014 dari

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skyworth Overseas Development Limited berkedudukan di Rooms 1505-06, Westiands Centre, 20 Westiands Road, Quarry Bay, Hong Kong kepada SKYWORTH GROUP Co., Ltd., berkedudukan Unit A 15 F West Skyworth Building Nanshan District, Shenzhen Guangdong 518057 China untuk melindungi jenis barang berupa Kertas, karton; barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat menjilid buku, gambar-gambar potret, alat-alat tulis menulis, ialah; pensil-pensil, pena-pena, ballpoint-ballpoint, bahan-bahan perekat (untuk tulis-menulis), alat-alat untuk kesenian, pensil-pensil, mesin-mesin tulis; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas-perkakasnya, huruf-huruf cetak, klise-klise, surat-surat kabar dan penerbitan-penerbitan berkala, buku-buku yang termasuk dalam kelas 16, sebagaimana etiket merek di bawah ini;

SKYWORTH

- b. Merek SKYWORTH+Logo daftar nomor IDM 000104338 tanggal 22 Desember 2006 dengan filling date 29 April 2005 yang telah diajukan permohonan perpanjangan perlindungan hukumnya dengan Agenda nomor R 2014/10745 tanggal 8 Juli 2014 untuk melindungi jenis barang antara lain WEB (Komputer Kamera Digital), macam-macam kalkulator dan perlengkapannya, macam-macam kalkulator dengan macam-macam fungsi yang terdapat di kalkulator, kalkulator dan kalkulator elektrik dan elektronik, translator (kalkulator penterjemah) untuk semua bahasa termasuk Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, KPDA (Komputer Personal Digital Assisten), pena elektronik dan translator. Calculator profit margin, calculator with radio, financial calculator, correct, markup, cost, sell function calculator, scientific calculator, graphic calculator, printing calculator, printer calculator, U & B numeric keypad calculator (calculator function with computer). Macam-macam pesawat televisi, pesawat TFT LCD TV, LCD TV + DVD Combo, conventional color TV, Digital rear projection tv, CRT Rear projection TV, LCD Rear Projection TV, TV + DVD Combo, DVD + RW, Home Theatre TV + Audio System, Portable DVD Player, DVD Player, TV /LCD TV untuk mobil + audio systemnya/tape mobil, TV /LCD TV tanpa kabel audk) system tanpa kabel/receiver parabola, tv plasma, tv layar lebar, tv white screen, SMS + MMS TV, tape, mini compo, semua dan macam-macam jenis televisi semua dan macam-macam tape/disc

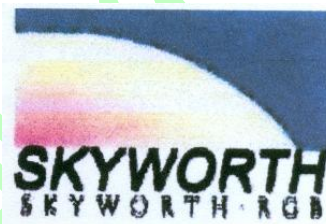
Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

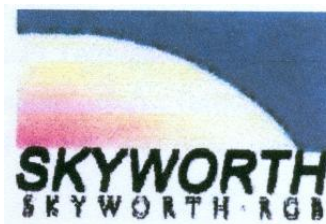
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan 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)



dll. Yang termasuk dalam kelas 9 atas nama Linawaty Hardjono Taman Resort Mediterania Blok 22 Nomor 2, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara 14460 (Tergugat I), sebagaimana etiket merek di bawah ini;



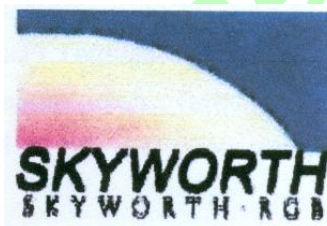
- c. Merek SKYWORTH+Logo daftar nomor IDM 000104340 tanggal 22 Desember 2006 dengan *filling date* 29 April 2005 yang telah diajukan permohonan perpanjangan perlindungan hukumnya dengan Agenda nomor R 2014/10747 tanggal 8 Juli 2014 untuk melindungi jenis barang antara lain lampu sepeda, lampu kendaraan, lampu pompa dan lain-lain), macam-macam lampu TL, macam lampu *down light*, macam-macam bola lampu listrik, macam-macam kompor (kompor gas/kompor listrik) alat pembakar atau pemanggang roti/*oven toaster*, alat pembuat *sandwich*, *rice cooker*, *slow cooker*, *rice warmer*, *steam warmer*, *steam cooker*, *freezer*, dispenser, instalasi penerangan, pemanasan, penghasihan uap, pemasakan, pendinginan pengeringan, penyaring/penyegaran udara, pembagian air dan Instalasi kesehatan, lampu busur, pembakar spertus, tungku pembakar roti, sumbu untuk lampu, kompor, lampion, alat pembakar gas, perlengkapan bak mandi dan lain-lain yang termasuk dalam kelas 11 atas nama Linawaty Hardjono Taman Resort Mediterania Blok 72 Nomor 2, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara 14460 (Tergugat I), sebagaimana etiket merek di bawah ini;



- d. Merek SKYWORTH+Logo daftar nomor IDM 000104342 tanggal 22 Desember 2006 dengan *filling date* 29 April 2005 yang telah diajukan permohonan perpanjangan perlindungan hukumnya dengan Agenda nomor R 2014/10746 tanggal 8 Juli 2014 untuk melindungi jenis barang antara lain pemecah atau penggiling listrik untuk rumah tangga, alat penyampur/pelumat listrik/*mixer/blender*, mesin pengering baju, mesin



pompa penyedot, *silent* untuk hasil pertanian, mesin penghisap udara, mesin penghembus untuk menyedot debu (*vacuum cleaner*), semua mesin dan mesin perkakas, motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat), kopling, mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual, alat pengeram, alat pengisi udara, kondensor udara, mesin-mesin penerbangan, mesin pesawat udara, alat pemutar/pengaduk, mesin-mesin pertanian, mesin penghisap udara, pompa udara untuk akuarium, mesin pembuat bitumen, paras untuk mesin, bulldoser, mesin pembuat bir, mesin pemotong roti dan lain-lain, alat pengebor tambang, peralatan dan mesin penjilidan buku, mesin untuk kapal, alat pengisi karburator, mesin penyisir serat-serat pahat-pahat untuk mesin, mesin rokok untuk keperluan industri, mesin pencud warna, kompresor untuk lemari es, escalator, lift, generator listrik, mesin pengemas, mesin kertas, mesin pembuat jalan, mesin pembuat gula, mesin cuci, mesin-mesin potong lis, dongkrak, dinamo-dinamo, mesin tenun, mesin press pakaian, mesin pencuci piring, pencucian karpet (mesin-mesin dan perlengkapan untuk listrik), gilingan kopi selain yang dijalankan dengan tangan, mesin pembuat adonan yang dapat dimakan, pemeras buah, mesin pamarut sayuran, alat yang digenggam dioperasikan secara mekanis, mesin setrikaan, mesin pembuat adonan, pisau-pisau (bagian dari listrik), mesin penyayat kulit, alat-alat pemotong daging, alat penggiling daging, pembuka kaleng listrik, mesin pengupas, mesin pompa penyedot mesin pemeras cucian, mesin penyemprot, mesin uap, kompresor, alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot, pembersih penghisap, pompa penghisap, peralatan pencucian, mesin pencuci (dioperasikan dengan memakai koin), pengocok telur listrik untuk keperluan rumah tangga, perkakas pertanian, mesin menetas untuk telur, motor-motor penggerak. Mesin cuci karpet dan mesin cuci lantai, mesin pengering, mesin/pompa penyaring, mesin pengolah makanan, alat pemeras, alat pelicin, mesin cetak, gunting (listrik), mesin uap, mesin pembuat juice (*automatic citrus fruit juicer*), mesin penyaring buah/juicer (*juice extractor*), ice crusher, mesin penghancur pemecah es, *paper shedder* (mesin penghancur kertas), mesin steam cleaner yang termasuk dalam kelas 11 atas nama Linawaty Hardjono Taman Resort Mediterania Blok Z2 Nomor 2, Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara 14460 (Tergugat I), sebagaimana etiket merek di bawah ini;



2. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum dan fakta-fakta yang di sampaikan pada poin 1 (satu) huruf b sampai dengan d di atas, maka apabila merek-merek SKYWORTH + Logo tersebut dimintakan pembatalannya maka gugatan sekarang ini telah kadaluarsa untuk diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (tahun) sejak tanggal pendaftaran mengingat merek SKYWORTH + Logo yang merupakan salah satu objek sengketa seperti dijelaskan di atas telah terdaftar lebih dari 10 tahun bahkan merek SKYWORTH + Logo telah melakukan perpanjangan perlindungan mereknya sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat sekarang ini telah melewati jangka waktu 5 (lima tahun) dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan ini;

Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat;

3. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pihak-pihak yang berkeberatan atas terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek dapat mengajukan keberatannya dalam bentuk gugatan yang bersifat pembatalan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
4. Mengingat ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal;
5. Selanjutnya maksud/tujuan dari gugatan pembatalan yang hakiki adalah mengembalikan hak yang sebenarnya atas suatu merek kepada pemilik yang sebenarnya, kemudian apabila dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat terlihat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai merek SKYWORTH terdaftar atau juga tidak mempunyai permohonan pendaftaran merek sehingga sesuai dengan ketentuan hukum dibidang merek serta merujuk kepada maksud dari gugatan pembatalan yang sebenarnya maka yang



berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan sekarang ini adalah pemilik merek terdaftar atau pihak yang tidak memiliki merek terdaftar tapi telah mengajukan permohonan pendaftaran merek bukan Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai merek terdaftar ataupun permohonan pendaftaran merek, sebagaimana terlihat dari fakta hukum yang telah disampaikan dan dijelaskan pada poin 1 (satu) huruf a di atas;

6. Bahwa selanjutnya sebagaimana penjelasan pada angka 3 sampai dengan 5 di atas mengingat Penggugat tidak mempunyai merek terdaftar ataupun permohonan pendaftaran merek yang mengajukan gugatan tidak memenuhi syarat formalitas dalam mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa untuk menolak gugatan ini;

Gugatan Penggugat Kabur;

7. Apabila dicermati judul gugatan penggugat: Gugatan Pembatalan Merek dan selanjutnya dibandingkan dengan *posita* dan *petitum* penggugat, dimana secara hukum Penggugat juga dalam petitumnya meminta agar Tergugat I membayar ganti rugi atas penggunaan merek SKYWORTH+Logo daftar Nomor IDM 000104338, IDM 000104340, IDM 000104342 atas nama Tergugat I, dalil dan *petitum* gugatan penggugat tersebut jelas menunjukkan kurang-pahaman Penggugat atas sistim hukum dibidang merek;
8. Bahwa adalah telah berlebihan apabila Penggugat meminta ganti rugi atas pemakaian merek SKYWORTH+Logo yang telah mendapat perlindungan hukum dari negara, dimana secara hukum Tergugat I dalam mempergunakan merek SKYWORTH+Logo dalam kegiatan produksi dan perdagangan berdasar hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara mengingat merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan tidak melanggar merek terdaftar milik pihak lain;
9. Selanjutnya apabila dibandingkan eksistensi Penggugat dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara hukum Penggugat tidak berkompeten untuk mendalilkan dalam gugatannya untuk mengajukan gugatan yang bersifat ganti rugi terhadap Tergugat I atas penggunaan merek SKYWORTH+Logo, karena secara hukum Tergugat I tidak melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek dan tidak ada melakukan perbuatan hukum yang melanggar hak pihak lain termasuk hak Penggugat pada masa sekarang ini dan Tergugat I hanya menggunakan mereknya yang sudah terdaftar dalam



Daftar Umum Merek, dimana secara hukum kewajiban pemilik merek terdaftar adalah harus menggunakan merek tersebut dalam kegiatan produksi dan perdagangan dengan demikian dalil tersebut adalah jelas mengada-ada dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa perihal ganti rugi dalam sistim hukum dihidang merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah dapat dilakukan pihak pemilik terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagai implementasi hak eksklusif berupa perlindungan hukum terhadap yang telah diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum;

11. Pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis;

12. Selanjutnya secara hukum berdasarkan uraian serta penjelasan hukum dan fakta hukum yang ada maka dalil Penggugat tersebut adalah jelas mengada-ada dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Tentang Merek Terkenal;

13. Bahwa tentang merek terkenal yang didalilkan oleh Penggugat sangat berlebihan hanya dengan mendalilkan tentang dasar hukum dari merek terkenal itu sendiri, tanpa disertai dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana kriteria yang dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kriteria merek terkenal yang diatur di dalam TRIPs;

14. Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa hanya dilihat dari bukti pendaftaran di beberapa negara saja akan tetapi juga harus dibarengi dengan indikator-indikator lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan di dalam TRIPs;

15. Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa dengan serta merta langsung melekat pada merek terdaftar di dalam Daftar Umum Merek akan tetapi Penggugat harus membuktikannya dengan bukti-bukti sebagaimana indikator yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan kriteria merek terkenal yang diatur di dalam TRIPs;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris, apabila merek sengketa merek yang menyangkut perbedaan interpretasi dalam menilai suatu merek apakah merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa sengketa tersebut, dengan demikian kewajiban Penggugat dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi merek Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan oleh Penggugat di Indonesia yang mempunyai keterkaitannya antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan);

17. Dengan demikian sehubungan dengan Penggugat mendalilkan merek SKYWORTH + Logo tersebut adalah merek terkenal sebagaimana gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan unsur-unsur di atas secara menyeluruh tidak cukup hanya dengan bukti pendaftaran di beberapa negara saja;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 18 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq Kementerian Hukum Dan Ham cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama Badan hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan Pemakai yang Pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH Dibawah Nomor pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum Dan Ham cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa:

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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

SKYWORTH Dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB:IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum Dan Ham *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Tergugat II *cq* Kementerian Hukum Dan Ham *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH Dibawah Nomor Pendaftaran:

SKYWORTH-RGB;

IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum Dan Ham *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I *cq* Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II *cq* Kementerian Hukum Dan Ham *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran merek	: Tanggal 3 September 2014;
ID HAKI	: HK4539/2-23819;
Nama merek	: SKYWORTH;
Warna huruf	: Hitam dan putih;
Nama Konsultan HAKI	: YENNY HALIM, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HAKI	: 452/210;
Alamat	: ACE MARK, Jalan Cikini raya Nomor 58 6- H Jakarta - 10330 Indonesia;
Etiket merek	: SKYWORTH;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
10. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat I/Pemohon Kasasi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 7 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II pada tanggal 12 Januari 2016, kemudian Penggugat/Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2016;

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

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

Dalam Eksepsi:

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 48 sampai dengan 49 tentang gugatan daluarsa:

1. Bahwa dalam pertimbangan dimaksud *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali mengenai alasan-alasan dan dasar hukum penolakan dari eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I;
2. Bahwa padahal fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, yakni T1 sampai dengan T3 jelas membuktikan bahwasanya gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal telah melewati batas waktu (kadaluarsa) yang ditentukan oleh berdasarkan Pasal 69 ayat 1

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan Merek bersifat imperatif dengan adanya kata “hanya dapat” diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

Bahwa sifat imperatif dan pasal tersebut sangat beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu guna memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi merek terdaftar untuk mendapat perlindungan hukum sampai dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini sejalan beberapa putusan Pengadilan Niaga Mahkamah Agung antara lain dalam Perkara Nomor 08/Merek/2002/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 23 Mei 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 012/K/N/Haki/2002 tertanggal 3 September 2002;

3. Bahwa oleh karena itu, meskipun Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, “gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”, yang mana dalam Penjelasan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek “ketertiban umum” diartikan pula “adanya iktikad tidak baik”; Namun berdasarkan penjelasan dan Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas disebutkan sebagai berikut: “Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adaiah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dan khalayak umum atau dan golongan masyarakat tertentu”;

Bahwa dengan demikian, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi pendaftaran suatu Merek di Indonesia, hanya saja *Judex Facti* telah keliru dan khilaf sehingga tidak memberikan pertimbangan yang utuh dan konkrit terhadap eksepsi yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat I ajukan;

Bahwa Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam perkara *a quo* jelas tidak dapat di kualifikasi sebagai Pihak yang beritikad tidak baik, hal mana dikarenakan Pendaftaran Merek “SKYWORTH” oleh Tergugat I: IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, telah sesuai dengan proses dan prosedur pendafataran merek yang berlaku yakni Pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman dan selama proses dimaksud tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan Merek

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKYWORTH yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan oleh sebab itu, maka Negara melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek telah memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat I selaku Pemilik Merek, (*vide* Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

Dan bilamana Tergugat I di kualifikasi sebagai Pendaftar yang beritikad tidak baik maka tentunya Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek tidak akan pernah mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Dengan demikian, jelas Tergugat I merupakan Pihak yang beritikad baik (*vide* Pasal 531 KUHPdata), namun setelah sekian tahun melakukan penjualan dan investasi yang tentunya dengan biaya yang tidak sedikit pula, tiba-tiba muncul Termohon Kasasi/Penggugat asal yang mengklaim sebagai pemilik Merek SKYWORTH dan karenanya hal ini, jelas memberikan preseden buruk bagi iklim investasi dan usaha di Indonesia;

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Tergugat I memohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan membatalkan putusan *Judex Facti*;

Dalam Pokok Perkara:

Merek SKYWORTH bukanlah merek terkenal sehingga putusan *Judex Facti* merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata, sebagaimana termaktub dalam halaman 49 sampai dengan 53:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hanyalah mengakomodir seluruh bukti-bukti yang diajukan atau disampaikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal dengan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan atau diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I;
2. Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* sampai pada kesimpulan yang sangat sumir seolah-olah dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah terbukti kebenarannya, padahal fakta hukum justru membuktikan sebaliknya;
3. Bahwa bilamana *Judex Facti* bersikap secara objektif dan cermat baik dalam mempelajari bukti-bukti dari para pihak berikut konstruksi hukum perkara *a quo* maka *Judex Facti* tidak akan melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voelende gemotiveerd*) dalam putusannya, sehingga putusan dimaksud sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016

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)

Halaman 28



kasasi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, menyatakan bahwa, "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya;

Dalam hal tidak adanya *motivering* ataupun dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat Kasasi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I sangat keberatan dengan Pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkan pada pendaftaran yang di lakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal pada beberapa Negara sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusan halaman 52 ad. 1.;

Alasan atau pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud telah keliru dan tidak tepat, meskipun telah dilakukan pendaftaran merek SKYWORTH dimaksud pada beberapa Negara hal tersebut bukanlah merupakan dasar atau alasan yang secara otomatis (demi hukum) menyatakan suatu merek SKYWORTH adalah merek terkenal;

Atau dengan kata lain, meskipun Pemohon Kasasi/Tergugat I telah sekian lama mendaftarkan merek SKYWORTH pada Direktorat HAKI, namun hal tersebut tidak secara otomatis (demi hukum) menandakan merek SKYWORTH adalah merek terkenal;

Oleh karena itu, jelas *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan kehilafan dalam mengklasifikasi pengertian merek terkenal hanya sebatas adanya pendaftaran pada beberapa negara, pada secara hukum pendaftaran pada beberapa negara hanyalah membuktikan adanya perlindungan hukum dimana merek tersebut dilakukan pendaftaran, selain itu terkenalnya suatu merek harus pula dipertimbangkan sejauh mana pengetahuan masyarakat secara luas disuatu negara atas merek tersebut, *in casu* apakah merek SKYWORTH sebelum didaftarkan dan diperkenalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal di Indonesia telah terkenal oleh masyarakat Indonesia;

5. Bahwa dengan demikian, pengertian dan kriteria/variabel keterkenalan suatu merek barang atau jasa tidaklah semata-mata ditentukan oleh adanya pendaftaran di beberapa Negara saja atau karena merek asing, akan tetapi juga harus dilihat dalam praktek sehari-hari dimana keterkenalan suatu



merek barang atau jasa ditentukan oleh produk itu sendiri dan juga kebutuhan konsumen itu sendiri;

6. Bahwa ukuran/kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek, selain berdasarkan pada Pasal 6 bis konvensi Paris juga berdasarkan pada Undang Undang Merek yang berlaku (Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001) dan juga berdasarkan praktek yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, adalah sangat sulit menentukan pada tingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal; Dalam prakteknya, suatu merek terkenal sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen atau produk dengan merek tertentu yang dekat kehidupan sehari-hari konsumen, jelas merek SKYWORTH bukanlah merek terkenal jika semata-mata hanya berdasarkan adanya pendaftaran pada beberapa negara;
7. Bahwa dalil dimaksud pendapat James E. Inman yang dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan dalam bukunya. Perlindungan Merek, halaman 22, Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Pasca Sarjana 2003, menyebutkan bahwa merek terkenal (*well known trademarks*) adalah "merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut"; Serta Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek Tahun 15 Tahun 2001 yang kaidah hukumnya menentukan merek terkenal harus didasarkan "Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan";
8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 ad. 2, dimana *Judex Facti* hanyalah mengakomodir bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal, padahal berdasarkan bukti- bukti yang disampaikan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yakni bukti TI-13 sampai dengan TI-19 justru secara jelas membuktikan bahwasanya tidak adanya promosi yang gencar dan besar-besaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal, sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal jelas patut diragukan kebenarannya karena bukti-bukti tersebut bukanlah dikeluarkan oleh Pihak berwenang setempat;
9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 ad. 3, dimana berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yakni bukti TI-13 sampai



dengan TI-19, justru diketahui yang melakukan investasi adalah Pihak Samsung, LG dan Sharp bukanlah merek SKYWORTH;

10. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 ad. 4, yang mana keberatan atas pertimbangan dimaksud telah Pemohon Kasasi/Tergugat I jelaskan dan uraikan pada butir 4 diatas oleh karena itu tidak perlu Pemohon Kasasi jelaskan kembali;
11. Bahwa dari uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Tidak adanya Publikasi dan/atau Promosi dan investasi yang dilakukan maka merek SKYWORTH bukan suatu merek terkenal;
 2. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai pedoman merek terkenal harus memenuhi kriteria:
 - a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;
 - b. Reputasi Merek Terkenal harus:
 - Diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - Diperoleh karena investasi dibeberapa Negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dapat dibuktikan bahwasanya merek SKYWORTH bukanlah merek terkenal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal;
13. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 56 dan 57 karena telah bertentangan asas kepatutan dan rasa keadilan serta peraturan Mahkamah Republik Indonesia, dimana Merek Termohon Kasasi adalah untuk klas 16 namun mengajukan gugatan atas merek milik Pemohon Kasasi yang terdaftar pada klas 07, 09 dan 11;
14. Bahwa oleh karena itu, sudah sewajarnya Mahkamah Agung melakukan pembatalan seluruhnya putusan *Judex Facti* karena putusan dimaksud tidak menilai kebenaran (*probative value*) dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat I;
15. Bahwa hal mana dikarenakan, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menolak bukti-bukti P-62 sampai dengan P-73 C yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal karena bukti-bukti tersebut bukanlah alat bukti yang dikenal dalam Pasal 1866 *juncto* 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun Yurisprudensi MARI Nomor 701/K/sip/1974 tertanggal 14 April 1976 tentang alat bukti fotocopy tidaklah mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, permohonan kasasi Tergugat dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Bahwa dengan belum adanya aturan pelaksanaan dari barang yang bukan sejenis maka ketentuan tersebut belum dapat dinyatakan berlaku;

Bahwa merek tersebut dinyatakan batal demi hukum karena hingga sekarang belum ada aturan pelarangan dari barang yang bukan sejenis, maka hal tersebut belum dapat diterapkan dalam putusan tersebut;

Bahwa dengan belum adanya aturan pelaksanaan dari barang yang bukan sejenis maka ketentuan tersebut belum dapat dinyatakan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LINAWATY HARDJONO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 18 November 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

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

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

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LINAWATY HARDJONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 18 November 2015;

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016



MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	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