



PUTUSAN

Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI /2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KING POINT ENTERPRISE CO. LTD, berkedudukan di 15 Fl.-6 Nomor 110, San Duo 4th Road, Ling Ya Dist, Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C, yang diwakili oleh DIREKTUR WANG KUO SHU berkedudukan di 15 Fl.-6 Nomor 110, San Duo 4th Road, Ling Ya Dist, Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C, dalam hal ini memberi kuasa kepada HORMAN SIALLAGAN, S.H., M.H., Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Nomor 219-2006, dan kawan, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 65 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

m e l a w a n

WARTONO FACHRUDIN KUNARDI, bertempat tinggal di Jalan Buni Nomor 17, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. TRIYANTO, S.H., C.N., Advokat, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 45 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tanggal 14 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami, King Point Enterprise Co. Ltd, suatu Perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Taiwan, R.O.C., berkedudukan di 15 Fl. - 6 Nomor 110, San Duo 4th Road, Ling Ya Dist, Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C, telah mengajukan permintaan pendaftaran merek PATTA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelas barang 06 (enam) tanggal 22 April 2010, kepada Kantor Merek, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan Nomor Agenda D002010014821, untuk jenis barang: paku, sekrup dari logam, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam, barang-barang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas lain (terlampir 2);

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dagang PATTA, di Negara Taiwan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06, yakni: paku, sekrup dari logam, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam, barang-barang yang terbuat dari logam biasa;
3. Bahwa Penggugat adalah pemakai pertama untuk merek PATTA dengan Nomor Agenda D002010014821 didaftarkan pada tanggal 22 April 2010 untuk jenis barang "paku, sekrup dari logam, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam, barang-barang yang terbuat dari logam biasa", sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat formalitas sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 68 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. (Bukti P-1);
4. Bahwa meskipun Penggugat baru mendaftarkan mereknya pada Tahun 2010, akan tetapi Penggugat sudah lama memakai, memanfaatkan dan menjual produk dengan merek tersebut sebagai ciri pembeda dan khas dengan produk pihak lain untuk kelas barang 06;
5. Bahwa salah satu bukti Penggugat sudah lama memakai merek tersebut adalah dimana Penggugat telah mendaftarkan mereknya dan telah mendapatkan perlindungan hukum di Negara Taiwan dengan Nomor Pendaftaran 1411887 tertanggal 16 Oktober 2009 (Bukti P-2);
6. Bahwa selain itu Penggugat juga sudah mendaftarkan merek PATTA di beberapa Negara yaitu Negara Singapore Nomor Pendaftaran T93/09725Z, Malaysia Nomor Pendaftaran 93/09954, Egypt Nomor Pendaftaran 89419, Philipines Nomor Pendaftaran 62047, United Arab Emirates Nomor Pendaftaran 12427, Vietnam Nomor Pendaftaran 26052, P.R.C. (China) Nomor Pendaftaran 1191192, Australia Nomor Pendaftaran 789570, Pakistan Nomor Pendaftaran 173045, Israel Nomor Pendaftaran 151211, Lebanon Nomor Pendaftaran 88082, Thailand Nomor Pendaftaran Kor160977, Syrian Arab Republic Nomor Pendaftaran 84323, Morocco Nomor Pendaftaran 82144, Morocco Nomor Pendaftaran 23119, New Zealand Nomor Pendaftaran 669811, Iran Nomor Pendaftaran 116210,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- India Nomor Pendaftaran 1318305, Hong Kong Nomor Pendaftaran 300623079, Canada Nomor Pendaftaran TMA686,153, Mexico Nomor Pendaftaran 972457, Chile Nomor Pendaftaran 767.003, Qatar Nomor Pendaftaran 40784, Sudan Nomor Pendaftaran 37387, Kuwait Nomor Pendaftaran 76250, Morocco Nomor Pendaftaran 114150, Colombia Nomor Pendaftaran 364367, Republic of Yemen Nomor Pendaftaran 37829, Turkey Nomor Pendaftaran 2009 08256, Kingdom of Cambodia Nomor Pendaftaran KH/33456/10, Nepal Nomor Pendaftaran 29281, P.R.C. (China) Nomor Pendaftaran 7816514, Oapi Nomor Pendaftaran 64441, Georgia Nomor Pendaftaran M21580, Bahrain Nomor Pendaftaran 81114, Mauritius Nomor Pendaftaran 09726/2010, Australia Nomor Pendaftaran 1388017, United Republic of Tanzania Nomor Pendaftaran TZ/T/2011/529, United Kingdom Nomor Pendaftaran 2602898, Lithuania Nomor Pendaftaran 66264, Bolivia Nomor Pendaftaran 137521-C, Japan Nomor Pendaftaran 5493441, Pendaftaran Internasional Nomor Pendaftaran 840618 (Bukti P-3 s/d P-47);
7. Bahwa Merek Penggugat telah digunakan sejak tanggal 07 Juni 1997;
 8. Bahwa Merek Tergugat meniru/mempergunakan identitas merek milik Penggugat (Bukti P-48);
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan jelas dan pasti Penggugat adalah Pemilik merek resmi dan Pemegang Hak Eksklusif dari merek dagang PATTA kelas 06;
 10. Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata tanpa seizin Penggugat, telah Terdaftar Merek PATTA atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor Pendaftaran IDM000363935 tanggal pendaftaran 02 Agustus 2012 dan IDM000200096 tanggal pendaftaran 07 April 2009, kelas barang 06 (Bukti P-49);
 11. Bahwa Penggugat dengan tegas keberatan terhadap pendaftaran merek PATTA atas nama Tergugat, dikarenakan Penggugat telah memperoleh Hak Eksklusif berdasarkan pendaftaran di Negara Taiwan dengan Nomor Pendaftaran 1411887 tertanggal 16 Oktober 2009 dan juga di beberapa Negara di dunia, mengingat permohonan merek tersebut diajukan Tergugat tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat sebagai pemilik merek dagang PATTA yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual dan sama-sama melindungi jenis barang dalam kelas 06;
 12. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa merek dagang PATTA milik Tergugat dan merek dagang PATTA milik Penggugat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai unsur dominan yang sama apabila dibandingkan akan menimbulkan kesan yang sama yaitu:

a. Persamaan pada pengejaan dan pengucapan;

Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek yang diajukan Tergugat, karena merek tersebut memiliki unsur essensial yang sama yakni tulisan huruf PATTA, dimana Peggugat memakai penulisan yang sama PATTA sedangkan Tergugat juga memakai penulisan huruf PATTA dan jika dilihat jelas dan secara teliti adalah mempunyai persamaan pada pokoknya, dan secara visual memberikan kesan SAMA pada konsumen dengan merek milik Peggugat;

b. Persamaan pada kelas barang

Bahwa antara merek Peggugat dan merek Tergugat mempunyai persamaan untuk klasifikasi kelas barang 06, untuk jenis barang paku paku pada umumnya;

13. Bahwa merek Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik Peggugat oleh karenanya dapat menyesatkan konsumen atau khalayak ramai tentang asal usul barang, dengan mengira bahwa produk merek PATTA milik Tergugat dan produk merek milik Peggugat adalah sama dan mempunyai hubungan bisnis dengan Peggugat padahal kenyataannya adalah tidak sama sekali;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek yang sama dengan merek milik Peggugat sangat merugikan konsumen dan juga sangat merugikan Peggugat selaku produsen merek PATTA;

15. Bahwa merek PATTA milik Tergugat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA milik Peggugat;

16. Bahwa persamaan antara merek Tergugat dan Peggugat adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek merek tersebut;

17. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya merek PATTA milik Tergugat dibatalkan pendaftarannya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Merek atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat;
 - b. Dengan adanya Merek PATTA Tergugat dapat menyesatkan konsumen atau pihak lain yang ingin membeli produk milik Penggugat, karena kemungkinan masyarakat konsumen akan mengira dan berasumsi bahwa ada hubungan bisnis antara merek Tergugat dan merek milik Penggugat;
 - c. Bahwa dari banyak merek yang dapat dibuat atau dipilih menjadi merek oleh Tergugat tetapi Tergugat memilih merek yang jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, dimana merek dagang PATTA sudah dikenal oleh masyarakat di dunia;
18. Bahwa sulit untuk membayangkan maksud dan tujuan lain dari Tergugat mendaftarkan merek PATTA tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang Penggugat yang telah dipasarkan dengan efektif dan promosi yang cukup luar biasa selama bertahun-tahun dengan biaya yang cukup banyak (Bukti P-50);
19. Bahwa dapat dipastikan tanpa diilhami merek dagang Penggugat, Tergugat tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek "PATTA" dengan itikad tidak baik hendak membonceng merek PATTA milik Penggugat untuk menikmati keuntungan dengan mudah tanpa harus melakukan promosi, perbuatan Tergugat ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan serta maksud dan tujuan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang memberikan perlindungan kepada pemakai atau pendaftar merek yang beritikad baik dan tidak kepada mereka yang beritikad buruk (vide Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001);
20. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut selain melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris tentang Perlindungan terhadap Persaingan curang, karena tindakan persaingan curang dapat mengelabui masyarakat konsumen yang pada akhirnya akan merugikan konsumen;
21. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 39K/Pdt/1989, setiap Perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik (*bad faith*) sekaligus juga mengandung tindakan *unfair competitions* dalam dunia bisnis dapat meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi masyarakat konsumen;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa tindakan yang bersifat penipuan dan membingungkan terhadap merek yang harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur, yang merupakan tindakan yang membahayakan dan merugikan pemilik merek semula juga membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat konsumen (vide Yurisprudensi MARI Nomor 426 PK/Pdt/1994);

23. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek "PATTA" Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 658 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

24. Bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya tidak patut mendapatkan perlindungan hukum, karena nyata-nyata telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan dilandasi iktikad tidak baik dalam pemakaian mereknya bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Pasal 532 KUHPerdara;

25. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka gugatan pembatalan terhadap merek "PATTA" Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096, ini masih dapat diajukan selama jangka waktu berlakunya pendaftaran merek tersebut;

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik satu-satunya Merek "PATTA" yang mempunyai Hak Eksklusif atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan merek PATTA Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "PATTA" milik Penggugat;
4. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "PATTA" Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096 atas nama Tergugat dari dalam daftar umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat Hukumnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum dan sanksi hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

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

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Penggugat Tidak Turut Menggugat Direktorat Merek Padahal Direktorat Merek Adalah Instansi Yang Melakukan Pemeriksaan Formalitas, Substansial Serta Pengumuman Merek Dalam Berita Resmi Merek Serta Pihak Yang Memutuskan Disetujuinya Permohonan Atau pun Menghapus Pendaftaran Merek Milik Tergugat:

1. Bahwa Penggugat didalam petitum angka 4 surat gugatan telah memohon agar majelis membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek PATTA Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096 atas nama Tergugat dari dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan HAM R.I., Direktorat Jenderal HKI dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam hal ini tidak turut menarik Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek sebagai pihak, padahal peran Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek dalam proses pendaftaran merek milik Tergugat tersebut sudah sangat jelas dimana Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek adalah selaku pihak yang memeriksa kelengkapan formalitas, yang memeriksa substansi merek Tergugat apakah memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek pihak lain atau tidak, pihak yang melakukan pengumuman dalam berita resmi merek serta pihak yang memberikan keputusan berupa persetujuan pendaftaran merek milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek sehingga jelas dalam hal ini sangat diperlukan keikutsertaan Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Bahwa yang dapat membatalkan/menghapus/mencoret suatu merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek adalah Direktorat Merek atas dasar perintah Hakim berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalam posita maupun *petitum* tidak ada satupun permintaan dari Penggugat yang meminta kepada pengadilan agar Direktorat Merek diperintahkan tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak ditariknya Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 32/Pdt.SUS/MER EK/2014/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 32/Pdt.sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Februari 2015, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 67 "Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Huruf b "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

Berdasarkan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dinyatakan bahwa tenggang waktu Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) adalah 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni pada tanggal 8 Januari 2015, oleh karena itu pengajuan Pemohonan Peninjauan Kembali (PK) ini masih dalam tenggang waktu yang berlaku;

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Add I: "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 11 Agustus 2014, yang menolak seluruhnya gugatan Penggugat, yang sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dasar pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Pokok Perkara;

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) memohon agar membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan batal Pendaftaran Merek "PATTA" Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096 atas nama Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) dari dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat Hukumnya

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemilik Merek PATTA sedangkan Merek "PATTA" milik Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "PATTA" milik Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa apabila perihal pokok Gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dikaitkan dengan Bukti-bukti maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Kedua belah pihak, maka yang harus dibuktikan dalam permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik satu satunya Merek "PATTA" yang mempunyai Hak Eksklusif atau Hak Khusus untuk memakai Merek tersebut di Indonesia ?;
2. Apakah Merek "PATTA" Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096 atas nama Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya atau mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek "PATTA" milik Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan sebagai barang sejenis?;
3. Apakah Merek "PATTA" Nomor Pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096 atas nama Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali didaftarkan oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad tidak baik?;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan bahwa apa yang dimaksud dengan MEREK adalah "Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa", sedangkan merek dagang adalah "merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 butir 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda dapat berupa apa saja, unsur-unsur tersebut di atas dapat berdiri sendiri atau kombinasi diantaranya, sedangkan fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau yang memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk yang lain, merek juga berfungsi sebagai jaminan mutu sebagai bentuk jaminan kepada konsumen atau suatu produk barang dan jasa serta fungsi daya tarik iklan, yaitu baik mereknya sendiri atau kemasannya dapat menarik minat pembeli;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan Gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-53;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan bukti P-1 B, dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti di persidangan, kecuali surat bukti P-1A, P-2, P-3 sampai dengan P-53, walaupun bermaterai cukup namun tidak ada surat aslinya;

Bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Persidangan Perkara Nomor 32/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tidak dapat menunjukkan Bukti Asli dari P.1 A, P-2, P-3, sampai P-53 adalah dikarenakan keterlambatan pengiriman bukti-bukti tersebut dari prinsipal yang berada di Negara Taiwan dan pada tanggal 29 Agustus 2014 bukti-bukti asli tersebut di atas baru sampai di Indonesia sedangkan pembuktian Perkara Nomor 32/PDT.Sus /Merek/2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 02 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Surat Bukti P-1 B berupa Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Pendaftaran Merek yang setelah diteliti dengan seksama berupa surat pemberitahuan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran merek PATTA yang Penggugat ajukan pada tanggal 22 April 2010 dengan Nomor permohonan D002010014821 akan ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA yang sudah terdaftar dengan Nomor 458569 untuk barang sejenis berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mohon Akta

I. Bukti Baru (*Novum*) Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst,

ANTARA

KING POINT ENTERPRISE CO.,LTD berkedudukan di 15 FL-6, No.110, San Duo 4th Road, Ling Ya Dist., Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C. sebagai Penggugat;

Melawan

TJONG SIOE GIOK, Dahulu beralamat di Jalan Taman kota E VII/I Rt 0012, Rw 05 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta - 11610 sebagai Tergugat;

Bahwa Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah diperiksa dan diputus pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2014 oleh Majelis Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota. Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat Tidak hadir dan tidak mengutus orang lain yang sah untuk hadir di Persidangan, pada hal Tergugat telah dipanggil secara Sah dan Patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat Pemilik satu-satunya Merek "PATTA" yang mempunyai Hak Eksklusif atau Hak Khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan Merek PATTA Nomor Pendaffaran 458569 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "PATTA" milik Penggugat;
5. Membatalkan Pendaffaran merek "PATTA" Nomor Pendafaran 458569 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat Hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp24.116.000,00 (dua puluh empat juta seratus enam betas ribu rupiah);

Bahwa yang menjadi Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam memutus Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pada pokoknya bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan kembal adalah pemilik merek dagang PATTA, di Negara Taiwan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06 yakni paku, sekrup dari logam, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan untuk pintu terpasang dari logam, barang-barang yang terbuat dari logam biasa. Dan diketahui oleh Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, Tergugat Tanpa seizin Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, telah mendaffarkan Merek PATTA atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan Nomor Pendaftaran 458569 tanggal Pendaftaran 19 Desember 2000, kelas barang 06 yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Milik Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kernbali;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dengan diberi tanda P-1 s/d P-56;

Bahwa bukti-bukti berupa foto copy di atas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-48 s/d P-56 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di atas, permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain;
2. Apakah merek pihak lain tersebut sudah terdaftar lebih dahulu;
3. Apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut dalam kelas barang atau jasa yang sejenis dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 A dan P-1 B ternyata bahwa Penggugat sekarang pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan pendaftaran merek PATTA di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2010 dengan Nomor Agenda D002010014821 untuk kelas barang/jasa 06, dan berdasarkan Bukti P-48 dan P-49 dihubungkan dengan Bukti P-2B terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek PATTA kepada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran 458569 tanggal 19 Desember 2000 dalam kelas barang/jasa 06;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, antara merek PATTA Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan merek Tergugat susunan huruf persis sama, dan apabila diucapkan juga bunyinya sama yaitu PATTA, perbedaannya hanya di dalam merek PATTA milik Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak di dalam lingkaran, sedangkan merek PATTA Tergugat berada di dalam lingkaran dan di bagian bawahnya menggunakan garis tebal, akan tetapi terdapat unsur yang paling menonjol dari

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua merek tersebut yaitu sama-sama susunan huruf dan bunyinya yaitu PATTA;

Bahwa merek Tergugat dalam Perkara 32/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga Jkt. Pst, dan Merek Tergugat dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah sama persis yakni tulisan PATTA di dalam lingkaran dan di bawahnya ada garis tebal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa antara merek Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan merek Tergugat dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, terdapat persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 A dan P-1 B ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan merek PATTA miliknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2010 dengan Nomor Agenda D002010014821, dan berdasarkan bukti P-2 dan P-2A ternyata merek PATTA Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar di Kantor Kekayaan Intelektual Singapura terhitung mulai tanggal 9 Desember 2003 dalam kelas 06, akan tetapi telah diregister terhitung mulai tanggal 5 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 s/d P-48 ternyata bahwa merek PATTA Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah Terdaftar di beberapa Negara bahkan ada yang sejak Tahun 1987;

II. Bukti Sertifikat merek PATTA atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yakni

1. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Singapore Nomor Pendaftaran T93/09725Z tertanggal 09 Desember 1993 (PK 1/ 1A);
2. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Malaysia Nomor Pendaftaran 93/09954 tertanggal 20 Desember 1993 (PK 2/ 2A);
3. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Egypt Nomor Pendaftaran 89419 tertanggal 23 Desember 1993 (PK3/ 3A);
4. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Philippines Nomor Pendaftaran 62047 tertanggal 31 Januari 1994 (PK 4/ 4A);
5. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara United Arab Emirates Nomor Pendaftaran 12427 tertanggal 07 Juni 1994 (PK 5/ 5A);
6. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Vietnam Nomor Pendaftaran 26052 tertanggal 09 Oktober 1996 (PK 6/ 6A);
7. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara P.R.C. (China) Nomor Pendaftaran 1191192 tertanggal 28 Mei 1997 (PK 7/ 7A);

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Australia Nomor Pendaftaran 789570 tertanggal 29 November 1999 (PK 8/ 8A);
9. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Pakistan Nomor Pendaftaran 173045 tertanggal 31 Juli 2001 (PK 9/ 9A);
10. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Israel Nomor Pendaftaran 151211 tertanggal 02 Agustus 2001 (PK 10/ 10A);
11. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Lebanon Nomor Pendaftaran 88082 tertanggal 03 Agustus 2001 (PK 11/ 11A);
12. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Thailand Nomor Pendaftaran Kor 160977 tertanggal 16 November 2001 (PK 12/ 12A);
13. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Syrian Arab Republic Nomor Pendaftaran 84323 tertanggal 11 April 2002 (PK 13/ 13A);
14. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Morocco Nomor Pendaftaran 82144 tertanggal 18 Juni 2002 (PK 14/ 14A);
15. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Morocco Nomor Pendaftaran 23119 tertanggal 19 Juni 2002 (PK15/ 15A);
16. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara New Zealand Nomor Pendaftaran 669811 tertanggal 05 Desember 2002 (PK 16/ 16A);
17. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Iran Nomor Pendaftaran 116210 tertanggal 02 Juni 2004 (PK17/17A);
18. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara India Nomor Pendaftaran 1318305 tertanggal 01 November 2004 (PK 18/ 18A);
19. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Hong kong Nomor Pendaftaran 300623079 tertanggal 20 April 2006 (PK 19/ 19A);
20. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Canada Nomor Pendaftaran TMA686,153 tertanggal 25 April 2006 (PK 20/ 20A);
21. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Mexico Nomor Pendaftaran 972457 tertanggal 03 Mei 2006 (PK 21/21A);
22. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Chile Nomor Pendaftaran 767.003 tertanggal 11 Mei 2006 (PK 22/ 22A);
23. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Qatar Nomor Pendaftaran 40784 tertanggal 07 Agustus 2006 (PK 23 / 23A);
24. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Sudan Nomor Pendaftaran 37387 tertanggal 13 Juni 2007 (PK24/ 24A);
25. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Kuwait Nomor Pendaftaran 76250 tertanggal 27 Juni 2007 (PK 25/ 25A);

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Morocco Nomor Pendaftaran 114150 tertanggal 22 November 2007 (PK 26/ 26A);
27. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Colombia Nomor Pendaftaran 364367 tertanggal 02 April 2008 (PK 27/ 27A);
28. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Republic of Yemen Nomor Pendaftaran 37829 tertanggal 27 Desember 2008 (PK 28/ 28A);
29. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Turkey Nomor Pendaftaran 2009 08256 tertanggal 19 Februari 2009 (PK 29/ 29A);
30. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Taiwan Nomor Pendaftaran 1411887 tertanggal 16 Oktober 2009 (PK 30/ 30A);
31. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Kingdom of Cambodia Nomor Pendaftaran KH/33456/10 tertanggal 19 Oktober 2009 (PK 31/ 31A);
32. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Nepal Nomor Pendaftaran 29281 tertanggal 26 Oktober 2009 (PK 32/ 32A);
33. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara P.R.C. (China) Nomor Pendaftaran 7816514 tertanggal 06 November 2009 (PK 33/ 33A);
34. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara OAPI Nomor Pendaftaran 64441 tertanggal 21 April 2010 (PK34/34A);
35. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Georgia Nomor Pendaftaran M21580 tertanggal 27 April 2010 (PK 35/ 35A);
36. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Bahrain Nomor Pendaftaran 81114 tertanggal 28 April 2010 (PK 36/ 36 A);
37. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Mauritius Nomor Pendaftaran 09726/2010 tertanggal 10 Mei 2010 (PK 37/ 37A);
38. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Australia Nomor Pendaftaran 1388017 tertanggal 19 Oktober 2010 (PK 38/ 38A);
39. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara United Republic of Tanzania Nomor Pendaftaran TZ/T/2011 /529 tertanggal 30 Mei 2011 (PK 39/ 39A);
40. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara United Republic of Tanzania Nomor Pendaftaran TZ/T/2011 /000235 tertanggal 31 Mei 2011 (PK 40/ 40A);
41. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara United Kingdom Nomor Pendaftaran 2602898 tertanggal 29 November 2011 (PK 41/ 41 A);
42. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Lithuania Nomor Pendaftaran 66264 tertanggal 29 November 2011 (PK 42/ 42A);
43. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Benelux Nomor Pendaftaran 911015 tertanggal 29 November 2011 (PK 43/ 43A);

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Bolivia Nomor Pendaftaran 137521-C tertanggal 02 Desember 2011 (PK 44/ 44A);
45. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Japan Nomor Pendaftaran 5493441 tertanggal 09 Desember 2011(PK 45/ 45A);
46. Bukti Pendaftaran Internasional, Nomor Pendaftaran 840618 (PK 46/ 46A);
47. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Amerika Nomor Pendaftaran 3,051,182 tertanggal 24 Januari 2006 (PK 47 / 47A);
48. Bukti Sertifikat "PATTA" dari Negara Taiwan Nomor Pendaftaran 00652509 tertanggal 16 Agustus 1994 (PK 48/ 48A);

Bahwa bukti sertifikat di atas Nomor 1 s/d Nomor 46 adalah bukti sertifikat Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 32/Pdt.Sus/Merek/2014/PN. Niaga Jkt.Pst, yang dalam proses pembuktian di depan persidangan tidak dapat ditunjukkan oleh karena keterlambatan pengiriman dari Negara Taiwan Prinsipal, dan bukti sertifikat tersebut di atas jugalah yang diajukan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 33/Pdt.SusMerek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan sesuai dengan Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada halaman 11 dari 18 halaman Majelis menyatakan, "bahwa bukti surat fotocopy di atas telah dicocokkan dengan aslinya, (dalam perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, bukti tersebut diberi tanda P-2A s/d P-47A) kecuali bukti P-48A s/d P-56A tidak ada aslinya";

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

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, *Novum* yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah dipertimbangkan sebelumnya dalam pemeriksaan perkara pokok;

Bahwa, Tergugat sebagai sebagai Pemakai Pertama, dan juga sebagai Pendaftar Pertama di Indonesia, terhadap merek dagang PATTA di Indonesia sejak tahun 1994, dan pada tanggal 12 April 2001 oleh Kementerian Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek telah menerbitkan Sertifikat Merek PATTA kelas 06 Nomor 473246 dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang dengan menerbitkan Sertifikat Merek Nomor IDM000200096 Tanggal 7 April 2009 atas nama Tergugat, sedangkan Penggugat melakukan di Negara Taiwan dan di beberapa Negara dengan Nomor Pendaftaran 1411887 tanggal 16 Oktober 2009 namun setelah dilakukan pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif, pendaftaran merek Penggugat *a quo* telah ditolak oleh Direktorat Merek berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (10) huruf a, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis adalah milik Tergugat;

Bahwa berdasar pembuktian tersebut dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap, maka alasan diajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi perkara *a quo* tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KING POINT ENTERPRISE CO. LTD tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memerhatikan, 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:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KING POINT ENTERPRISE CO. LTD**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

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

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

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

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan kembali | : Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | <u>10.000.000,00</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

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

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2015