



P U T U S A N

No. 020 PK/Pdt.Sus/2007

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

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

GS YUASA CORPORATION, berkedudukan di 1, Inobaba-cho Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-5820, Jepang (Japan), diwakili oleh MAKOTO YODA, Position President, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, SH.,LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Sudirman 9th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2007 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat ;**

m e l a w a n

PT. PARAHYANGAN PUTRA PRIBUMI, berkedudukan di Jalan Telaga Mas Raya No. 27, Telaga, Cikupa, Tangerang, 15710 ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Jepang, yang sejak tahun 1958 telah memproduksi serta memperdagangkan produk-produk accu (aki) dengan menggunakan merek GS, baik di negara asalnya, Jepang maupun di berbagai negara di dunia ;

Bahwa kata GS selain digunakan oleh Penggugat sebagai merek, juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat yaitu GS YUASA CORPORATION ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merek GS milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia sebagai berikut :

- Merek GS, daftar No. 63999 tertanggal 21 Juli 1958, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu, dan telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran berikut ini :
 - a. Daftar No. 103873 tertanggal 30 Maret 1974 ;
 - b. Daftar No. 187327 tertanggal 24 Oktober 1984 ;
 - c. Daftar No. 340407 tertanggal 24 Oktober 1994 ;
 - d. Daftar No. IDM000027599 tertanggal 24 Oktober 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- Merek GS daftar No. 242199 tertanggal 16 November 1988, dan telah diperpanjang dengan No. 421093 tertanggal 16 November 1998 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;
- Merek GS, daftar No. 445990 tertanggal 25 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu ;
- Merek GS, daftar No. 456314 tertanggal 26 Agustus 1998, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu ;
- Merek GS PREMIUM KIT, daftar No. IDM000000455 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu ;
- Merek GS PREMIUM, daftar No. IDM000000456 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu ;
- Merek GS MAINTENANCE FREE, daftar No. IDM000000457 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu ;
- Merek GS HYBRID, daftar No. IDM000000458 tertanggal 11 Februari 2003, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya jenis barang accu ;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat merupakan pemegang hak eksklusif atas merek GS, dan dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan merek miliknya di seluruh wilayah Indonesia ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merek milik Penggugat juga telah terdaftar di negara asalnya dan di berbagai negara di dunia, yaitu:

a. JEPANG

Merek GS terdaftar dengan No. 0580382 sejak tanggal 15 September 1961 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2011, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

b. REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)

Merek GS terdaftar dengan No. 99890 sejak tanggal 27 Desember 1979, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

c. PERANCIS

Merek GS terdaftar dengan No. 1487155 sejak tanggal 15 September 1978 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 7 September 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

d. KANADA

Merek GS terdaftar dengan No. TMA620,718 tertanggal 27 September 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2019, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

e. AMERIKA SERIKAT

Merek GS terdaftar dengan No. 852,622 sejak tanggal 16 Juli 1968 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Juli 2008, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

f. TAIWAN

Merek GS terdaftar dengan No. 00094118 sejak tanggal 21 Februari 1995, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

Bahwa produk accu dengan menggunakan merek GS milik Penggugat telah diperdagangkan secara luas di Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Untuk mendukung kegiatan perdagangan produk accu dengan merek GS khususnya di Indonesia, Penggugat telah melakukan promosi secara gencar, seperti menerbitkan iklan di berbagai media massa dan *yellow pages*, pemasangan *billboard*, pembuatan *pamflet*, spanduk dan *souvenir* ;

Adapun bukti-bukti mengenai pendaftaran merek GS milik Penggugat di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, serta bukti-bukti perdagangan dan promosi produk dengan menggunakan merek GS, akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian di persidangan ;

Dengan terdaptarnya merek GS milik Penggugat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan karena telah diperdagangkannya produk accu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, serta didukung oleh bukti-bukti promosi, hal itu membuktikan bahwa merek GS milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Merek yang berlaku di Indonesia serta yurisprudensi sebagai berikut :

- a. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan :

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri dan independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan” ;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan:

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

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan :

“Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu 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 beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh” ;

Mengenai Merek GS GOLDSTAR milik Tergugat

Bahwa Penggugat mengetahui ternyata dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek GS GOLDSTAR daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat, untuk melindungi jenis barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kelas 9, yaitu segala macam accu, baterai, baterai kering, baterai basah dan sel-sel accu ;

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya merek GS GOLDSTAR atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek GS milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain, dibandingkan dengan pendaftaran merek GS GOLDSTAR atas nama Tergugat di Indonesia ;

Mengenai persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat

Adapun persamaan antara merek GS GOLDSTAR milik Tergugat dengan merek-merek GS milik Penggugat terlihat dari hal berikut ini :

No.	Merek-Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
1	Terdiri dari kata GS	Terdiri dari kata GS yang merupakan pokok merek, sedangkan kata GOLDSTAR merupakan keterangan yang menjelaskan kata GS. Hal ini didukung dengan tampilan kata GS pada merek Tergugat yang lebih besar, dibandingkan dengan tampilan kata GOLDSTAR. Dengan demikian tampilan kata GS pada merek Tergugat sangat dominan.

Jenis Barang Yang Dimintakan Perlindungan

Merek-merek GS milik Penggugat didaftarkan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9, khususnya untuk jenis barang accu. Begitu pula halnya dengan merek GS GOLDSTAR milik Tergugat didaftarkan untuk melindungi jenis barang accu yang termasuk dalam kelas 9 ;

Bahwa oleh karena terdapatnya persamaan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat seperti tersebut di atas, maka pendaftaran merek GS GOLDSTAR atas nama Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan: Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

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

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



Mengenai persamaan antara nama badan Hukum Penggugat dengan merek Tergugat

Bahwa disamping itu, karena kata GS juga merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, maka wajar kiranya Penggugat merasa keberatan jika ada pihak lain menggunakan kata yang merupakan bagian dari nama badan hukumnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat ;

Terdaptarnya merek GS GOLDSTAR milik Tergugat yang menyerupai nama badan hukum milik pihak lain yang terkenal tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan :

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak" ;

Selain itu, yurisprudensi melarang terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan nama badan hukum dan merek pihak lain yang telah terdaftar dan terkenal, diantaranya adalah :

- Yurisprudensi No. 010 K/N/HaKI/2003 tertanggal 5 Mei 2003 : DUNHILL vs D DUNHILL ;
- Yurisprudensi No. 014 K/N/HaKI/2003 tertanggal 25 Juni 2003 : AQUA vs AQUALIVA ;
- Yurisprudensi No. 044 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Maret 2004 : NOKIA vs NOK II A ;

Bahwa peniruan merek terkenal juga dilarang berdasarkan aturan Konvensi Paris 1967, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Konvensi Paris harus menghormati dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris tersebut. Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan:

" The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation permits, or at the request of interested party, to refuse or to cancel the registration, and so prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion of a mark considered by the competent authority of the country of the registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith" ;



Terjemahan bebas bunyi Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris 1967 adalah bahwa apabila peraturan perundangan negara anggota mengizinkan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, negara anggota harus menolak atau menanggukkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan, atau merupakan sebuah merek terkenal yang sudah terdaftar atas nama orang lain yang berhak untuk memanfaatkannya sesuai dengan konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik atau sama, dan ketentuan ini juga berlaku untuk kasus dimana apabila bagian penting daripada suatu merek ini ternyata adalah merupakan reproduksi dari merek terkenal atau merupakan imitasi yang dapat menciptakan kebingungan ;

Mengenai Itikad Tidak Baik Dari Tergugat

Bahwa ide atau inspirasi Tergugat dalam memilih kata GS GOLDSTAR sebagai mereknya pasti diilhami oleh merek Penggugat yang telah dikenal dan lebih dulu terdaftar, dibandingkan dengan pendaftaran merek Tergugat di Indonesia. Dengan demikian pendaftaran merek milik Tergugat didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan merek milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus mempromosikan mereknya sendiri ;

Oleh karena itu pendaftaran merek GS GOLDS TAR atas nama Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan, karena hak khusus atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

Pasal 4

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik" ;

Bahwa adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya:

- Yurisprudensi MA No. 018 K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2002 yang menyebutkan :

"Bahwa dari bukti-bukti terlihat bahwa merek "Masters" atas nama Penggugat telah didaftarkan pada Tergugat II dalam tahun 1990, sedangkan merek "Masters" atas nama Tergugat I didaftarkan pada tahun 1995, karenanya pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih dahulu dari Tergugat I" ;

"Bahwa merek "Masters" atas nama Penggugat juga telah terdaftar di banyak negara (bukti P-5 sampai dengan P-10), sehingga merek "Master"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Masters" atas nama Penggugat yang sudah dikenal masyarakat jelas memperlihatkan adanya kesengajaan Tergugat I meniru merek dagang Penggugat dan karena itu terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat I";

- Yurisprudensi MA No. 07 K/N/HaKI/2003 tanggal 30 April 2003 yang menyebutkan:

"Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebelum mendaftarkan merek VANSOON atas namanya, telah mengetahui adanya merek milik Penggugat dalam kelas barang yang sama, sehingga dapat diduga Tergugat dengan sengaja meniru merek dagang milik Penggugat yang sudah dikenal. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat tersebut didasarkan pada itikad tidak baik";

- Yurisprudensi MA No. 021 K/N/HaKI/2003 tanggal 25 September 2003 yang menyebutkan:

"Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek GIOJIEN CO yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat seperti GIO JEANS CO, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan (misleading) khayalak ramai asal-usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum";

- Yurisprudensi MA No. 032 K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan :

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa :
"Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik". Itikad tidak baik tersebut di dalam penjelasan Pasal 4 diartikan bahwa pendaftaran merek dilakukan secara tidak layak, tidak jujur dan disertai niat untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain";

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Niaga yang menerima eksepsi Tergugat I dan II dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena telah melampaui tenggang waktu 5 tahun sehingga gugatan tidak dapat diterima adalah kurang tepat ;

Bahwa keberadaan produk-produk accu dengan menggunakan merek GS GOLDSTAR milik Tergugat akan membingungkan konsumen pada

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



pokoknya serta merugikan Penggugat pada khususnya, karena konsumen akan mengira produk accu dengan menggunakan merek GS GOLDSTAR milik Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini tentunya merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya investasi dan promosi yang tidak sedikit untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek GS GOLDSTAR daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS ;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal ;
4. Menyatakan merek GS GOLDSTAR daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GS GOLDSTAR daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GS GOLDSTAR daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat dengan mencoret merek GS GOLDSTAR daftar No. IDM000036617 tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

A t a u

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;
2. Gugatan Kadaluarsa
Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa diajukan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran merek Tergugat, yaitu sejak tanggal 16 Desember 1994 ;
3. Bahwa terdaptarnya merek Tergugat daftar No. IDM 000036617 yang merupakan perpanjangan dari pendaftaran No. 369966, terdaptarnya sejak tanggal 16 Desember 1994 yang artinya pendaftaran tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek kurang lebih 11 tahun 11 bulan, sehingga gugatan Penggugat sekarang ini telah melewati tenggang waktu atau kadaluarsa untuk diajukan sebagai gugatan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKRA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GS YUASA CORPORATION tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 3 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2007, diajukan permohonan peninjauan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007

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

kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 November 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2007 ;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara merek, namun oleh karena Pasal 23 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali a quo berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa menurut hukum, ada dua alasan dilakukan peninjauan kembali sebagai berikut :

1. Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: *"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata" ;*
2. Telah ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang No.14 Tahun 1985

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007

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

sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan bila setelah perkara diputuskan, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*";

Menurut Pemohon PK terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang sangat nyata dalam penerapan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 juncto Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 77/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2007. Untuk lebih jelasnya, Pemohon PK akan menguraikan alasan-alasan dilakukan peninjauan kembali sebagai berikut:

A. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT No. 77/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2007 ;

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum ... dst.;
- Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi telah membuat kekeliruan yang nyata di dalam penerapan hukum yaitu penerapan hukum acara pemeriksaan kasasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 K/N/HaKI/2007 BERKENAAN DENGAN PENERAPAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI

- 1) Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: "*Mahkamah Agung dalam*

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;*
 - b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;*
 - c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" ;*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b tersebut maka Majelis Hakim Kasasi wajib memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku ;
 - 3) Bahwa yang dimaksudkan dengan "*adanya kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum*" termasuk di dalamnya kesalahan penerapan hukum acara dan materil pembuktian, sehingga pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar ;
 - 4) Bahwa penilaian terhadap bukti fotokopi sebagai suatu bukti yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan putusan untuk mengesampingkan bukti-bukti fotokopi di dalam pemeriksaan suatu perkara merupakan penerapan hukum acara dan materil pembuktian menurut KUHAP dan bukan hukum acara perdata, sehingga kesalahan *judex facti* dalam menerapkan hukum acara dalam perkara *a quo*, jelas masuk dalam kewenangan pemeriksaan perkara di tingkat kasasi ;
 - 5) Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;
2. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 K/N/HaKI/2007 JUNCTO NOMOR 17/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST BERKENAAN DENGAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
- 1) Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi menyatakan penerapan hukum dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sudah benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan petikan resmi dan



bukti fotokopi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan ;

- 2) Bahwa menurut Pemohon PK, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut adalah keliru dan tidak benar dikarenakan petikan resmi merek merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HaKI yang dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan untuk membuktikan terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek ;
 - 3) Bahwa jika pembuktian terdaptarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek semata-mata hanya dapat dibuktikan dengan bukti asli sertipikat merek, maka penerapan hukum pembuktian yang demikian jelas sangat merugikan pihak Penggugat, karena dalam hal demikian pihak Tergugat dapat dengan mudah mematahkan dalil Penggugat berkenaan dengan terdaptarnya merek Tergugat, yaitu cukup dengan tidak perlu mengajukan asli sertipikat merek milik Tergugat ke pengadilan ;
 - 4) Bahwa ternyata bukti-bukti berupa Petikan Resmi Merek dan fotokopi dari Penggugat/Pemohon PK sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat/ Termohon PK sehingga tidak ada alasan bagi pengadilan untuk meragukan keaslian dari bukti-bukti Penggugat ;
 - 5) Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Kasasi telah salah dan keliru membuat putusan dengan pertimbangan hukum yang mengikuti putusan pengadilan niaga sehingga putusan yang demikian harus dibatalkan ;
3. ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 K/N/HaKI/2007 JUNCTO NOMOR 77/Merek/2006/PN.NIAGA.JKT.PST DIKARENAKAN PUTUSAN DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP LAYAK (*ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD*)
- 1) Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak berkenaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
 - 2) Bahwa Mahkamah Agung juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap pertimbangan hukum mengenai kenapa dan mengapa Mahkamah Agung menyatakan penerapan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat berkaitan dengan keberatan Pemohon Kasasi ;



- 3) Bahwa kewajiban pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan ;
- 4) Bahwa kewajiban Majelis Hakim Kasasi untuk memberikan pertimbangan yang layak telah ditetapkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Kelalaian memberikan pertimbangan hukum yang layak jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*" ;
- 5) Bahwa dengan demikian jelas, Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan No. 07 K/N/HaKI/2007 dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak di dalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

B. TERDAPAT BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (*NOVUM*) SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 67 HURUF B UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2004.

Pasal 67 huruf b Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*" ;

Bahwa pada kenyataannya, terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut :

Bukti PK - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Pengalihan Hak Merek Daftar Nomor IDM000027599, 421093, 421092, 476010, IDM000000455, IDM000000456, IDM000000457, IDM000000458, 445990 dan 456314 dari JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD kepada GS YUASA CORPORATION tanggal 6 Juli 2006 ;

Bukti PK - 2

Sertifikat Merek "GS" untuk barang kelas 9 Daftar Nomor IDM000027599 tanggal 18 Januari 2005 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD). yang merupakan perpanjangan :

- Daftar Nomor 340407 tanggal 3 Januari 1997 Bukti PK-2a); jis
- Daftar Nomor 187327 tanggal 24 Oktober 1984 (Bukti PK - 2b);
- Daftar Nomor 103873 tanggal 30 Maret 1974 (Bukti PK - 2c);
- Daftar Nomor 63999 tanggal 21 Juli 1958 (Bukti PK -2d) ;

Bukti PK - 3

Sertifikat Merek "GS HYBRID" + Lukisan untuk barang kelas 9 Daftar Nomor 0000458 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD.)

Bukti PK - 4

Sertifikat Merek "GS MAINTENANCE FREE" + Lukisan untuk barang kelas 9 Daftar Nomor IDM000000457 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD.)

Bukti PK - 5

Sertifikat Merek "GS PREMIUM" + Lukisan untuk barang kelas 9 Daftar Nomor IDM000000456 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD.)

Bukti PK - 6

Sertifikat Merek "GS PREMIUM KIT" + Lukisan untuk barang kelas 9 Daftar Nomor IDM000000455 tanggal 19 Maret 2004 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD.)

Bukti PK - 7

Sertifikat Merek "GS" + Lukisan untuk barang kelas 9 Daftar Nomor 456314 tanggal 5 Desember 2000 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD.)

Bukti PK - 8

Sertifikat Merek "GS" untuk barang kelas 9 Daftar Nomor 445990 tanggal 24 Mei 2000 atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD.) ;

Bukti PK - 9

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek "GS" + Lukisan untuk barang kelas 9 Daftar Nomor 421093 tanggal 30 November 1998 atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD. yang merupakan perpanjangan : Daftar Nomor 242199 tanggal 16 November 1988 (Bukti PK - 9a) ;

Bukti PK-1 s.d Bukti PK-9 di atas jelas membuktikan bahwa Pemohon PK adalah pemilik merek "GS"; "GS" + Lukisan; "GS HYBRID" + Lukisan; "GS NTENANCE FREE" + Lukisan; "GS PREMIUM" + Lukisan; "GS PREMIUM KIT" + Lukisan; yang sah dan terdaftar untuk barang kelas 9 di Indonesia jauh sebelum Merek "GS GOLD STAR" milik Tergugat/Termohon PK terdaftar untuk barang kelas 9 di Indonesia ;

Bukti PK - 10

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Kerajaan Bahrain atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 11

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Republik Demokratik Rakyat Laos atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 12

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Jepang atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 13

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Republik Rakyat China atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 14

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Perancis atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 15

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Kanada atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 16

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Amerika Serikat atas nama Nihon Denchi Kabushiki Kaisha dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 17

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Thailand atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 18

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Myanmar atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 19

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Great Britain and Northern Ireland atas nama NIPPON DENCHI KABUSHIKI KAISHA (JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTO) dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 20

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Singapura atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTO dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 21

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Australia atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTO dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 22

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Afrika Selatan atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTO dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 23

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Benelux atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTO dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 24

Sertifikat Merek "GS" yang terdaftar di Negara Taiwan atas nama JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD dan pengalihannya kepada GS Yuasa Corporation berikut terjemahannya ;

Bukti PK - 25

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



Cover dan halaman 114 Buku Famous Trademarks in Japan (Merek-merek terkenal di Jepang) yang diterbitkan oleh AIPPI-Japan berikut terjemahannya ;

Bukti PK-10 s.d Bukti PK-25 di atas jelas membuktikan bahwa merek "GS"; dan "GS" + Lukisan; milik Pemohon PK adalah merek terkenal yang telah terdaftar berbagai negara ;

Bukti-bukti di atas adalah bukti-bukti baru yang sebagian berupa dokumen asli yang baru ditemukan dan belum diajukan dalam persidangan perkara a quo dan sebagian dokumen asli dari Petikan Resmi Merek dan dokumen fotokopi yang telah diajukan oleh Pemohon PK dalam Perkara No. 77/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst, tetapi tidak diperiksa alias dikesampingkan karena hanya berupa Petikan Resmi dan fotokopi ;

Bukti-bukti berupa dokumen asli dapat dijadikan sebagai *novum* sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena bukti asli telah ditemukan dan belum diperiksa di tingkat pengadilan tingkat pertama dan kedua, maka bukti asli tersebut dapat dianggap sebagai *novum* dalam perkara permohonan peninjauan kembali (PK) ;

Dengan adanya bukti-bukti asli sebagai bukti baru ini terbukti bahwa seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalil dan bukti yang benar dan berdasarkan hukum serta tidak dapat dibantah lagi, oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 K/N/HaKI/2007 juncto Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 77/Merek/2006/PN.Niaga.JKT. PST harus dibatalkan ;

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

- Bahwa alasan peninjauan kembali tentang ditemukannya bukti-bukti baru khususnya bukti bertanda PK.1 s/d PK.9 berupa sertifikat merek dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, didasarkan atas pertimbangan bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti berupa sertifikat GS untuk membuktikan bahwa merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Hukum dan Ham ;
- Bahwa ternyata bukti PK.1 s/d PK.9 tersebut yang sudah ada pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, tetapi belum dapat ditemukan pada waktu itu dan bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang cukup menentukan dan telah dinyatakan di bawah sumpah di depan pejabat yang berwenang tentang hari dan tanggal ditemukannya bukti-bukti tersebut ;

- Bahwa bukti-bukti tersebut jelas menunjukkan bahwa merek GS aquo telah didaftarkan pada Kantor Direktorat Jenderal HaKI dengan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pada tanggal 24 Oktober 2004 dan 11 Februari 2003 ;
- Bahwa bukti bertanda PK.10 s/d PK.25 cukup membuktikan bahwa merek a quo telah didaftarkan di beberapa negara di dunia yang menunjukkan bahwa merek Penggugat tersebut in casu merek GS Yuasa Corporation adalah merek terkenal ;
- Bahwa merek GS milik Penggugat jika dibandingkan dengan merek GS Goldstar milik Tergugat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya, karena kata GS merupakan kata yang dominan dan menonjol pada kedua merek a quo, lagipula merek GS milik Penggugat merupakan nama badan hukum Penggugat dan kedua merek tersebut termasuk dalam kelas 9, karena itu pendaftaran merek Goldstar milik Tergugat didasarkan pada itikad tidak baik ;
- Bahwa penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa *"termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan kepentingan umum adalah adanya itikad tidak baik"* yaitu pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak layak, tidak jujur dan disertai niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik orang lain (penjelasan Pasal 4) ;
- Bahwa Tergugat terbukti mendaftarkan merek GS Goldstar miliknya dengan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek terkenal GS milik Penggugat adalah didasarkan pada itikad tidak baik, karena konsumen akan mengira bahwa produk accu merek GS Goldstar milik Tergugat tersebut berasal dari produk Penggugat atau berhubungan erat dengan accu merek GS milik Penggugat ;
- Bahwa Pasal 69 (2) tersebut juga menentukan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum (termasuk adanya itikad tidak baik), yaitu membiarkan konsumen disesatkan oleh produk accu merek GS Goldstar karena mengira accu tersebut berasal dari produk GS milik Penggugat. Hal itu jelas bertentangan dengan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007

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

ketertiban umum (bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.08 K/N/HaKI/2002, No. 07 K/N/HaKI/2003, No. 21 K/N/HaKI/2003, dan No. 032 K/N/HaKI/2003) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Peninjauan Kembali berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GS YUASA CORPORATION tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 jo putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GS YUASA CORPORATION tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 07 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 jo putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 77/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2007 ;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek GS ;
3. Menyatakan merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal ;
4. Menyatakan merek GS GOLDSTAR Daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat ;
5. Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek GS GOLDSTAR Daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GS GOLDSTAR daftar No. IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama Tergugat dengan mencoret merek GS GOLDSTAR Daftar No. IDM000036617 tersebut dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH. dan PROF DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./ DJAFNI DJAMAL, SH.

Ttd./ PROF DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.,

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan

kembali Rp. 9.993.000,- +

Jumlah Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP: 040.049.629

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 020 PK/Pdt.Sus/2007