



P U T U S A N

Nomor 513 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJOHAN LILI, bertempat tinggal di Jalan Camar Indah I/25 RT 04/06 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadi, SH., dan kawan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan HKI, "Prima Justicia", beralamat Jalan Pisangan Baru I Nomor 17, RT.011/08, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, berkedudukan di 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California 91329, U.S.A. dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Agustus 2013 ,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 49 hal Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-HKI/2014



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

Tentang Merek dbx Milik Penggugat:

1. Bahwa, sejak awal pendirian perusahaan Penggugat pada tahun 1971, Perusahaan Penggugat telah dikenal sebagai produsen peralatan audio dan pengeras suara (*sound system*) dengan kualitas yang baik. Di dalam perkembangan usahanya, Penggugat menawarkan produk-produknya dengan menggunakan berbagai variasi merek untuk produk-produk audio, pengeras suara, *speaker*, alat pengatur suara. Berikut adalah daftar merek-merek milik Penggugat yang digunakan untuk menawarkan produk-produknya:





2. Dari antara merek-merek Penggugat di atas, Merek dbx merupakan salah satu merek yang sangat berharga bagi Penggugat. Berikut adalah representasi dari Merek dbx yang dimaksud:



(untuk selanjutnya disebut "Merek dbx milik Penggugat")

Merek dbx Sebagai Merek Terkenal Dan Telah Terdaftar Dan Digunakan Di Berbagai Negara Dunia:

3. Bahwa, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, telah berhasil menjadikan Penggugat sebagai perusahaan yang besar dan mendunia. Pada saat ini, Penggugat telah mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di seluruh Amerika, Eropa dan Asia, dan dengan nilai penjualan produk-produk mencapai total 4,3 Milyar Dollar Amerika Serikat pada akhir tahun 2012 yang lalu.

Salah satu fakta yang mendukung keterkenalan Merek dbx milik Penggugat yang timbul sebagai konsekuensi logis dari usaha promosi yang konsisten dan berkesinambungan-adalah fakta bahwa produk sistem audio dengan menggunakan Merek dbx milik Penggugat telah digunakan pada lebih dari 25 Juta mobil di seluruh dunia;



4. Selanjutnya terkait dengan pengakuan dunia atas kualitas produk yang menggunakan merek Merek dbx milik Penggugat, maka Penggugat telah berhasil meraih banyak penghargaan dari tingkat internasional atas kualitas sistem audio dengan Merek dbx serta pengakuan dari komunitas pekerja musik dan audio. Salah satu bukti penghargaan tersebut adalah penghargaan dari majalah online "*ProSoundNetwork.com*", sebagai salah satu merek peralatan *sound system* yang mendapatkan predikat *Best of Show Awards for Personal Monitor Controller 2013* (Pertunjukan Terbaik 2013 untuk peralatan audio pada Pengoprasian Monitor Pribadi);
5. Bahwa keterkenalan Merek dbx milik Penggugat juga dapat dibuktikan dari mesin peramban Google, dimana apabila dilakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "**dbx**" akan ditemukan rujukan referensi kepada produk "**dbx**" milik Penggugat yang terdiri dari setidaknya 13,000,000 hasil pencarian kata, dan keseluruhan hasil-hasil teratas dari pencarian tersebut secara konsisten akan merujuk pada Merek "dbx" milik Penggugat;
6. Bahwa, dari fakta-fakta yang kami sampaikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Merek dbx milik Penggugat telah dikenal dan digunakan di banyak negara serta dikenal sebagai produk yang berkualitas tinggi. Adapun bukti-bukti yang mendukung keterkenalan Merek dbx milik Penggugat serta bukti-bukti pendaftaran Merek dbx di berbagai negara di dunia akan Penggugat sampaikan di dalam acara pembuktian nanti;
7. Bahwa, sepanjang mengenai merek terkenal, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"), khususnya di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) telah memberikan aturan yang menyatakan bahwa:
".... 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";
8. Bahwa, dengan mempertimbangkan pemakaian yang dilakukan dan perlindungan yang telah dimiliki oleh Penggugat di banyak negara, maka tidaklah berlebihan apabila Merek dbx milik Penggugat telah memenuhi



kriteria merek terkenal vide Undang-Undang Merek sehingga oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan sebagai suatu merek terkenal;

Tentang Merek dbx Milik Penggugat Di Indonesia:

9. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "dbx" sebagai berikut:

Merek	No. Permohonan Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Kelas
dbx	D00.2007.036612	7 November 2007	9

10. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Merek;
11. Adapun bukti permohonan pendaftaran Merek dbx milik Penggugat di Indonesia beserta bukti pemakaiannya akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti;

Tentang Merek dbx No. Pendaftaran IDM000210670 Atas Nama Tergugat:

12. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, telah terdaftar Merek "dbx" atas nama Tergugat untuk melindungi produk-produk dalam kelas 9 sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Permintaan Pendaftaran	Kelas Barang
1	dBX	IDM000210670	5 Januari 2006	9

(untuk selanjutnya disebut "Merek dbx Tergugat")

13. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya Merek dbx Tergugat mengingat bahwa Merek dbx Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek dbx milik Penggugat yang adalah merek terkenal, sehingga oleh karenanya patut diduga bahwa permintaan pendaftaran Merek dbx Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik. Bahwa, hal ini akan Penggugat uraikan di dalam bagian sebagai berikut.



Tentang Persamaan Antar Merek dbx Milik Penggugat Dan Merek dbx

Tergugat:

14. Bahwa, Penggugat sebagai pemilik Merek dbx yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek dbx Tergugat, karena Merek dbx Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek dbx milik Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal;

15. Bahwa, apabila diperhatikan dengan seksama antara elemen dominan yang membentuk Merek dbx milik Penggugat dengan Merek dbx Tergugat dapat dilihat bahwa unsur huruf yang identik adalah elemen esensial yang membentuk kedua merek.

Bahwa, dengan memperbandingkan kedua elemen esensial merek, maka untuk menentukan persamaan antara dua buah merek yang bertentangan, Undang-Undang Merek telah memberikan petunjuk sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 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" (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek);

16. Bahwa, adapun persamaan antara Merek dbx milik Penggugat dengan Merek dbx Tergugat dapat dilihat sebagai berikut:

(i). Persamaan unsur yang membentuk Merek dbx milik Penggugat dengan unsur yang membentuk Merek dbx Tergugat, yaitu unsur kombinasi huruf d-b-x;

(ii). Persamaan bunyi ucapan antara unsur d-b-x dalam Merek dbx milik Penggugat dengan Merek dBX Tergugat.

Bahwa, persamaan unsur huruf-huruf yang membentuk Merek dBX Tergugat dengan Merek dbx milik Penggugat sebagaimana diutarakan di atas, secara langsung menunjukkan adanya suatu persamaan bunyi ucapan;



- (iii). Persamaan jenis barang antara produk yang dilindungi di dalam Merek dBX Tergugat dengan produk-produk milik Penggugat dengan memakai Merek dbx yang diantaranya juga melindungi produk dalam kelas 9. Untuk lebih jelasnya kami perbandingan komparasi persamaan antara Merek dbx milik Penggugat dengan Merek dBX Tergugat:

	Merek dbx milik Penggugat	Merek dBX Tergugat
Label	dbx	dBX
Elemen/bunyi ucapan	d-b-x (de-be-eks)	d-b-x (de-be-eks)
Kelas Barang / Jenis barang	9/Kompresor analog, penyeragam (<i>equalizers</i>), seberangan/pengaturan dalam sistem pengeras suara yang memisahkan sinyal ke dua pita frekwensi atau lebih untuk dimasukkan ke penyuar/pengeras suara (crossovers), sistem peredam bunyi, gerbang bunyi, kompresor, pembatas, mikrofon penguat depan (pre-amplifiers), penyeragam grafis (<i>graphic equalizers</i>), seberangan/pengaturan dalam sistem pengeras suara yang memisahkan sinyal ke dua pita frekwensi atau lebih untuk dimasukkan ke penyuar/pengeras suara	9/Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan,- pelayaran, -penelitian, - potret, -kinematografi, - timbang, -ukur, -listrik, - geodasi, -sinyal, - pengawasan (pemeriksaan), - pertolongan dan pendidikan, -optik dan perlengkapannya; kacamata dan assesoris serta perlengkapannya, softlens dan perlengkapannya, pengubah arus dari DC ke AC, solar panel, baterai-baterai, baterai handphone, accumulator, accu, alat pengisi baterai listrik (chargers for electric



	grafis (graphic crossovers), pensintesa sub-harmonis (sub-harmonic synthesizers), pra-pengolah mikrofon, parameter/derajat penyeragam (parametric/notch equalizers), penguat distribusi (distribution amplifiers), sistem pengolah sinyal digital audio, kompresor dan pengembang sinyal, pembatas kompresor sinyal, pengolah sinyal analog, pengolah sinyal digital, peredam bunyi audio, penguat (amplifiers) pengendali tegangan, penyeleksi rute sinyal audio yang terprogram, penyeragam pengolah mikro untuk pengeras suara yang terkendali, pengembang dan alat untuk memperbaiki jangkauan sinyal audio; perlengkapan pengolah audio, pengolah sinyal, penguat (amplifiers), kartu keluaran digital, pengolah digital multi-band, pengolah	batteries), papan sakelar, kombinasi fitting, stater untuk lampu neon, steter, kondensator mengatur arus balik (regulator), penangkal petir, power supply, UPS, stabilizer untuk tegangan listrik, alat solder listrik, elemen-elemen bel listrik, volt meter, ampere meter, alarm-alarm, pesawat radio, pesawat televisi, camera-camera, digital camera, tape recorder, tape deck, VCD player, - LD player, DVD player, DVD player, walkman, discman, MP3 player, video game, adaptor, amplifier, equalizer, video tape, video, tape mobil, audio untuk mobil, sound system untuk mobil, pita cassette suara yang sudah berisi rekaman lagu maupun yang belum berisi rekaman, kaset-kaset, dolby surround, laser video, head phone,
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	master/karya asli secara digital; sistem pengendali pengeras suara, pita (perekam suara) digital, monitor yang dipasang di telinga; sistem penekan/penghilang arus/pengaruh balik (feedback); pengolah zona digital, pengendali zona, pemutar audio, pemutar video	telepon, video phone, hand phone beserta perlengkapan dan asesorisnya, microphone, speaker-speaker, speaker aktif, loudspeaker, box loudspeaker, speaker/audio untuk mobil, alat untuk memproduksi suara mono dan stereo, walkie-talkie, HT, pita perekam suara magnetis, compact discs, piringan hitam, antenna-antenna, antenna parabola beserta bagian dan kelengkapannya, alat penguat signal antenna (boosters), sensor, alat pembalik pita cassette video, pesawat pengeras dan pengatur suara, pesawat-pesawat pemancar dan penerima suara, time clocks (jam waktu), time recording apparatus (alat pencatat waktu), helm, pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, mesin-mesin bicara; kas register, mesin-mesin hitung, calculator; mesin photocopy, pesawat pemadam api, pesawat komputer beserta bagian-bagian dan kelengkapannya (spare part), memory (IC), disket, segala macam kartu magnetik, kartu kredit, alat (raket) penangkap serangga (nyamuk) elektrik, kotak penghubung kabel listrik, alat-alat ukur, meteran, alat-alat listrik yaitu: switch listrik, stop kontak, sakelar, relay, sekering, ballast-ballast elektronik, ballast TL, transformator, tabung katode dan tabung lain hampa udara.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Bahwa, Penggugat menilai adanya persamaan antara Merek dBX Tergugat dengan Merek dbx milik Penggugat akan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen maupun khalayak ramai mengenai asal usul dari produk dBX milik Tergugat tersebut, dengan mengira bahwa produk dengan Merek dBX Tergugat berasal dari Penggugat, atau mengira bahwa Tergugat memiliki hubungan bisnis dengan Penggugat, padahal pada kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat atau memiliki

Hal. 10 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



kerjasama dengan Tergugat untuk mendaftarkan ataupun menggunakan Merek dBX ataupun merek-merek lainnya yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya persamaan pada pokoknya dengan Merek dbx milik Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal;

18. Bahwa, dengan melihat adanya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek dBX Tergugat dengan Merek dbx milik Penggugat, maka Penggugat berpendapat bahwa sudah seharusnya pendaftaran Merek dBX milik Tergugat dibatalkan pendaftarannya atau tidak dapat terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan oleh karenanya harusnya dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek yaitu karena mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain;
19. Adapun pertimbangan mengenai persamaan Merek dBX Tergugat dengan Merek dbx milik Penggugat di atas, juga didukung oleh beberapa putusan Pengadilan Niaga serta jurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:



- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Cesare Paciotti dengan register Nomor 021 K/N/HaKI/2002 tertanggal 19 Desember 2002 antara Piong San Po selaku Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan Cespa Srl (dahulu Penggugat), yang membatalkan merek Cesare Paciotti milik Piong San Po berdasarkan persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal Cesare Paciotti milik Cesare Srl, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

“... Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 September 2002 Nomor 35/Merek/2002 yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dengan tidak salah menerapkan hukum sebab, dipersidangan telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sudah baku:

1. Merek Penggugat Cesare Paciotti dengan merek Tergugat Cesare Paciotti terdapat persamaan pada keseluruhannya;
2. Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telah didaftarkan disejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italia kelompok negara IR (1), CTM-IR(3) dan IR (3);
3. Merek Tergugat juga menyerupai Badan Hukum milik Penggugat. Tergugat tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebab Tergugat adalah pendaftar pertama di Indonesia yang beritikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Menimbang bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dari merek terkenal Cesare Paciotti untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 18 dan 25.

Menimbang bahwa keterkenalan merek Cesare Paciotti milik Penggugat sudah dikenal luas di kalangan konsumen di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan telah terdaftar di seluruh dunia, antara lain:

- a. Nomor 1640592 tanggal 25 Juni di Amerika Serikat;
- b. Nomor 2596850 tanggal 20 September 1991 di Jepang;

Hal. 12 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- c. Nomor 649000 tanggal 22 Juli di Italia;
- d. Nomor 639456 tanggal 2 Mei 1995 di IR (Perkumpulan negara-negara yang terdiri dari Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cina, Kroasia, Spanyol, Macedonia (Bekas Republik Yugoslavia), federasi Rusia, Prancis, Hungaria, Latvia, Monaco, Polandia, Portugal, Moldova, Korea Utara, Republik Czech, Romania, Republik Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraina dan Yugoslavia);
- e. Nomor 830885 tanggal 21 Mei 1998 di CTM (Perkumpulan negara-negara dari perjanjian madrid, terdiri dari Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Yunani, Belanda, Inggris, Belgium, Austria, Luxemburg, Irlandia, Swedia, Denmark, Portugal dan Finlandia);
- f. Nomor 716698 tanggal 24 Juni 1999 di IR (perkumpulan negara-negara yang terdiri dari Mesir, Kazakhstan, Maroko, Uzbekistan dan Turki)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, PIONG SAN PO tersebut haruslah ditolak.”

- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan register Nomor 020 K/ N/HaKI/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 di dalam perkara pembatalan merek Crystal Jade, antara Tungsway Food & Beverage Holdings Pte. Ltd. selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan PT. Istana Pualam Kristal selaku Termohon

Hal. 13 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Kasasi (dahulu Tergugat) dan Direktorat Merek selaku Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat), yang membatalkan merek Cystal Jade Palace International Restaurant dan Cystal Jade Kitchen milik PT. Istana Pualam Kristal berdasarkan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek Cystal Jade milik Tungsway Food & Beverage Holdings Pte. Ltd, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

“Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan huruf-huruf dan kata-kata Cystal Jade dengan warna hijau dan putih serta lukisan yang sama, sehingga dapat menyesatkan konsumen karena konsumen akan mengira bahwa produk dengan merek Cystal Jade Palace International Restaurant dan Cystal Jade Kitchen atas nama Termohon Kasasi adalah produk yang sama dengan produk Crystal Jade milik Pemohon Kasasi yang telah digunakan oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1991.

Menimbang, bahwa merek jasa CRYSTAL JADE dan Lukisan serta variasinya adalah merek terkenal, hal ini didukung oleh fakta bahwa Crystal Jade secara khusus ditunjuk dalam pidato Perdana Menteri Singapura pada National Day Rally Speech pada tanggal 22 Agustus 2004 sebagai sebuah merek dari Singapura yang sukses dan unik, yang telah berkembang di negara-negara asia, selain itu telah terdaftar atau telah dimohonkan pendaftarannya di berbagai negara antara lain: Singapura, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, Jepang, Cina, dan Vietnam dalam kelas 43;

Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa Crystal Jade dan Lukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteria-kriteria untuk disebut sebagai merek terkenal berdasarkan penjelasan undang-Undang Merek Pasal 6 ayat (1) huruf b;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris, harus diberikan Perlindungan Hukum di semua negara-negara peserta Konvensi Paris, di dalamnya adalah Singapura dan Indonesia;

Hal. 14 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung telah menimbang kriteria hukum yang dikategorikan tidak baik, apabila meniru membonceng, membajak atau mereproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar (vide Nomor 3045 K/Pdt/1992 tanggal 21 September 1993, Nomor 1274 K/Pdt/1994 tanggal 18 Januari 1996, Nomor 3677 K. Pdt/1992 tanggal 30 Januari 1995“;

- c. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 68/Merek/2003/PN.NIAGA.Jkt.Pst pada tanggal 19 November 2003 dalam perkara pembatalan merek Benetton, sebagaimana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 02/K/N/HaKI/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, antara Benetton Group S.P.A. selaku Penggugat dengan N.V Sumatra Tobacco Trading Company selaku Tergugat yang membatalkan merek Benetton milik N.V Sumatra Tobacco Trading Company berdasarkan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek Benetton milik Benetton Group S.P.A., dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah: kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengann 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;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1 s/d T-3, P-2 dan P-3 telah terdapat fakta bahwa merek Benetton Penggugat dengan merek Benetton Tergugat jika dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya telah terdapat persamaan, sehingga keadaan yang demikian akan menimbulkan kesan adanya hubungan erat antar Tergugat dengan pemilik merek Benetton Penggugat dan dapat pula menimbulkan kekeliruan kepada

Hal. 15 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



khalayak ramai tentang asal-usul barang tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek terkenal Benetton yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia;

Menimbang bahwa merek terkenal Benetton milik penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan berbagai nomor-nomor pendaftaran;

Menimbang bahwa merek Benetton milik Penggugat juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, Australia, Selandia Baru, Mesir, Arab Saudi, India, dan lain-lain;

Menimbang bahwa merek terkenal Benetton milik penggugat sengaja diciptakan selain sebagai nama Badan Hukum Penggugat dan juga sebagai merek dagang Penggugat, untuk membedakan barang-barang milik Penggugat dan milik badan hukum atau orang lain yang sejenis.

Menimbang bahwa Penggugat telah menggunakan merek Benetton tersebut secara terus-menerus dan Penggugat juga telah mempromosikan mereknya secara gencar di berbagai negara secara terus menerus, sehingga telah memiliki reputasi dan kekhasan khusus yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dunia internasional;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dan kriteria WIPO (World Intellectual Property Organization) maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek Benetton milik Penggugat adalah merek terkenal (di seluruh dunia). Dan oleh karenanya di negara manapun di dunia, hak atas merek Benetton tidak mungkin dimiliki atau dikalim oleh orang lain kecuali oleh penggugat sendiri;

- d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 038 K/N/HaKI/2003 tertanggal 7 Januari 2004 di dalam perkara pembatalan merek Boncafe Logo, antara Boncafe International Pte. Ltd. selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Evelina

Hal. 16 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Natadihardja selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), yang membatalkan merek Boncafe Logo terdaftar milik Evelina Natadihardja berdasarkan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek Boncafe & Logo milik Boncafe International Pte. Ltd., dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

“Menimbang, mengenai keberatan ad. 1,2 dan 3. Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa merek Boncafe International adalah merek yang sudah terkenal di Australia, New Zealand dan Singapura dan telah ada sejak tahun 1962 dan didaftarkan dalam daftar umum merek di Direktorat HaKi sejak tahun 1999;
2. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan mereknya yaitu Boncafe & Logo di bawah Nomor 445024 tanggal 24 April 2000 sebagai perpanjangan dari Nomor 260621 tanggal 27 Juni 1990;
3. Bahwa ternyata terdapat persamaan keseluruhan pada pokoknya antara merek Boncafe atas nama Penggugat dengan merek Boncafe & Logo milik Tergugat (vide bukti P-3);
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1, 3 dan 4 jo. Pasal 69 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (b) ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Tergugat dapat dikwalifisir sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik berlaku azas kadaluwarsa sebagaimana juga yang dipertimbangkan juga oleh *Judex Facti*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Boncafe International Pte. Ltd., dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.. “

- e. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 039 K/ N/HaKI/2003 tertanggal 15 Januari 2004 di dalam perkara pembatalan merek Cannonmate & Gambar Meriam, antara Canon

Hal. 17 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Kabushiki Kaisha. selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat konvensi/Tegugat Rekonvensi) melawan Sapto Handoyo b.d.n.

Artha Photo selaku Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), yang membatalkan merek Cannonmate & Gambar Meriam terdaftar milik Sapto Handoyo b.d.n. Artha Photo berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek Canon milik Canon Kabushiki Kaisha, dimana dalam salah satu pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa:

“ ... Bahwa Tergugat I ternyata mendaftarkan mereknya yang menggunakan kata Canon, yaitu Cannonmate & Gambar Meriam. Bahwa merek Tergugat I tersebut (bukti P-2) bila dibandingkan dengan merek milik Penggugat sesuai bukti P1 dan P1A, ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya, baik mengenai huruf, uraian warna, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur dan persamaan bunyi ucapan. Selain itu, Canon yang digunakan oleh Tergugat I dalam mereknya tersebut, tidak dikenal dalam perbendaharaan bahasa Indonesia;

Bahwa dengan menggunakan kata Cannon pada merek milik Tergugat I dan yang punya ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Canon dan atau Cannonmate milik Penggugat yang sudah terdaftar dan cukup terkenal di beberapa negara di dunia, maka pendaftaran merek Cannonmate dan Gambar Meriam milik Tergugat I tersebut, harus dinyatakan sebagai tindakan meniru atau membonceng ketenaran milik Penggugat; Tindakan mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar membedakan masing-masing produk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut adalah didasarkan pada itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan oleh karenanya maka gugatan pembatalan atas merek Tergugat I tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 69 (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001; Dan oleh karenanya

Hal. 18 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak benar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek milik Tergugat didasarkan pada etikad tidak baik maka gugatan Penggugat a quo dapat dan patut dikabulkan. Dan dengan dasar yang sama, gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2003 Nomor 36/MEREK/2003/PN. NIAGA.JKT.PST tersebut..“;

20. Bahwa, dari uraian tersebut di atas, persamaan antara Merek dBX Tergugat dengan Merek dbx milik Penggugat akan memberikan indikasi seolah-olah adanya suatu hubungan antara Tergugat dengan Penggugat, yang mana hal tersebut adalah tidak benar;
21. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butir-butir terdahulu, Penggugat juga menduga bahwa Merek dBX Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek dbx milik Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal;
22. Bahwa, dugaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Adanya persamaan yang dominan antara Merek dBX Tergugat dengan Merek dbx milik Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal, sehingga patut diduga Merek dBX Tergugat merupakan hasil penjiplakan Merek dbx milik Penggugat;
 - b. Adanya fakta bahwa Merek dbx milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan di banyak negara di dunia oleh Penggugat, jauh sebelum Merek dBX Tergugat pertama kali dimohonkan pendaftarannya;
23. Bahwa patut ditengarai Merek dBX Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi

Hal. 19 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Merek dBX Tergugat tersebut di Indonesia.

Bahwa, hal ini dapat dilihat dari adanya fakta bahwa kata ataupun penamaan dBX adalah bukan kata ataupun penamaan yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek dBX Tergugat pada dasarnya adalah tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan Merek dbx milik Penggugat. Dari seluruh kemungkinan penggunaan kombinasi huruf yang ada untuk digunakan sebagai merek, Tergugat sengaja memilih kombinasi huruf d - b - x yang merupakan kombinasi huruf-huruf yang telah terkenal sebagai merek milik Penggugat.

Bandingkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...”;

24. Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Merek dBX Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek dBX Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”, Merek dBX Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek;

Bahwa, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, Pasal 69 jo. Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

25. Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas

Hal. 20 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam Perkara Perdata Nomor 220PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata Nomor 1445K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek Treasures);

Tentang Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diberikan Oleh Turut Tergugat Kepada Penggugat Selaku Pemilik Merek Terkenal dbx:

26. Bahwa, selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan nasional yang ada, penerapan global perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang untuk Indonesia sebenarnya telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2000, seharusnya mendorong seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk lebih memberikan penghargaan terhadap merek-merek yang dilindungi haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku, terutama merek-merek yang termasuk dalam kategori "merek terkenal";
27. Bahwa, Indonesia sebagai salah satu anggota negara yang meratifikasi perjanjian TRIPS tersebut sudah saatnya menekan semaksimal mungkin tingkat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan cara menolak segala permintaan pendaftaran merek yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek terdaftar maupun meniru suatu merek terkenal. Dalam hal ini Penggugat memandang bahwa Turut Tergugat seharusnya dapat bersikap lebih teliti dan bijaksana dalam mengambil putusan atas merek-merek yang meniru merek terkenal;
28. Berdasarkan Pasal 16.3 Perjanjian TRIPS, perlindungan terhadap merek terkenal yang terdaftar berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini:
 - a. bahwa barang-barang yang digunakan atau dimintakan perlindungan mereknya, tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang-barang yang reputasinya telah dimiliki oleh suatu merek terkenal;
 - b. bahwa penggunaan merek yang diajukan pendaftarannya tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara barang-barang tersebut dengan pemilik merek terkenal; dan

Hal. 21 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- c. bahwa kepentingan (bisnis) pemilik merek terkenal dapat dirugikan dengan adanya penggunaan merek yang menyerupai merek terkenal tersebut;

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 dBX Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek, karena:

- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek, Merek dBX Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek dbx milik Penggugat yang merupakan merek terkenal baik untuk barang-barang sejenis maupun barang-barang tidak sejenis;
- ii. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, Merek dBX Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena Merek dBX Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik;

Bahwa, selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Merek, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat, maka sudah semestinya segala permintaan pendaftaran Merek dbx atas nama Penggugat untuk melindungi produk-produk dalam Kelas 9, diterima permintaan pendaftarannya;

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

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek dbx untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek dbx milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek dBX Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000210670 untuk melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek dbx

Hal. 22 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



milik Penggugat;

5. Menyatakan Merek dBX Tergugat terdaftar di bawah daftar No. IDM000210670 untuk melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek dBX Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000210670 untuk melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat Merek;
7. Memerintahkan Turut Terugat untuk membatalkan pendaftaran Merek dBX Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000210670 yang melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

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

1. Penggugat Tidak Menyebutkan Secara Jelas Jenis-Jenis Barang Merek Dbx Terdaftar Atas Nama Tergugat Yang Digugat Pembatalan Pendaftarannya Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*):
 - 1.1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa :

“Suatu Gugatan dianggap tidak jelas /kabur atau obscuur libel hanya apabila tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut” (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 492 K/SIP/1970, Jo. No. 66 K/Sip/1973 Jo. Nomor 81 K/SIP/1971);
 - 1.2. Bahwa dalam hal gugatan didasarkan kepada Pasal 68 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka menurut ketentuan *aquo* gugatan pembatalan merek harus menyebutkan dengan jelas/tegas barang sejenis yang dituntut pembatalannya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) b UU Nomor 15 tahun 2001 tersebut yang menyatakan:

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

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

Hal. 23 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Dari ketentuan tersebut sangat jelas dan mutlak bahwa dalam hal mengajukan gugatan atas dasar Pasal 6 ayat (1) huruf b harus menyebutkan merek terkenal dan barang sejenis yang dituntut pembatalan pendaftarannya, tanpa menyebutkan barang-barang sejenis yang dituntut pembatalan pendaftarannya mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur tentang hal yang dituntut;

- 1.3. Bahwa dalam Posita maupun Petitum yang dituntut Pembatalannya oleh Penggugat adalah pembatalan atas pendaftaran merek “**dBX**” yang terdaftar atas nama Tergugat dibawah nomor IDM 000210670 untuk produk-produk dalam kelas kelas 9 tanpa merinci jenis-jenis barang yang dituntut pembatalan pendaftarannya, dengan alasan menurut Penggugat merek “dBX” terdaftar atas nama Tergugat *aquo* mempunyai persamaan dengan merek “dbx” yang sudah terkenal milik Penggugat untuk memasarkan barang-barang sejenis, dari ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b jelaslah gugatan pembatalan atas dasar Pasal 6 ayat 1 huruf b hanya terbatas pada barang-barang sejenis, dengan tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai barang sejenis yang dituntut pembatalan pendaftarannya maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
- 1.4. Bahwa ternyata jenis-jenis barang yang didaftarkan dengan merek dBX atas nama Tergugat dengan merek dbx milik Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 16 (iii) halaman 7-8, tidak sejenis, Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.5. Bahwa perbedaan jenis barang tersebut dapat diperhatikan sebagai berikut yaitu:
Merek dBX yang terdaftar atas nama Tergugat dibawah Nomor IDM 000210670 untuk produk-produk dalam kelas kelas 9 adalah: pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi, timbang, ukur, listrik, geodasi, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, optic dan perlengkapannya, kacamata dan assesoris serta perlengkapannya, soflens dan perlengkapannya, pengubaharus dari DC ke AC, solar

Hal. 24 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



panel, baterai-baterai, baterai handphone, accumulator, accu, alat pengisi baterai listrik (chargers for electric batteries), papan sakelar, kombinasi fitting, stater untuk lampu neon, steter, kondensetor mengatur arus balik, (regulator), penangkal petir, power supply, UPS, stabilizer untuk tegangan listrik, alat solder listrik, elemen-elemen bel listrik, volt meter, ampere meter, alarm-alarm, pesawat radio, pesawat televisi, camera-camera, digital camera, tape recorder, tape deck, vcd player, LD player, DVD player, walkman, discman, MP3 player, video game, adaptor, amplifier, equalizer, video tape, video, tape mobil, audio untuk mobil, sound system untuk mobil, pita cassette suara yang sudah berisi rekaman lagu maupun yang belum berisi rekaman, kaset-kaset, dolby surround, laser video, head phone, telephon, video phone, hand phone beserta perlengkapan dan aksesorisnya, microphone, speaker-speaker, speaker aktif, loudspeaker, box loudspeaker, speaker/audio untuk mobil, alat untuk memproduksi suara mono dan stere, walkie-talkie, HT, pita perekam suara magnetic, compact disc, piringan hitam, antenna-antenna parabola beserta bagian dan kelengkapannya, alat penguat signal antenna (boosters), sensor, alat pembalik pita cassette video, pesawat pengeras dan pengatur suara, pesawat-pesawat pemancar dan penerima suara, time clock (jam waktu), time recording apparatus (alat pencatat waktu), helm, pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, mesin-mesin bicara, kas register, mesin-mesin hitung, calculator, mesin photocopy, pesawat pemadam api, pesawat computer beserta bagian-bagian dan kelengkapannya (spare part) memory (IC), disket, segala macam kartu magnetic, kartu kredit, alat (reket) penangkap serangga (nyamuk) elektrik, kotak penghubung kabel listrik, alat-alat ukur, meteran, alat-alat listrik yaitu : switch listrik, stop kontak, sakelar, relay, sekering, baliast-baliast elektronik, baliast TL, transformator, tabung katode dan tabung lain hampa udara.

Sedangkan barang-barang yang digunakan untuk merek **dbx** yang diklaim sebagai merek terkenal milik Penggugat adalah: *compressor analog, penyeragaman (equalizers)*, seberangan/pengaturan dalam

Hal. 25 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



siistem pengeras suara yang memisahkan sinyal kedua pita frekuaensi atau lebih untuk dimasukkan ke penyuar/pengeras suara (crossovers), sisitem peredam bunyi, gerbang bunyi kompresor, pembatas, mikrofon penguat depan (pre amplifiers), penyeragaman grafis (graphic equalizers), seberangan /pengaturan dalam sisitem pengeras suara yang memisahkan sinyal kedua pita frekwensi atau lebih untuk dimasukkan ke penyuar/pengeras suara grafis (graphic crossovers), pensintesa sub-harmonis (sub-harmonic synthesizers), pra-pengolah mikrofon, parameter/derajat penyeragam (parametric /notchequalizers), penguat distribusi (distribution amplifiers), system pengolah sinyal digital audio, kompresor dan pengembang sinyal, pembatas kompresor sinyal, pengolah sinyal digital, peredam bunyi audio, penguat (amplifiers) pengendali tegangan, penyeleksi rute sinyal audio yang terprogram, penyeragam pengolah mikro untuk pengeras suara yang terkendali, pengembang dan alat untuk memperbaiki jangkauan sinyal audio, perlengkapan pengolah audio, pengolah sinyal, penguat (amplifiers), kartu keluaran digital, pengolah digital multiband, pengolah master/karya asli secara digital, system pengendali pengeras suara, pita (perekam suara) digital, monitor yang dipasang di telinga, system penekan/penghilang arus/pengaruh balik (feedback), pengolah zona digital, pengendali zona, pemutar audio, pemutar video;

2. Penggugat Belum Mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek dbx Untuk Barang-Barang Sejenis Dengan Barang-Barang Merek “dBX” Milik Tergugat Sebagai Syarat Mengajukan Gugatan Sesuai Ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Merek:

- 2.1. Bahwa menurut Pasal 68 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek Penggugat yang mengajukan gugatan dengan alasan memiliki merek terkenal namun belum terdaftar harus terlebih dahulu mendaftarkan merek untuk memasarkan barang-barang yang sejenis dengan barang-barang pada merek yang terdaftar atas nama Tergugat, selengkapny Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan:
“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal /Turut Tergugat”;

Hal. 26 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



2.2. Bahwa ternyata berdasarkan permohonan pendaftaran merek “dbx” dengan nomor agenda D 00 2007 036612, tertanggal 7 November 2007 termasuk kelas 09, barang-barang yang didaftarkan oleh Penggugat tidak sejenis dengan jenis barang merek “dBX” atas nama Tergugat dibawah nomor IDM 000210670 tertanggal 5 Januari 2006, hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara membandingkan jenis-jenis barang yang didaftarkan oleh Penggugat dibawah nomor agenda D00 2007 036612, tertanggal 7 November 2007 dengan jenis-jenis barang atas merek “dBX” atas nama Tergugat terdaftar dibawah nomor IDM 000210670 tertanggal 5 Januari 2006, sehingga menurut hukum Penggugat belum dianggap mendaftarkan merek “dbx” untuk memasarkan barang-barang sejenis dengan jenis barang merek “dBX” terdaftar atas nama Tergugat, dan belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Jo pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvatkelijke verklaard*);

2.3. Bahwa walaupun menurut Penggugat bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek “dbx” untuk jenis barang-barang dalam kelas 9 diantaranya: compressor analog, penyeragaman, pengatur dalam sistem pengeras suara, system pengolah sinyal audio, compressor, peredam bunyi audio, pengembang dan alat untuk memperbaiki jangkauan sinyal audio, perlengkapan pengolah audio, perekam suara. Namun jenis-jenis barang tersebut tidak ada yang sejenis dengan jenis barang pada merek “dBX” yang terdaftar atas nama Tergugat dan walaupun pada merek “dBX” atas nama Tergugat terdapat jenis barang audio mobil namun jenis barang tersebut berbeda dengan jenis barang yang dimohonkan pendafatarannya oleh Penggugat sesuai dengan agenda Nomor D00.2007.036612, karena penggunaanya berbeda dimana audio mobil milik Tegugat hanya khusus digunakan pada mobil berbeda dengan dengan jenis barang milik Penggugat yang tidak tepat jika digunakan pada mobil, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan untuk melihat suatu barang sejenis atau tidak dapat dilihat dari penggunaanya.

Hal. 27 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 2.4. Bahwa disamping alasan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) untuk mengajukan gugatan atas merek bagi pemilik merek yang tidak terdaftar disyaratkan mengajukan permohonan pendaftaran merek;
- 2.5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat;
- 2.6. Bahwa atas permohonan pendaftaran tersebut Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftarannya, sesuai Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, Pemeriksaan substantive sesuai ketentuan Pasal 18, 19, 20, Pengumuman pendaftaran merek sesuai ketentuan Pasal 21, 22, dan harus diberikan Putusan ditolak atau diterima dengan menerbitkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Merek;
- 2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dimaksud dengan pengertian permohonan hal ini harus diartikan bahwa permohonan pendaftaran merek *aquo* adalah diperuntukkan sebagai syarat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek bagi pemilik merek yang belum terdaftar dan masih memerlukan proses pemeriksaan untuk didaftarkan serta masih memerlukan keputusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak atau mengabulkan permohonan permintaan pendaftaran merek *aquo*. Akan tetapi ternyata permohonan pendaftaran merek "dbx" yang diajukan oleh Penggugat dengan agenda Nomor D 00 2007 036612, tertanggal 7 November 2007, sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun, dan sesuai prosedur permohonan pendaftaran merek *a quo* dapat dipastikan bahwa proses pemeriksaan atas permohonan pendaftaran merek *a quo* sudah selesai dan sudah diputuskan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual/Turut Tergugat, dengan telah diputusnya (ditolak/dikabulkan) atas permohonan pendaftaran merek "dbx" yang diajukan oleh Penggugat *a quo* maka permohonan permintaan pendaftaran merek *aquo* tidak dapat dikatakan sebagai permohonan pendaftaran merek sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 68 ayat (2) UU Merek dan bukan dimaksudkan untuk dijadikan

Hal. 28 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



syarat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek sesuai dengan hakeket permohonan pendaftaran merek yang disyaratkan dalam hal mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 tahun 2001, sehingga permohonan pendaftaran merek “**dbx**” yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ini, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo* harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*),

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 63/PDT.SUS-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 12 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek dbx untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek dbx milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek dBX Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000210670 untuk melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek dbx milik Penggugat;
5. Menyatakan Merek dBX Tergugat terdaftar di bawah daftar Nomor IDM 000210670 untuk melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek dBX Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000210670 untuk melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat Merek;
7. Memerintahkan Turut Terugat untuk membatalkan pendaftaran Merek dBX Tergugat di bawah daftar Nomor IDM000210670 yang melindungi produk-produk dalam Kelas 9 milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Hal. 29 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Rp916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014 3 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23 K/Pdt.Sus-HaKi/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 11 April 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2014;

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

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

Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek dBX

1. Termohon Kasasi Dahulu Penggugat Sedang Mengajukan Banding Pada Komisi Banding Merek Atas Penolakan Pendaftaran Merek dbx Nomor Agenda D 00.2007.036612, tertanggal 7 November 2007 Kelas 9 (p-1), Sehingga Termohon Kasasi Dahulu Penggugat Belum Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Terhadap Merek Dbx Terdaftar Dibawah Nomor Idm 000210670 tertanggal 5 Januari 2006 Kelas 9, Karena Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Sesuai Ketentuan Pasal 68 ayat (2) Uu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Oleh Karena Itu Judex Facti Seharusnya Menyatakan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Hal. 30 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 1.1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 29 Juli 2010, Nomor 086 PK/PDT.SUS/2009, dalam pertimbangan hukum halaman 51 paragraf ke-2 dan ke-3 (vide lampiran 1) menyatakan:

"Bahwa dengan meneliti kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi pada halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima), ternyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali pernah mengajukan permohonan.

Pendaftaran merek tetapi masih dalam tingkat Komisi Banding Merek, dan untuk menghindari penolakan gugatan pembatalan merek "Serba Cantik" dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka Termohon Peninjauan Kembali telah menarik dan mencabut permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada Komisi Banding Merek tersebut.

"Bahwa dengan adanya penarikan atau pencabutan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, berarti belum ada putusan dari Komisi Banding Merek terhadap permohonan pembatalan Merek yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka demi hukum gugatan pembatalan Merek oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak dapat diajukan atau tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek."

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum *a quo* Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali pada petittum point pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*);

- 1.2. Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Peninjauan Kembali dapat diambil suatu kaedah hukum yang menyatakan "bahwa bilamana belum ada keputusan dari Komisi Banding atas permohonan banding dari penolakan pendaftaran merek maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek";

Hal. 31 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



- 1.3. Bahwa Kaedah hukum tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan tertinggi dan terhormat, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat memohon dengan sangat agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi konsisten terhadap kaedah hukum *a quo*, serta pihak-pihak lain khususnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang mengklain sebagai pihak yang taat hukum juga harus menghargai produk hukum Indonesia;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam replik point ke-13 dan 14 dalam eksepsi menyatakan :
"Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh syarat formil dalam mengajukan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat di dalam pengajuan permohonan merek dbx dengan nomor D 00 2007 036612."
Bahwa permohonan pendaftaran merek dbx Nomor D 00.2007 036612 tersebut masih dalam proses permohonan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek karena saat ini permohonan tersebut berada di dalam tingkatan banding di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Proses banding yang saat ini sedang Penggugat jalani di komisi banding merek merupakan suatu bagian dari proses Pendaftaran Merek (vide Pasal 18 sampai 29 Undang-Undang Merek).
Bahwa dengan adanya pengakuan aquo maka terbukti masih terdapat sengketa penolakan pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00 2007.036612, tertanggal 7 November 2007, kelas 9 (P-1) antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, sehingga seharusnya gugatan pembatalan merek harus menunggu keputusan Komisi Banding;
- 1.5. Bahwa tidak dapat dibantah oleh siapapun bahwa Pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan merupakan suatu fakta yang terbukti, untuk itu karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam replik point ke 12 dan ke-13 telah mengakui secara tegas dan nyata bahwa proses pendaftaran merek dbx dibawah agenda Nomor D 00.2007 036612, tanggal 7 November 2007 (vide bukti P-1) yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat masih dalam proses banding di Komisi Banding Merek.

Hal. 32 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Maka Gugatan Pembatalan merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap merek dBX terdaftar dibawah Nomor IDM 00010670 tertanggal 5 Januari 2006 milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljkverklaard*), karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana kaedah hukum sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal tertanggal 29 Juli 2010, Nomor 086 PK/PDT.SUS/2009 tersebut diatas;

- 1.6. Bahwa di dalam Jawaban pada Point ke-2.4 sampai dengan 2.8 dalam eksepsi dan poin ke 10 dalam pokok perkara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menyampaikan keberatan yang intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terhadap merek dBX terdaftar dibawah Nomor IDM000210670 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, karena permohonan merek dbx nomor agenda D00.2007.036612 tertanggal 7 November 2007 (vide bukti P-1) sebagai syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek sudah ditolak oleh Turut Tergugat (tidak valid), sehingga bukan lagi dianggap sebagai permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, Pasal 18,19,20, pasal 21, 22. Dengan telah ditolaknya permohonan pendaftaran dbx agenda Nomor D 000.2007.036612 tertanggal 7 November 2007 (vide P-1) maka permohonan pendaftaran merek dbx agenda Nomor D 000.2007.036612, tanggal 7 November 2007 (Vide P-1) tidak dapat dijadikan syarat formal dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam eksepsi dan pokok perkara memohon agar *Judex Facti* menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljkverklaard*);
- 1.7. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat menanggapi Jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sesuai repliknya point ke 12 dan 13

Hal. 33 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Dalam Eksepsi aquo dengan menyatakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan sedang mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek atas penolakan permohonan pendaftaran merek dbx Agenda Nomor D 00.2007.036612, tanggal 7 November 2007 (P-1). Pengakuan/fakta *a quo* semakin menguatkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan Pembatalan Merek terhadap merek dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek, seharusnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat menunggu sampai adanya Putusan Komisi Banding Merek untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, atau untuk lebih amannya dan agar Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kembali permohonan pendaftaran merek dbx sebelum mengajukan gugatan bukan setelah gugatan diajukan. Dan/atau kalau Komisi Banding Merek mengabulkan dan menerima pendaftaran Merek dbx agenda Nomor D00.2007.036612, tertanggal 7 November 2007 (Bukti P-1) maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU Merek tanpa harus memenuhi syarat Pasal 68 ayat (2) UU Merek, atau kalau Komisi Banding Merek menolak Banding atas pendaftaran merek dbx *a quo* maka Termohon Kasasi dahulu Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap Komisi Banding di Pengadilan Niaga, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Merek, bukan mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Merek dBX ketika proses banding di Komisi Banding Merek atas pendaftaran merek dbx sedang berlangsung;

- 1.8. Bahwa ternyata eksepsi point ke-2.4 sampai dengan point ke-2.8 dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat *a quo* tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*, padahal syarat formil *a quo* mutlak dipenuhi oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam mengajukan gugatan Pembatalan Merek, sehingga jika *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah syarat

Hal. 34 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Pasal 62 ayat (2) UU Merek telah terpenuhi?? oleh karena itu Putusan *Judex Facti a quo* jelaslah kurang pertimbangan hukum (*niet voldoende gemootiverd*) sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi;

- 1.9. Bahwa disamping itu dalam mengabulkan gugatan ini ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yaitu P-1 berupa bukti pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00 2007.036612, tertanggal 7 November 2007 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9, dan bukti P-2 berupa Pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00.2013.053364 tertanggal 8 November 2013 untuk melindungi barang-barang kelas 9, yang mana bukti P-1 dan P-2 *a quo* adalah syarat mutlak untuk menentukan dikabulkannya suatu Gugatan Pembatalan Merek sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Merek, oleh karena itu putusan *Judex Facti a quo* jelaslah kurang pertimbangan hukum (*niet voldoende gemootiverd*) sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi. Mohon bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 yang menyatakan :

"Bahwa Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan";

- 1.10. Bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah berupa permohonan pendaftaran merek dbx yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Turut Tergugat yang dijadikan syarat formal oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek dBX, dimana bukti P-1 dan P-2 *a quo* sangat menentukan dalam membuktikan apakah gugatan ini memenuhi syarat formil atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Merek. Jika *Judex Facti* mempertimbangkan bukti P-1 yang membuktikan bahwa permohonan pendafataran merek dbx Nomor Agenda D002007.036612, tertanggal 7 November 2007 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang telah ditolak oleh Turut Tergugat dan bahkan Termohon Kasasi

Hal. 35 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



dahulu Penggugat mengakui sedang melakukan Proses Banding di Komisi Banding Merek atas pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00 2007.036612, tertanggal 7 November 2007 untuk melindungi barang-barang dalam kelas 9 (P-1) *a quo*, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeyakinan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang mulia akan menyatakan gugatan Pembatalan merek terhadap merek dBX yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan Pembatalan Merek sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek;

- 1.11. Bahwa sebenarnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menyadari kelemahan dari gugatan Pembatalan Merek terhadap merek dBX yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dimana Termohon Kasasi dahulu Peggugat menyadari kelemahannya bahwa permohonan pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00 2007.036612, tertanggal 7 November 2007, kelas 9 (P-1), yang sudah ditolak bahkan sedang mengajukan Banding pada Komisi Banding Merek tidak dapat dijadikan syarat formil dalam mengajukan gugatan Pembatalan merek dBX aquo sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek. Dan saking khawatir dan paniknya bahwa gugatan Penggugat Pembatalan Merek terhadap Merek dBX *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Merek dan *Judex Facti* akan menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima, sehingga untuk menutupi kelemahan tersebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kembali permohonan pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00.2013.053364 tertanggal 8 Novemver 2013 untuk melindungi barang-barang kelas 9 (P-2) setelah adanya Jawaban dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat point 2.4 sampai point 2.8. Permohonan pendaftaran merek dbx (P-2) *a quo* dimaksudkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan pembatalan Merek terhadap Merek dBX sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek. Namun sayangnya upaya Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat menutupi kelemahan dari gugatan pembatalan merek

Hal. 36 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



terhadap Merek dBX aquo, bahkan semakin membuktikan kelemahan dari Gugatan Pembatalan merek dBX a quo, karena bukti permohonan pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00.2013.053364 tertanggal 8 November 2013 untuk melindungi barang-barang kelas 9 (bukti P-2) baru diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat setelah adanya Jawaban dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat atau setelah gugatan pembatalan merek terhadap Merek dBX diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu tanggal 13 September 2013, padahal menurut ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek, permohonan pendaftaran merek sebagai syarat formal untuk mengajukan Gugatan Pendaftaran merek berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU Merek harus diajukan sebelum gugatan Pembatalan Merek diajukan, dan ternyata *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti P-2 *a quo*. Seandainya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti P-2 aquo niscaya *Judex Facti* tidak akan menerima bukti P-2 dan menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena bukti P-2 tidak dapat memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan Pembatalan Merek terhadap merek dBX *a quo*. Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan *Judex Facti* karena kurang pertimbangan hukum, bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/sip/1986 yang menyatakan:

"Bahwa pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan."

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas *Judex Facti* yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah salah menerapkan hukum Pasal 68 ayat (2) UU Merek, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan atau salah mempertimbangkan bukti P-1 berupa permohonan pendaftaran merek dbx Nomor Agenda D00.2007.036612 tanggal 7 November 2007 yang merupakan syarat formil dan mutlak dalam mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*, padahal bukti P-1 *a quo* telah ditolak permohonan pendaftarannya oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut

Hal. 37 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Tergugat dan sedang dalam proses Banding di Komisi Banding Merek, sehingga bukti P-1 *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek, sehingga seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Merek dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat *a quo* tidak dapat diterima. Oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon kepada Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti a quo*, dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeliikeverklaard*);

1.12. Bahwa seandainya nantinya Termohon Kasasi dahulu Penggugat menjawab dalam Kontra Memori Kasasi bahwa saat ini Komisi Banding Merek telah mengabulkan Permohonan Banding dan mengabulkan permohonan pendaftaran Merek dbx Nomor Agenda D00 2007.036612, tertanggal 7 November 2007, kelas 9 (P-1), namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena gugatan sudah diajukan sebelum adanya Putusan Komisi Banding Merek;

2. *Judex Facti* Salah Penerapan Hukum Pembuktian Karena Menilai Pemohon Kasasi Dahulu Tergugat Mempunyai Itikad Tidak Baik Dalam Mendftarkan Merek Dbx Hanya Didasarkan Kepada Asumsi Belaka Bukan Didasarkan Bukti-Bukti Menurut Hukum Pembuktian.

2.1. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mempunyai itikad tidak baik hanya didasarkan asumsi belaka, tidak didasarkan kepada bukti-bukti menurut hukum pembuktian, hal ini terlihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 66 paragraf ke-2 dan ketiga yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan kata dBX dengan tulisan huruf, jelas dapat menyesatkan konsumen karena konsumen akan mengira bahwa produk dengan merek dBX milik Tergugat adalah produk yang sama dengan produk dbx merek milik Penggugat, paling tidak masyarakat konsumen mengira bahwa merek dBX adalah produk dan group merek dbx milik Penggugat".

Hal. 38 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek dBX milik Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik Tergugat dengan merek dBX dapat laku dipasaran karena masyarakat konsumen telah mengenal sebelumnya produk dengan merek dbx, hal mana jelas dapat merugikan pemilik merek dbx serta masyarakat umum, dengan demikian seharusnya sesuai ketentuan Pasal 4, 5, atau pasal 6 UU Nomor 15 tahun 2001 merek Tergugat tidak dapat didaftarkan dan ditolak dalam Daftar Umum Merek karena didaftarkan dengan dilandasi oleh adanya itikad tidak baik, oleh karenanya wajib secara hukum merek dBX milik Tergugat untuk dibatalkan";

2.2. Bahwa dalam pembuktian tidak ada satupun bukti Vang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang membuktikan adanya konsumen yang merasa tersesat dalam pembelian produk merek dBX yang dipasarkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, karena:

- > Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan produk-produk merek dbx milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang dipasarkan di Indonesia, disebabkan produk merek dbx milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat belum terdaftar di Indonesia sehingga tidak mungkin Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang mengklaim taat hukum memasarkan produknya di Indonesia tanpa pendaftaran/melanggar ketentuan UU Merek Indonesia, sehingga bagaimana Termohon Kasasi dahulu Penggugat dapat mengetahui adanya konsumen Indonesia yang tersesat membeli kedua merek dbx milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan produk merek dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat? dan apa dasarnya *Judex Facti* mempertimbangkan konsumen telah mengenal sebelumnya produk merek dbx milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat jika Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak memasarkan produk-produk merek dbx di Indonesia?;
- > Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan adanya konsumen yang keberatan,

Hal. 39 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



tersesat dan merasa dirugikan atas produk-produk merek dBX kelas 9 berupa audio mobil yang dipasarkan oleh Pemohon Kasasi;

- > Produk-produk yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat merek dbx diluar negeri adalah untuk processor suara untuk professional seperti *equalizer* untuk ruangan studio rekaman dan panggung, tempat terbuka (informasi didapat dari website Termohon Kasasi dahulu Penggugat), yang berbeda/tidak sejenis dengan produk dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berupa audio khusus mobil yang ditempatkan di mobil, yang mana produk-produk dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan produk-produk Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berbeda bentuk dan fungsi, sehingga tidak mungkin konsumen di Indonesia akan tersesat dalam membeli produk dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- > Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengetahui adanya merek dbx milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek dBX Nomor IDM000210670 tertanggal 5 Januari 2006 untuk memasarkan barang-barang dalam kelas 9, karena faktanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mengetahui sama sekali adanya produk merek dbx milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat baik di Indonesia maupun luar negeri;

Dengan demikian jelas sekali bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan adanya konsumen yang tersesat atas pembelian merek dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sehingga *Judex Facti* menyimpulkan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek dBX di bawah Nomor IDM000210670, tertanggal 5 Januari 2006 untuk barang-barang kelas 9 hanya didasarkan asumsi belaka, bukan didasarkan bukti-bukti yang kongkrit yang dapat diterima menurut hukum pembuktian, karena menurut hukum pembuktian untuk menyatakan sesuatu hal telah terbukti haruslah dengan bukti-bukti yang kongkrit bukan asumsi, mohon bandingkan Yurisprudensi

Hal. 40 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Bilamana jumlah kerugian yang diderita dan dituntut oleh penggugat, tidak jelas, dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat konkrit, maka tuntutan atas ganti rugi tersebut, karena tidak terbukti dipersidanoan harus ditolak Hakim";

2.3. Bahwa walaupun benar Termohon Kasasi dahulu Penggugat dapat membuktikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menjual produk merek dbx di Indonesia sementara merek dbx Termohon Kasasi dahulu Penggugat belum dikabulkan permohonan pendaftarannya oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, sehingga ada konsumen yang merasa tersesat akibat adanya produk-produk merek dbx yang dipasarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan produk-produk merek dBX yang dipasarkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di Indonesia, justru membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang mempunyai itikad tidak baik dalam memasarkan produk merek dbx, karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak eksklusif Pemohon Kasasi dahulu Tergugat atas merek dBX, yang mana hanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek dBX di Indonesia;

2.4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan bukti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tentang alasan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memilih merek dBX yaitu:

> Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memilih huruf dB karena merupakan singkatan dari kata decibel (dB) yang merupakan lambang internasional untuk satuan pengukur intensitas suara, sesuai dengan produk yang dipasarkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu audio mobil yang terkait sekali dengan kualitas suara. Kata decibel yang disingkat dB adalah kata umum (*generic word*) yang dapat digunakan oleh siapa saja, bukan kata yang diciptakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan

Hal. 41 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



bukan sebagai kata yang berkarakter khusus dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat, sehingga tidak dapat dimonopoli oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, karena didalam zaman globalisasi/tanpa batas saat ini kata asing bukan lagi menjadi monopoli dari negara tertentu, mohon periksa/bandingkan kamus Wikipedia sebagaimana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat kutip sebagai berikut:

Decibel:

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about the unit of level. For other uses, see Decibel (disambiguation).

dB	power ratio		amplitude ratio	
100	10 000 000 000		100 000	
90	1 000 000 000		31 623	
80	100 000 000		10 000	
70	10 000 000		3 162	
60	1 000 000		1 000	
50	100 000		316	2
40	10 000		100	
30	1 000		31	62
20	100		10	
10	10		3	162
6	3	981	1	995 (~2)
3	1	995 (~2)	1	413
1	1	259	1	122
0	1		1	
-1	0	794	0	891
-3	0	501 (-1/2)	0	708
-6	0	251	0	501 (-1/2)
-10	0	1	0	3162
-20	0	01	0	1
-30	0	001	0	031 62
-40	0	000 1	0	01
-50	0	000 01	0	003 162
-60	0	000 001	0	001

Hal. 42 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



-70	0	000 000 1	0	000 316 2
-80	0	000 000 01	0	000 1
-90	0	000 000 001	0	000 031 62
-100	0	000 000 0001	0	000 01

An example scale showing power ratios x and amplitude ratios V_x and dB equivalents $10 \log_{10} x$. It is easier to grasp and compare 2- or 3-digit numbers than to compare up to 10 digits.

The decibel (dB) is a logarithmic unit used to express the ratio between two values of a physical quantity, often power or intensity. One of these quantities is often a reference value, and in this case the decibel can be used to express the absolute level of the physical quantity. The decibel is also commonly used as a measure of gain or attenuation, the ratio of input and output powers of a system, or of individual factors that contribute to such ratios. The number of decibels is ten times the logarithm to base 10 of the ratio of the two power quantities.¹ A decibel is one tenth of a bel, a seldom-used unit named in honor of Alexander Graham Bell.

The decibel is used for a wide variety of measurements in science and engineering, most prominently in acoustics, electronics, and control theory. In electronics, the gains of amplifiers, attenuation of signals, and signal-to-noise ratios are often expressed in decibels. The decibel confers a number of advantages, such as the ability to conveniently represent very large or small numbers, and the ability to carry out multiplication of ratios by simple addition and subtraction. On the other hand, even some professionals find the decibel confusing and cumbersome.

A change in power by a factor of 10 is a 10 dB change in level. A change in power by a factor of two is approximately a 3 dB change. A change in voltage by a factor of 10 is equivalent to a change in power by a factor of 100 and is thus a 20 dB change. A change in voltage ratio by a factor of two is approximately a 6 dB change.

The decibel symbol is often qualified with a suffix that indicates which reference quantity or frequency weighting function has been used.

Hal. 43 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



For example, dBm indicates a reference level of one milliwatt, while dBu is referenced to approximately 0.775 volts RMS.¹²¹

The definitions of the decibel and bel use base 10 logarithms. The neper, an alternative logarithmic ratio unit sometimes used, uses the natural logarithm (base e).⁽³⁾

> T-11 berupa Kartu Tanda Penduduk Djohan Lili/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Bukti T-12 Kartu Tanda Penduduk BRIGITA Istri Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menggunakan huruf dB adalah merupakan singkatan dari nama Djohan Lili dan Brigita sedangkan huruf X adalah singkatan dari kata kata ekstrim, sehingga tercipta merek dBX, sehingga dari bukti T-11 dan T-12 aquo merek dBX merek Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukanlah peniruan, penjiplakan, pendomplengan dari merek dbx yang sedang dimohonkan Banding oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada Komisi Banding Merek.

Dari fakta-fakta aquo terbukti bahwa merek dBX milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bukan peniruan dari merek dbx Termohon Kasasi dahulu Penggugat sehingga terbukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat beritikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dBX di bawah Nomor IDM000210670 tertanggal 5 Januari 2006 untuk melindungi barang dalam kelas 9. Karena *Judec Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti aquo maka Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, mohon bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972 yang menyatakan:

"Bahwa Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemootiverd*), mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembukti."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Kr/1979 yang menyatakan;

"Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persdingan Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi salah penerapan hukum pembuktian";

Hal. 44 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



2.5. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan tidak Mempertimbangkan Itikad Baik dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek dBX Nomor IDM000210670 tertanggal 5 Januari 2006 sesuai dengan ketentuan UU Merek, yang mana dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dBX *a quo* Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, pengumuman, dan dengan dikabulkannya permohonan pendaftaran merek dBX *aquo* maka pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mempunyai itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dBX *a quo*, sesuai ketentuan pasal 4 UU Merek, sebab bilamana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mempunyai itikad buruk maka permohonan pendaftaran Merek dBX *a quo* ditolak oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat. Oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* melindungi orang-orang yang memperoleh hak dengan itikad baik, dalam hal ini yang memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 1341 ayat (2) KUHPERdata yang menyatakan;

"hukum melindungi orang-orang yang memperoleh hak dengan itikad baik".

Bandingkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang kaedahnya menyatakan:

"yang berhak mendapat perlindungan hukum adalah orang yang beritikad baik",

2.6. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek dBX untuk kelas 9 adalah didasarkan kepada ketentuan UU Merek yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum sehingga penggunaan merek dBX tidak melanggar hak merek orang lain. Sistem konstitutif dalam pendaftaran merek yang dianut dalam Pasal 3 UU Merek yang dibuktikan dengan Sertifikat Pendaftaran Merek adalah merupakan bukti otentik untuk membuktikan kepada pihak lain bahwa pendaftar pertama (*first to file*) yang tercantum dalam Sertifikat Merek adalah pihak yang memiliki dan berhak atas merek yang bersangkutan. Dengan adanya Srtifikat Merek dBX (vide T-1) yang merupakan bukti

Hal. 45 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah patuh hukum melaksanakan perintah Undang-undang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan dan menggunakan merek dBX *a quo*, sehingga seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang didasarkan kepada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dBX.

3. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Positif, Salah Menerapkan Azas "Lex Spesialis Derogat Lex Generalis", Salah Menerapkan Azas Hukum Yang Menyatakan "Jika Terdapat Hal Sama Diatur Dalam Dua Undang-Undang Maka Yang Berlaku Adalah Undang-Undang Yang Terbaru".

3.1. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) a dan b serta Pasal 6 ayat (2) UU Merek;

3.2. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (2) UU Merek menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah";

3.3. Bahwa mengingat Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek, maka Pengajuan Gugatan *aquo* terikat pada ketentuan tersebut yang merupakan hukum Positif bagi Negara Republik Indonesia, dan merupakan ketentuan khusus bagi Gugatan Pembatalan merek, sehingga untuk mengajukan Gugatan dengan dasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek, harus terikat dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;

3.4. Bahwa mengingat Peraturan Pemerintah yang menentukan syarat untuk mengajukan gugatan belum terbit maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

3.5. Bahwa terhadap pendapat Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang menyatakan gugatan tetap dapat diajukan meskipun Peraturan Pemerintah belum diterbitkan dengan dasar ketentuan Pasal 16 ayat

Hal. 46 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



(3) Trips adalah pendapat yang tidak benar, karena ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek adalah merupakan aturan yang khusus sehingga mengenyampingkan ketentuan yang umum sesuai dengan asas Hukum Perdata *lex secilais derogat lejc generalis*, disamping itu dibandingkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Trips *a quo* yang sudah diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 1994, dibandingkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 maka UU Nomor 15 Tahun 2001 adalah merupakan UU yang lebih baru sehingga menurut asas Hukum bahwa dalam suatu hal diatur dalam dua UU maka yang berlaku adalah UU yang lebih baru, sehingga yang diberlakukan dalam pengajuan gugatan Pembatalan Merek adalah UU Nomor 15 tahun 2001 bukan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Trips, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 165 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2013, halaman 52 (vide Bukti T-13) yang menyatakan:

"Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo*, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas sehingga ketentuan dalam Konvensi belum dapat diimplementasikan";

3.6. Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek *a quo*, meskipun Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana dalil jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat point ke 31 huruf b, dengan demikian Putusan *Judex Facti a quo* kurang pertimbangan hukum sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai ke-3:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga

Hal. 47 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum sebab putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya karena Penggugat berdasarkan bukti- bukti surat bertanda P.I sampai dengan P.46B telah berhasil membuktikan dalil gugatan untuk seluruhnya yaitu bahwa merek dBx milik Tergugat diajukan dengan itikad tidak baik, sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti- bukti 13 (tiga belas) lembar surat tidak dapat mematahkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat; Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Merek tidak mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan merek maka permohonan pendaftaran merek oleh pihak berkepentingan in casu Penggugat haruslah dikabulkan oleh pihak berwenang in casu Turut Tergugat sehingga alasan kasasi bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kualifikasi adalah alasan yang tidak berdasar alasan sah, karena itu layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Djohan Lili tersebut harus ditolak;

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

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 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 kasasi dari Pemohon Kasasi: **DJOHAN LILI** tersebut;

Hal. 48 dari 49 hal Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL MA'ARIF, S.H.,L.LM.,,Ph.D.**, dan **H. HAMDI, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.989.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 5.000.000,00 |