



**P U T U S A N**  
Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

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

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

**APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co.Ltd**, yang diwakili oleh Direktur Mr. Shigeo Kanaumi, berkedudukan di 1-23, 4-Chome Nishiwaki, Hirano-ku, Osaka, 547-0035, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wullur, S.H., M.H. Kes., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 259 C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT FORTUNE STAR INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Sylvia Namora S, berkedudukan di Wisma Pondok Indah II, Suite 303, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kavling V/TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosita P. Radjah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Wisma Haroen, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 2A, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan;

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

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 3 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat beriktikad buruk dalam melakukan pendaftaran merek "Curesonic";

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang didirikan pada tanggal 2 Februari 1984 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1200-01-002884 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Osaka (bukti P-1) dan tunduk pada Undang-Undang Negara Jepang yang telah lama memproduksi alat-alat kesehatan yang salah satunya diberi Merek "Curesonic";
2. Bahwa produk yang memiliki merek "Curesonic" telah didaftarkan oleh Penggugat di wilayah hukumnya di Jepang untuk dapat dilakukan produksi atas produk tersebut berupa Notifikasi Produksi Alat Kesehatan Nomor 27BZ1141 tertanggal 1 September 2000, yang juga merupakan ijin ekspor ke Negara RRC (Republik Rakyat Cina), Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan dan Hongkong dengan pengesahan Nomor 21500BZZ00061000 tertanggal 6 Februari 2003 (bukti P-2);
3. Bahwa Tergugat melakukan pendaftaran tanpa sepengetahuan Penggugat atas produk Penggugat dengan Merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 kepada Turut Tergugat, dengan nomor pendaftaran: IDM000108480 atas nama Tergugat (bukti P-3);
4. Bahwa Tergugat melakukan pendaftaran tanpa sepengetahuan Penggugat atas produk Penggugat dengan Merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat (bukti P-4);
5. Bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 (yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Distribusi"), yang mana Penggugat sebagai pihak "Eksportir" dan Tergugat sebagai pihak "Distributor" dalam perjanjian tersebut (bukti P-5);
6. Bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk Penggugat telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Distribusi, yang berbunyi lengkap sebagai berikut: (*vide* bukti P-5);  
"Distributor menyadari bahwa kuasa pemegang hak atas kekayaan

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh distributor berdasarkan perjanjian ini adalah eksportir dalam wilayah Jepang. Oleh karenanya Distributor tidak berhak mengubah kemasan, nama, label dan keterangan-keterangan yang tercantum dalam kemasan produk kecuali atas izin tertulis dari eksportir dan apabila terdapat Undang Undang Negara Indonesia yang mengharuskan mengubahnya";

Yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas Merek "Curesonic", karena hak tersebut adalah milik Penggugat;

7. Bahwa produk-produk yang dimaksud dalam Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- "Curesonic" yang saat ini menjadi "Curesonic FX-100";
- "New Mag Belt Power" yang saat ini menjadi "Therapeutic Waist Supporter";
- "Mag Pillow Power" yang saat ini menjadi "Therapeutic Joint Supporter";
- "Fresh Supporter" yang saat ini menjadi "Therapeutic Neck Supporter";

8. Bahwa Tergugat terbukti secara sadar mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk tersebut di atas adalah milik Penggugat, tapi Tergugat dengan iktikad buruk mendaftarkan atas nama Tergugat terhadap salah satu produk milik Penggugat, yakni "Curesonic";

Perbuatan Tergugat dalam melakukan pendaftaran merek "Curesonic" melanggar ketertiban umum:

9. Bahwa pendaftaran Merek "Curesonic" oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut terbukti melanggar Ketertiban Umum. yang dengan jelas mendaftarkan suatu merek tanpa ijin, atau tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

10. Bahwa setelah mengetahui pendaftaran Merek "Curesonic" oleh Tergugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat setidaknya pada bulan Juli 2014, yang berasal dari keterangan rekanan bisnis Penggugat yang bernama saudara Bambang Tri Waluyo, maka Penggugat segera mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat untuk memperoleh Merek "Curesonic" (bukti P-6), dan mendaftarkan Merek "Curesonic" di beberapa negara, sebagai berikut:

- Pendaftaran pada tanggal 4 September 2014 di negara Jepang dengan Nomor Pendaftaran 51401823147 (bukti P-7);
- Pendaftaran pada tanggal 9 September 2014 di negara Taiwan dengan Nomor Pendaftaran 103051928 (bukti P-8);
- Pendaftaran pada tanggal 15 September 2014 di negara Malaysia dengan Nomor Pendaftaran 2014063810 (bukti P-9);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran pada tanggal 6 Oktober 2014 atas nama Penggugat di Indonesia telah dilakukan oleh saudara Ahcmad Fatchy, namun telah didahului oleh Tergugat yang beriktikad buruk (bukti P-10);
- 11. Bahwa selaku pemilik merek, produsen dan penjual yang beriktikad baik. Penggugat senantiasa konsisten menggunakan merek tersebut serta telah dikenal secara luas dan terus menerus, bahkan merek "Curesonic" tersebut telah dikenal di berbagai negara, dengan situs resminya di [www.apollo-medical.co.jp](http://www.apollo-medical.co.jp) guna menunjang perlindungan ijin produksi dan Merek di negara-negara tersebut, serta Penggugat telah mendaftarkan Merek "Curesonic" di berbagai negara sebagaimana dinyatakan dalam angka 10 gugatan ini (Jepang, Taiwan dan Malaysia) (bukti P-II);
- 12. Bahwa hasil kerja keras dan konsistensi Penggugat dalam berkomitmen untuk selalu menjaga nama baik dan kualitas produk dan layanannya yang dihasilkan telah menjadikan Penggugat diakui masyarakat dan dunia internasional sebagai produsen yang dapat dipercaya dalam bidangnya yakni alat-alat kesehatan;
- 13. Bahwa mengacu pada fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang disampaikan di atas, maka Merek "Curesonic" tersebut dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal, sebagaimana mengacu pada ketentuan hukum di bawah ini:
  - 13.1. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Merek, menyatakan kriteria merek terkenal sebagai berikut:

"...pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping 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 bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara";
  - 13.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/PDT/1991 yang menyatakan bahwa:

"Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara";

Untuk itu bukti-bukti yang menyatakan Merek "Curesonic" adalah merek terkenal berikut akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian persidangan perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016



14. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam angka 5 gugatan ini, bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Distribusi, yang mana Tergugat memiliki sejumlah kewajiban yang tertunda kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 13 November 2013, untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa terdahulu, mengirimkan Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Distribusi kepada Tergugat, dengan alasan kegagalan atas pembayaran *invoice* AP-1022 dan AP-1023 yang telah jatuh tempo, kecuali atas pembayaran sebesar ¥ 1.000.000,- (satu juta Yen) pada tanggal 28 Oktober 2013 (bukti P-12);
15. Bahwa Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Distribusi tertanggal 13 November 2013 tersebut menyebutkan dengan jelas, bahwa Tergugat dilarang melakukan penjualan, pengalihan, pemindahan, melakukan disposisi seluruh Produk milik Penggugat yang telah dikirimkan kepada Tergugat, dan meminta kepada Tergugat untuk segera mengembalikan seluruh produk Penggugat yang telah dikirimkan berdasarkan *invoice* yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat (AP-1022, AP-1023 dan AP-1024) (*vide* bukti P-12);
16. Bahwa Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Distribusi tertanggal 13 November 2013 dikeluarkan berdasarkan pada pelanggaran Pasal 6 ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat (1) angka (1.6) Perjanjian Distribusi, yang berbunyi lengkap sebagai berikut (*vide* bukti P-12);

"Pasal 4:

Pemesanan, pembayaran dan penyerahan produk, serta klaim terhadap produk:

1. Pemesanan, Pembayaran dan Penyerahan Produk:
  - 1.1. Distributor bertanggung jawab atas pemesanan Produk;
  - 1.2. Pemesanan Produk dilakukan berdasarkan suatu *Purchase Order* (untuk selanjutnya disebut "PO") yang mencantumkan jenis dan jumlah Produk yang dipesan;
  - 1.3. Apabila terjadi kesalahan tentang hal-hal yang dicantumkan di dalam PO sebagaimana dimaksud ayat 1.2 di atas, maka eksportir berhak mengembalikan terlebih dahulu PO itu kepada Distributor dan Distributor wajib melakukan koreksi terhadap kesalahan itu dan selanjutnya mengirimkan PO-Koreksi kepada Eksportir;
  - 1.4. Berdasarkan PO yang diterima dan disetujui. Eksportir akan menyediakan Produk dan menerbitkan *Delivery Order* (untuk





selanjutnya disebut "DO") serta melakukan penyerahan Produk kepada Distributor dengan jadwal penyerahan yang disepakati oleh para pihak;

1.5. Berdasarkan DO yang telah direalisasikan, eksportir akan menerbitkan *invoice* kepada distributor;

1.6. Distributor (Tergugat) wajib membayar lunas sesuai dengan nilai yang tercantum dalam *invoice* itu dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan cara transfer ke rekening bank milik Eksportir atau cara pembayaran lain yang ditentukan oleh Eksportir, serta memberikan bukti pembayaran yang sah kepada Eksportir;

2. Klaim terhadap Produk rusak atau Produk Kadaluwarsa:

2.1. Distributor dapat mengembalikan produk rusak atau produk kadaluwarsa yang diakibatkan kelalaian Eksportir;

2.2. Untuk mengajukan klaim sehubungan dengan produk rusak atau kadaluwarsa, Distributor wajib mengajukan klaim Tersebut secara tertulis kepada Eksportir selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Produk diterima di gudang Distributor";

dan

"Pasal 6:

Hak dan Kewajiban sebagai Distributor (Tergugat):

1. Distributor dapat memasarkan/mendistribusikan produk-produk selain produk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1, dengan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Eksportir;

2. Distributor wajib mengurus dan memiliki seluruh perizinan yang diperlukan dalam rangka menjalankan usahanya;

3. Distributor berkewajiban menjamin ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan dalam wilayah distribusi;

4. Distributor wajib melakukan pembayaran kepada Eksportir sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah ditetapkan;

5. Distributor wajib memenuhi syarat-syarat dan melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban sebagai Distributor sebagaimana mestinya";

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 bahwa Merek "Curesonic" adalah milik Penggugat adalah merek terkenal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas Merek "Curesonic" dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal yang eksklusif untuk memakai merek tersebut dan mendapatkan perlindungan atas pendaftarannya di Indonesia;
4. Menyatakan pendaftaran Merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 atas nama Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran Merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum, selama berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ini; atau:
13. Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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

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

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

I.1. Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa):

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat, atas Pembatalan Merek Dagang Curesonic Merek terdaftar Nomor IDM000108480 kelas 20, yang diajukan dan mendapat tanggal Penerimaan pada tanggal 2 Juni 2005 dan Merek terdaftar Nomor IDM000108529 kelas 10, yang diajukan dan mendapat tanggal Penerimaan pada tanggal 2 Juni 2005, terdaftar dengan register perkara Nomor 73/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst;
2. Bahwa merek dagang Curesonic terdaftar Nomor IDM000108480 kelas 20 dan Nomor IDM000108529 kelas 10 adalah benar milik Tergugat Konvensi sejak tanggal 2 Juni 2005 pada Daftar Umum Merek (bukti TK/PR-1 dan TK/PR-2), oleh karena itu Tergugat Konvensi merupakan pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Curesonic yang sah berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "Undang Undang Merek"), mensyaratkan "Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";
4. Bahwa bila diperhitungkan tanggal pendaftaran Merek Curesonic Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 yakni tanggal 2 Juni 2005 dengan tanggal diajukan/didaftarkannya Gugatan Penggugat Konvensi yaitu pada tanggal 20 November 2014, maka Gugatan Penggugat Konvensi sudah mencapai waktu kurang lebih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
5. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek, maka sangat terang dan jelas Gugatan Penggugat Konvensi sudah lewat waktu (daluarsa) atau telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun lebih. Penggugat Konvensi jelas tidak mengerti tujuan pengaturan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek itu sendiri, dimana pasal tersebut menjamin

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bagi si pemilik merek bahwa tidak akan ada satu pun pihak lain termasuk Penggugat Konvensi *in casu* yang dapat mengklaim kepemilikan merek, artinya Undang Undang Merek menjamin melindungi pemilik merek dari perbuatan atau iktikad tidak baik dari pihak lain yang merugikan pemilik merek *in casu* Tergugat Konvensi;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi yang telah lewat waktu (daluarsa) maka mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## I.2. Tentang stelsel konstitutif Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek termasuk Undang Undang Merek sebelumnya Nomor 19 Tahun 1992 *jo.* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997, secara tegas menentukan bahwa adanya hak khusus atas Merek tercipta berdasarkan pendaftarannya (*stelsel konstitutif*);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Merek yang menyatakan "Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";
3. Bahwa berdasarkan *stelsel konstitutif* yang berlaku, jelas dan terang Tergugat Konvensi merupakan pendaftar pertama/terlebih dahulu yang mengajukan permohonan pendaftaran merek Curesonic kelas barang 10 dan 20 dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga diakui secara sah oleh Undang Undang sebagai pemilik Merek Curesonic, yang memegang Hak atas Merek Curesonic untuk kelas 10 dan 20 dengan deskripsi barang tertera pada sertifikat merek;
4. Bahwa Instansi Pemerintah *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Turut Tergugat Konvensi) telah secara tepat melaksanakan Undang Undang Merek dengan mempertahankan kekuatan hukum atas pendaftaran Merek Curesonic yang pertama kali terdaftar dibawah Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005. Tegasnya pada saat permintaan pendaftaran Merek Curesonic untuk jenis barang kelas 10 dan 20 diajukan kepada Turut Tergugat Konvensi oleh pemilik Merek pendaftaran Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529, Turut

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi tentunya sudah melakukan pemeriksaan bahwasanya tidak ada merek yang sama yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat Konvensi pada sebelum dan atau saat tanggal 2 Juni 2005 itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat Konvensi tidak memperhatikan asas *stelsel konstitutif* yang melekat pada suatu Merek Dagang, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat telah lewat waktu:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini didasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun apabila dicermati dalam gugatan Penggugat tersebut diketahui fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000108480 tanggal pendaftaran 30 Januari 2007 untuk melindungi barang antara lain: Bantal, bantal guling, kasur, perabot rumah, sofa, bantal berper, bantal perlatex, bantal perbusa, bantal air, bantal dakron, bantal dakron bulat, guling roll al, guling berper, guling latex, guling perlatex, guling perbusa, guling air, guling dakron, kasur latex, kasur perlatex, kasur perberbusa, kasur dakron, kasur dakron berper, yang termasuk dalam kelas 20;
  - b. Bahwa telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000108529 tanggal pendaftaran 30 Januari 2007 untuk melindungi barang antara lain: Kasur untuk terapi kesehatan, bantal untuk terapi kesehatan, alat terapi untuk memperlancar aliran darah yang termasuk dalam kelas 10;
  - c. Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini yang hendak membatalkan pendaftaran merek "Curesonic" atas nama Tergugat Daftar Nomor IDM000108480 dan Nomor Daftar IDM000108529 yang apabila dicermati Merek "Curesonic" atas nama Tergugat tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek 5 (lima) tahun;
  - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



tahun sejak tanggal pendaftaran merek, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini telah melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- e. Bahwa tujuan pengaturan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar agar mendapat jaminan dalam mempergunakan mereknya di dalam kegiatan perdagangan dimana unsure kepastian hukum tersebut merupakan unsur yang sangat penting di dalam kegiatan perdagangan;
- f. Bahwa tujuan pengaturan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek selain memberikan kepastian hukum di dalam kegiatan perdagangan tetapi juga untuk melindungi pemilik merek terdaftar/Tergugat dari adanya iktikad tidak baik dari pihak lain yang tujuannya hendak mengurangi biaya periklanan dan promosi dengan meletakkan biaya-biaya iklan dan promosi dibebankan atau dilakukan oleh pemilik merek terdaftar (dalam kurun waktu 5 (lima) tahun) untuk kemudian membatalkan merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga pihak lain tersebut tidak perlu lagi menanggung biaya atas iklan dan promosi atas barang atau jasa dalam perdagangan. Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan pembatasan gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk melindungi pemilik merek terdaftar dari iktikad tidak baik pihak lain;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam konvensi di atas, mohon kiranya dapat dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan dianggap telah diuraikan pula pada pembahasan dalam rekonvensi ini;

- I. Tentang Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik Merek Curesonic yang sah dan berdasar hukum;
  1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik dan Pemegang Hak atas Merek Curesonic yang sah Terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005, yang mendapat hak eksklusif yang diberikan Negara untuk menggunakan sendiri atau member ijin kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang Merek;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Curesonic kepada Turut Tergugat Rekonvensi dan melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Merek;
  3. Bahwa tentunya tahapan-tahapan prosedural yang dilakukan oleh Turut Tergugat Rekonvensi adalah mencakup juga pengumuman-pengumuman secara terbuka, untuk memberi kesempatan jika terdapat pihak-pihak yang keberatan dengan adanya permohonan pendaftaran merek milik Penggugat Rekonvensi;
  4. Bahwa oleh karena selama kurun waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Undang Undang Merek, ternyata sungguh-sungguh tidak terdapat pihak lain termasuk Tergugat Rekonvensi yang berkeberatan, maka pada tanggal 22 Januari 2008, Turut Tergugat Rekonvensi menerbitkan sertipikat merek yang ditanda tangani oleh Drs. Achmad Hossan, S.H., selaku Direktur Merek pada saat itu;
  5. Bahwa dengan adanya sertipikat merek tersebut maka Penggugat Rekonvensi adalah pemilik hak merek satu-satunya untuk Merek Curesonic tidak ada yang lain, setidaknya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- II. Tentang Perbuatan Menggunakan Merek Dagang Curesonic Oleh Tergugat Rekonvensi Tanpa Hak Dan Melawan Hukum:
1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian konvensi di atas, tindakan Tergugat Rekonvensi menggunakan merek dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak atau sebelum terdaftar dalam Daftar Umum Merek atau sebelum adanya sertipikat atas merek tersebut adalah terbukti telah dengan sengaja menggunakan Merek Curesonic tersebut secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya pada Merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi;
  2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menggunakan merek dagang Curesonic secara tanpa hak dan bertentangan dengan Undang Undang Merek, dan jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi;
  3. Bahwa begitu juga permohonan pendaftaran Merek dagang Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 (*vide* bukti P-10) pada kantor Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mempunyai

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tanggal 2 Juni 2005, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim kiranya berkenan memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan pendaftaran Merek Curesonic tertanggal 6 Oktober 2014 (*vide* bukti P-10) untuk kelas 10 maupun 20 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh saudara Achmad Fatchy;

4. Bahwa Pasal 76 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Merek, menyatakan:  
"Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau;
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut";
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sangatlah patut dan adil dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan Penggunaan Merek dagang Curesonic termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan Tergugat Rekonvensi;

**III. Tentang Kerugian Materiil Dan Immateriil Yang Diderita Penggugat Rekonvensi:**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek Dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;

1. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - Hilangnya keuntungan Penggugat Rekonvensi, karena penjualan produk serta produksi Penggugat Rekonvensi telah mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya produksi Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan Merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi secara tidak sah menurut hukum Indonesia, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi memproduksi dan memperdagangkan produk apa saja dengan melekatkan dan memakai Merek dagang Curesonic milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa Hak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan produk dengan merek Curesonic milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah mencapai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) per bulan sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 selama 14 bulan X Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

2. Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Hilangnya potensi keuntungan Penggugat Rekonvensi sampai dengan selesainya masa kontrak perjanjian distribusi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi per bulan sejak Februari 2015 sampai dengan Januari 2018 yang mana bila diakumulasikan selama 35 bulan X Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) maka kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp59.500.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
  - Berupa terganggunya nama baik (*goodwill*) Penggugat Rekonvensi selaku pebisnis yang *bonafide* dan taat hukum serta dipercaya oleh para konsumen Indonesia bahkan luar negeri selama sepanjang menghadapi persoalan hukum dengan Tergugat Rekonvensi, yang dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- Sehingga total kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp259.500.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp283.300.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

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

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemegang hak atas Merek Curesonic yang sah Terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005;
3. Menyatakan permohonan Pendaftaran Merek Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 (bukti P-10) untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, tidak sah dan didasari iktikad tidak baik (buruk);

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek Curesonic yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Curesonic terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang Curesonic;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp259.500.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pendaftaran Merek Dagang Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan melaksanakan putusan *a quo*;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa merek "Curesonic" adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas Merek "Curesonic" dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkannya dan memakai merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan pendaftaran merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 atas nama Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

6. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
  7. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
  8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
  9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
  10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;
  11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 3 September 2015 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT FORTUNE STAR INDONESIA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus.Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 7 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemegang hak atas Merek Curesonic yang sah Terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 tertanggal 2 Juni 2005;
3. Menyatakan permohonan Pendaftaran Merek Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 (bukti P-10) untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, tidak sah dan didasari iktikad tidak baik (buruk);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menggunakan Merek Curesonic yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Curesonic terdaftar Nomor IDM000108480 dan Nomor IDM000108529 milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang Curesonic;
6. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pendaftaran Merek Dagang Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 untuk kelas 10 dan 20 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan melaksanakan putusan *a quo*;

## III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 3 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015, *juncto* Nomor 73/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst. permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

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

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

1. Dalam putusan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi telah salah dan keliru dalam memberikan Pertimbangan dan Putusannya, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 36 sampai dengan halaman 37, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa terhdap keberatan-keberatan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Kasasi tanggal 30 April 2015 dan kontra Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan sebagaimana

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoendo gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi, setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kotra memori kasasi dari Para Pemohon dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*, ternyata Merek Curesonic milik Tergugat secara sah sejak tanggal 30 Januari 2007 telah terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000108529;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata pula pada tanggal 3 Januari 2013 antara Pengugat dengan Tergugat telah mengadakan kerja sama dalam Perjanjian Distribusi antara Tergugat sebagai "Distributor" dengan Penggugat sebagai "Eksportir", salah satu produknya adalah objek sengketa yaitu "Curesonic FX-100";
- Bahwa walaupun akhirnya pada tanggal 13 November 2013 (bukti P- 12) Penggugat telah memutuskan hubungan kerja sama distribusi dengan Tergugat dengan alasan karena adanya kegagalan atas pembayaran invoice AP-1-22 dan AP-1023 yang telah mengetahui bahwa produk Coresonic telah terdaftar atas nama Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun (tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan tanggal 13 November 2013), sehingga selama itu pula secara diam-diam Penggugat telah mengakui ada membenarkan merek Curesonic adalah merek terdaftar milik Tergugat pada Turut Tergugat;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat tidak mengetahui objek sengketa (merek Curesonic) telah terdaftar atas nama Tergugat pada tanggal 30 Januari 2007 pada Turut Tergugat, masing-masing dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 dan IDM000108529 atas nama Tergugat;
- Untuk itu permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan, dengan membatalkan Putusan *Judex Facti*, mengadili sendiri; "Menolak" gugatan Penggugat Konvensi" dan "mengabulkan" gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Pada tingkat kasasi yang menyatakan "Bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata pula pada tanggal 3 Januari 2013 antara Pengugat dengan Tergugat telah mengadakan kerja sama dalam Perjanjian Distribusi antara Tergugat sebagai "Distributor" dengan Penggugat sebagai "Eksportir", salah satu produknya adalah objek sengketa yaitu "Curesonic FX-100";

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan hukum yang demikian adalah salah dan keliru, karena *Judex juris* Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi hanya mempertimbangkan memori kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak mempertimbangkan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat, kemudian Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi hanya membenarkan Memori Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon kasasi/Tergugat tanpa mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa jelas *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Pada tingkat kasasi tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon kasasi/Penggugat dan hanya mempertimbangkan bukti P-5, padahal sesungguhnya kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah dilaksanakan sejak tahun 2003 (bukti P-34) sebelum Termohon Peninjauan Kembali mendaftarkan merek "Curesonic" pada Tahun 2007, hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tahun 2003 telah mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon kasasi/Penggugat adalah selaku pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Merek "Curesonic";

Bahwa sangat jelas Perjanjian Distributi tertanggal 3 Januari 2013 (bukti P-24) merupakan perpanjangan dari Perjanjian Penjualan antara Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Januari 2013 (bukti P-5);

2. Pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi terdapat jelas adanya kekhilafan yang nyata;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Pada tingkat kasasi yang menyatakan "walaupun akhirnya pada tanggal 13 November 2013 (bukti P-12) Penggugat telah memutuskan hubungan kerja sama distribusi dengan Tergugat dengan alasan karena adanya kegagalan atas pembayaran invoice AP-1-22 dan AP-1023 yang telah mengetahui bahwa produk Curesonic telah terdaftar atas nama Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun (tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan tanggal 13 November 2013), sehingga selama itu pula secara diam- diam Penggugat telah mengakui ada membenarkan merek

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



Curesonic adalah merek terdaftar milik Tergugat pada Turut Tergugat";  
Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memberitahu bahkan tidak pernah meminta ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengenai pendaftaran merek "Curesonic" baik secara lisan maupun tertulis, sehingga bagaimana mungkin ada pengakuan secara diam-diam apabila Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis;  
Bahwa sangat jelas kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon kasasi/Penggugat adalah berkedudukan di Jepang yang secara prinsip tidak mengetahui hukum Negara Indonesia dan tidak selalu bisa memantau kegiatan usaha dari Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat termasuk mengenai pendaftaran merek "Curesonic" oleh Termohon PK sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahui mengenai pendaftaran merek "Curesonic" oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat dalam kurun waktu yang lama yaitu selama 7 (tujuh) Tahun;  
Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila pemutusan hubungan kerja karena adanya gagal bayar disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui telah didaftarkan merek "Curesonic" oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat. Hakim agar berwibawa didalam memberikan pertimbangan hukum haruslah didasarkan pada Hukum, bukan pada pendapat yang tidak didasarkan pada bukti dan tidak ada alasan hukumnya;  
Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;  
Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Pada tingkat kasasi yang menyatakan". Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat tidak mengetahui objek sengketa (merek Curesonic) telah terdaftar atas nama Tergugat pada tanggal 30 Januari 2007 pada

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, masing-masing dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 dan IDM000108529 atas nama Tergugat";

Bahwa Pertimbangan Hukum yang demikian adalah salah dan keliru, karena justru Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat yang tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran merek "Curesonic" telah mendapat persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Tergugat. Hal ini sebagaimana disyaratkan pada Pasal 8 Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (bukti P-5):

1. Distributor menyadari bahwa kuasa pemegang hak atas kekayaan intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh Distributor berdasarkan Perjanjian ini adalah Eksportir dalam wilayah Jepang. Oleh karenanya Distributor tidak berhak mengubah kemasan, nama, label dan keterangan-keterangan yang tercantum dalam kemasan Produk, kecuali atas izin tertulis dari Eksportir dan apabila terdapat Undang Undang Negara Indonesia yang mengharuskan mengubahnya;
2. Distributor wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Eksportir apabila menemukan terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual produk;

Bahwa dalam hal ini justru terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat telah secara diam-diam mendaftarkan merek "Curesonic" milik dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat tanpa persetujuan dan ijin dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini dapat diartikan sebagai itikad buruk dalam melakukan pendaftaran merek;

Berdasarkan bukti P-6 dan P-23 yang merupakan Pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Kuasa ataupun memberikan izin kepada orang ketiga/Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat untuk memperoleh merek dagang "Curesonic";

Bahwa lebih lanjut tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Distributor, mengenai kewajiban memberitahukan dan melaporkan apabila terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat, karena pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual itu adalah Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat sendiri.

3. Terbukti adanya itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mendaftarkan merek "Curesonic";

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a "Termasuk dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik";

Bahwa jelas itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon kasasi/Tergugat adalah dengan cara mendaftarkan merek "Curesonic" secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan tanda Ijin dari Pemohon kasasi sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat, tanpa pemberitahuan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pemohon kasasi sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa didalam Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 didalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut (bukti P-5):

Menimbang:

- A) Bahwa Distributor adalah importir dan Distributor tunggal produk-produk Apollo Medical Instruments Co.Ltd yang ditunjuk untuk melakukan pemasaran produk-produk dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- B) Bahwa Eksportir adalah produsen alat-alat terapi kesehatan yang memiliki pengalaman dalam bidang usahanya, untuk wilayah distribus di seluruh Jepang, serta memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik dalam menjalankan usahanya;

Pasal 8 Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (bukti P-5):

1. Distributor menyadari bahwa kuasa pemegang hak atas kekayaan intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh Distributor berdasarkan Perjanjian ini adalah Eksportir dalam wilayah Jepang. Oleh karenanya Distributor tidak berhak mengubah kemasan, nama, label dan keterangan-keterangan yang tercantum dalam kemasan Produk, kecuali atas izin tertulis dari Eksportir dan apabila terdapat Undang Undang Negara Indonesia yang mengharuskan mengubahnya;
  2. Distributor wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Eksportir apabila menemukan terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual produk;
- Jelas berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Perjanjian Distribusi, dimana Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat selaku

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor telah mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas merek "Curesonic", karena hak Intelektual tersebut adalah milik dari Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Pengugat;

Bahwa dengan ditanda tangannya perjanjian Distributir tersebut, maka secara hukum Perjanjian tersebut merupakan Undang-undang yang harus dipatuhi oleh Para Pembuatnya, sehingga Pengakuan Termohon PK sebelumnya Pemohon kasasi/Tergugat bahwa pemilik merek "Curesonic" adalah Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Termohon Kasasi/Tergugat secara hukum harus-lah ditaati, dengan tidak ditaatinya Perjanjian Distributor tersebut, maka menunjukan ada itikad buruk dari Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat;

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mempertimbangkan mengenai batasan itikad baik tersebut sebagaimana Yurisprudensi sebagai berikut:

Yurisprudensi putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan Nomor 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 dan putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987:

"Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek yang beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 yang menyatakan bahwa:

"pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/HAKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 yang menyebutkan:

"Walaupun Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama (*first to file*) tetapi pendaftaran ini didasari pada itikad tidak baik, *in casu* dilakukan dengan membonceng merek dagang milik Pemohon Kasasi semula Penggugat yang sudah terkenal dan yang sudah terdaftar di 15 negara";

Bahwa lebih lanjut didalam Teori Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada 4 (empat) prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip social;

Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual (dalam hal ini adalah Produsen). Prinsip Ekonomi

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan bahwa Hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, Prinsip Kebudayaan merupakan prinsip untuk mendorong manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan Karya Intelektual baru, sedangkan prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseroan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan Negara;

Bahwa perlindungan hukum suatu yang diberikan oleh suatu negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut didalam prinsip *resiprositas* (timbal balik) maupun prinsip Nasional treatment dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights., inciuding Trade in Counterfeit Goods/ TRIPshahwa*:

“Setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri...”;

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

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 28 Januari 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 1 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai isi Perjanjian mengenai Penjualan tertanggal 2 Juli 2003 telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali/ Exportir dengan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Distributor tetap sejak tahun 2003, di mana Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali secara langsung atau tidak langsung mengakui Penggugat selaku Pemegang Kekayaan Intelektual atas merek “Curesonic” produk kesehatan yang telah terdaftar atas nama Penggugat di Negara Jepang;
- Dengan demikian Tergugat tidak sah sebagai Pemegang hak merek berdasarkan prinsip *first to file* karena tidak memiliki itikad baik, walaupun telah mendaftar atas objek sengketa tahun 2007 *vide* Pasal 5 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Lebih-lebih *in casu* yang menjadi sengketa adalah produk kesehatan yang

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



dapat merugikan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co.Ltd. tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 3 September 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang 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;

#### **M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co.Ltd**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 3 September 2015;

#### **MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa merek "Curesonic" adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas Merek "Curesonic" dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkannya dan memakai merek tersebut di Indonesia;
4. Menyatakan pendaftaran merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 atas nama Tergugat, dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;

*Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pendaftaran merek "Curesonic" pada tanggal 30 Januari 2007 oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 atas nama Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;
  6. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
  7. Menyatakan batal Merek "Curesonic" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
  8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108480 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
  9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan Merek "Curesonic" dengan Nomor Pendaftaran IDM000108529 pada tanggal 30 Januari 2007 menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
  10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;
  11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**