



**P U T U S A N**

**No. 678 K/Pdt.Sus/2010**

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

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**CHINA FIRST PENCIL COMPANY LTD**, berkedudukan di No. 1295 Chuan Qiao Road, Jin Qiao Pu Dong District, Shanghai, People's Republic of China, diwakili Direkturnya : **HU SHU GANG**, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SUMANTAP M. SIMORANGKIR,SH.**, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. Dr. Latumenten I No. 32 D, Jakarta Barat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**HERRY SUDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok I 3 No. 57, Jakarta 14440, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **JOHAN SANTOSO,SH.**, dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Jaya Lantai 7, Jalan MH. Thamrin Kav. 12, Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Merek Dagang “CHUNG HWA & Lukisan “ yang digunakan untuk produk-produk Penggugat , dan barang-barang dengan menggunakan Merek tersebut telah beredar sejak lama dipasaran serta telah lama dikenal oleh masyarakat Internasional dikarenakan segi kualitas baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Merek Dagang kami adalah barang barang tersebut telah beredar sejak lama dipasaran Internasional maupun Dalam Negeri dan terkenal sebagai produsen produk produk yang bermutu tinggi ;
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dagang “CHUNG HWA & Lukisan” di Indonesia untuk melindungi jenis barang yang termaksud dalam kelas 16, merek dagang Penggugat telah terdaftar di Negara Republik Rakyat China sejak tahun 1936 ( 74 Tahun yang lalu) ;
4. Bahwa selain di negaranya merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat telah terdaftar diberbagai Negara , yaitu :
  - Hongkong tahun 1999
  - Singapura tahun 1998
  - Syria tahun 2001

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa Merek “CHUNG HWA & Lukisan” atas nama Penggugat adalah Merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 6 ayat 2 huruf (b) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu Merek milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Merek terkenal dengan reputasi Internasional sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyatakan bahwa Pengertian Merek terkenal adalah apabila suatu Merek telah beredar luas dari batas-batas Internasional ;

5. Bahwa Penggugat telah mempunyai pendaftaran Merek “ZHONG HUA” Daftar No. 472072 untuk kelas 16 di Indonesia pada tanggal 21 Februari 2000 dan telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek “CHUNG HWA & Lukisan” ke Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jl. Daan Mogot KM 24 Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor Agenda D002008.037322 untuk melindungi jenis barang yang termaksud dalam kelas 16 ;
6. Bahwa Penggugat tegas sangat keberatan terhadap pendaftaran Merek : CHUNG HWA” nomor IDM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 milik Tergugat, karena Merek yang didaftarkan tersebut mempunyai Persamaan Pada Pokok ya dengan Merek terdaftar “ZHONG HUA” dan “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat, yang telah terkenal di Mancanegara ;
7. Bahwa ada persamaan antara Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat tersebut terlihat jelas dari Pengucapan dan penulisannya serta

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan huruf kanji Chinanya karena sama-sama menggunakan kata “CHUNG HWA dan Lukisan” dan digunakan untuk barang sejenis ;

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, bahwa Merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik Merek yang beritikad baik dan Merek yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis, tidak dapat didaftarkan secara berdampingan. Bahwa terdaftarnya merek Tergugat dilandasi adanya itikad buruk dari Tergugat karena Tergugat telah secara nyata berkeinginan untuk menjiplak, membonceng, dan mendompleng keterkenalan merek Penggugat yang sudah dikenal di mancanegara demi kepentingan usahanya dan akan menyesatkan konsumen juga khalayak ramai seolah-olah merek tersebut adalah milik Tergugat. Dan untuk diketahui bahwa Hery Sudjono terinspirasi dengan keberadaan Merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik klien kami yang sudah terkenal di Mancanegara. Sehingga Tergugat tidak berhak atas merek “CHUNG HWA” milik kami, karena ini sangat bertentangan dengan isi Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
9. Bahwa keberatan Penggugat juga dengan terdaftarnya Merek “CHUNG HWA dan Lukisan” atas nama Tergugat sangat beralasan karena apabila Tergugat mengedarkan barang barang dengan menggunakan merek tersebut maka akan dapat mengacaukan persepsi masyarakat dan dapat menimbulkan kesan seakan-akan produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat, hal ini sangat merugikan sekali Penggugat selaku Merek terkenal dikarenakan Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan dan mendaftarkan merek Penggugat di berbagai Negara sehingga menjadi terkenal dan dikenal masyarakat Internasional ;
10. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara TANCHU, menyatakan sebagai berikut ; “Siapa yang berhak atas suatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia dengan itikad baik, maka akan diberikan perlindungan hukum, tetapi jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan dapat diberikan perlindungan hukum“. Berpegang pada Jurisprudensi tersebut di atas Jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat sebagai pendaftar yang beritikad baik dan pemegang merek “CHUNG HWA & Lukisan” yang sudah terkenal

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

#### 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

di mancanegara sangatlah patut dan adil untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek Indonesia“ ;

11. Bahwa fakta menunjukkan merek dagang “ CHUNG HWA” yang terdaftar atas nama Tergugat dibawah nomor IDM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 secara nyata mengandung persamaan pada pokoknya, dari kesan yang tampak maupun bunyi pengucapannya dengan merek terdaftar milik Penggugat dan akibat adanya persamaan tersebut maka pendomplengan yang dilakukan Tergugat terhadap merek dagang “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat sudah sangat merugikan Penggugat dan sangat menyesatkan konsumen Penggugat dalam membeli produk-produk milik Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 127 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 dalam sengketa merek “YKK”, yang antara lain menegaskan : “Bahwa pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya dan bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di dalam masyarakat“.
12. Bahwa untuk menilai suatu persamaan sebuah merek maka hal tersebut harus didasarkan kepada ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yaitu dengan memperhatikan unsure unsure sebagai berikut :
  - Adanya kesan yang sama dari segi bentuk,
  - Adanya persamaan dari cara penempatan,
  - Atau kombinasi antara unsure-unsur maupun persamaan bunyi yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan,
  - Serta adanya persamaan jenis barang diantara kedua merek tersebut.Ketentuan tersebut di atas adalah ukuran untuk menentukan apakah suatu merek terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak ;
13. Bahwa mengacu dari ketentuan tersebut di atas dalam point 12 maka atas merek “CHUNG HWA & Lukisan” dibawah nomor IDM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 atas nama Tergugat dan “ZHONG HUA & Lukisan” nomor daftar 472072 dan CHUNG HWA & Lukisan” nomor agenda D002008037322 tanggal 20 Oktober 2008 milik Penggugat dapat diperbandingkan satu sama lainnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

#### 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)



a.

b. Setelah membandingkan merek milik Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

- Dari segi bentuk, cara penempatan dan unsur-unsurnya : merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Tergugat dengan merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat dari segi karakter merek, kedua merek tersebut mempunyai persamaan satu sama lainnya serta unsur-unsur dari merek yang bersangkutan mempunyai image yang sama sehingga masing masing tidak memiliki daya pembeda yang dominan satu sama lainnya ;
- Adanya persamaan dari segi penempatan gambar huruf China di atas kara Chung Hwa merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Tergugat dengan merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat sangat jelas dan tidak terbantahkan adanya persamaan secara keseluruhan dengan merek Penggugat ;
- Adanya penamaan dari segi tulisan bahasa/huruf dalam merek yaitu tulisan huruf China ;
- Dari segi image merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Tergugat dengan merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat mempunyai image yang sama, satu sama lain sehingga keduanya mempunyai unsur-unsur yang sama ;
- Dari segi ucapan antara merek “CHUNG HWA & Lukisan” milik Tergugat dengan merek “ CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat mempunyai persamaan dalam penyebutannya sehingga konsumen tidak dapat membedakan secara nyata.

14. Bahwa dengan adanya persamaan bunyi pengucapannya merek kata “ZHONG HUA” dan “CHUNG HWA” antara mereka terdaftar milik Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat kiranya tidak dapat disangkal lagi adanya persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian Kami (Pihak Penggugat) yang dapat





mengklaim kata “CHUNG HWA” menjadi exclusive right (hak eksklusif) dan melarang orang atau pihak lain menggunakan kata tersebut untuk dikombinasikan atau dipisah yang membentuk pengucapan dan pengertian yang sama/mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Bahwa klien kami merasa sangat keberatan dengan adanya merek “CHUNG HWA” atas nama Hery Sudjono karena kami yakin tanpa mendapat inspirasi dari merek “CHUNG HWA” milik klien kami, tidak mungkin Hery Sudjono akan mengajukan pendaftaran merek yang hampir sama yaitu “CHUNG HWA”.

15. Bahwa tindakan Tergugat mendaftar merek “CHUNG HWA dan LUKISAN” dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) dalam segala bentuk dan menyesatkan anggota masyarakat (misleading society) seperti yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 yang menyatakan : “ Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang didasari penuh (willfull infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment)“.
16. Bahwa pendaftaran merek orang lain yang sudah terkenal di Indonesia maupun di Luar Negeri oleh Tergugat, dengan maksud untuk mengejar keuntungan pribadi semata, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum, yaitu khususnya dikalangan pengusaha/ industriawan terhadap peniruan merek terkenal ;
17. Bahwa oleh karena merek dagang “CHUNG HWA” di bawah nomor IDM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 atas nama Tergugat merupakan merek yang harus ditolak berdasarkan pasal 6 ayat (1) a jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar “ZHONG HUA” dan “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat, maka berdasarkan pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek kiranya beralasan diajukan gugatan Pembatalan terhadap pendaftaran merek “CHUNG HWA” nomor IDM00102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249.

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

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan merek “ZHONG HUA” dan “CHUNG HWA & Lukisan” atas nama Penggugat adalah merek yang sudah terkenal di Indonesia maupun mancanegara ;
3. Menyatakan pendaftaran merek “CHUNG HWA” Nomor IDM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek “ZHONG HUA” dan “CHUNG HWA & Lukisan” milik Penggugat ;
4. Menyatakan pendaftaran merek “CHUNG HWA” Nomor IDM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik dan berlawanan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek “CHUNG HWA” Nomor DM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 atas nama Tergugat dari Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek agar dapat mencatatkan pembatalan Pendaftaran Merek “CHUNG HWA & Lukisan” daftar Nomor DM000102508, IDM000153780, IDM000153781, dan IDM000212249 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
8. Mohon putusan seadil adilnya ( ex aequo et bono ) ;

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

**Surat kuasa penggugat tidak sah karena tidak dilegalisir oleh kedutaan besar/perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara Tempat Kedudukan Hukum Penggugat .**

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada para advokat dari Law Office Budiarto, Darmawan, Walter & Partners tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara tempat kedudukan hukum Penggugat.
2. Padahal hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia mensyaratkan bagi dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat diluar negeri harus disahkan oleh

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduataan Besar/Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara yang bersangkutan.

3. Dengan demikian surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada para advokat dari Law Office Budiarto, Darmawan, Walter & partners tidak sah dan tidak dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga para advokat dari Law Office Budiarto, Darmawan, Wakter, & Partners tidak dapat bertindak selaku kuasa hukum Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini .

## **Gugatan Penggugat Sudah Kadaluwarsa**

4. Bahwa ketentuan pasal 69 ayat 91) UU No, 15 tahun 2001 tentang Merek mensyaratkan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran merek.
5. Bahwa ketentuan pasal tersebut memperlihatkan adanya persyaratan-persyaratan formal yang harus diperhatikan apabila mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
6. Bahwa merek-merek CHUNG HWA milik Tergugat telah terdaftar pada Daftar Umum Merek sebagai berikut :
  - Merek CHUNG HWA daftar No. IDM000102508, merupakan perpanjangan daftar No. 403798, terdaftar sejak tanggal 31 Januari 1997;
  - Merek CHUNG HWA daftar No. IDM000153780, merupakan perpanjangan daftar No. 562115, terdaftar sejak tanggal 2 September 1998 ;
  - Merek CHUNG HWA daftar No. IDM000153781, merupakan perpanjangan daftar No. 562114, terdaftar sejak tanggal 2 September 1998 ;
  - Merek CHUNG HWA daftar No. IDM000212249, merupakan perpanjangan daftar No. 469740, terdaftar sejak tanggal 1 Februari 2000
7. Berdasarkan hal tersebut, terbukti pada saat gugatan pembatalan merek-merek CHUNG HWA tersebut diajukan ( 17 Maret 2010), merek- merek tersebut telah terdaftar sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu.
8. Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti gugatan Penggugat ini tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang merek, dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 2 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 08 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 29 K/Haki/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 27/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 1 Juli 2010;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 06 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2010;

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

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Judex Factie (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah salah dalam hukum pembuktian**

A. Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7

Bahwa Judex Factie telah salah dalam hukum pembuktian, yaitu salah dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7. Padahal berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas dapat dilihat berdasarkan Legalisasi notaris selaku dinas Legalisasi kota dan Legalisasi dari Kementerian Luar Negeri RRC serta Legalisasi KBRI di Beijing – China .

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie tidak tepat (cermat melihat, memeriksa dan meneliti) dan demikian pula tidak benar (dalam mempertimbangkan) atas adanya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yaitu terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7.

Demikian Judex Factie telah salah dalam mempertimbangkannya pada halaman 17 alinea ke 6 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa dalam membuktikan merek miliknya adalah termasuk merek terkenal Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dalam hal mana bukti P-1 tersebut merupakan bundel yang terdiri dari beberapa surat surat, yaitu antara lain :

- Akta notaris,
- Surat pernyataan,
- Daftar pendaftaran merek Penggugat di beberapa Negara,
- Surat bukti pendaftaran merek di RRC,
- Surat bukti persetujuan perpanjangan pendaftaran merek dagang di RRC,
- Sertifikat merek dari Depkeh dan HAM RI/Dirjen HAKI tanggal 16.03.2001,
- Sertifikat merek dari Depkeh dan HAM RI/Dirjen HAKI tanggal 5.04.2001,
- Hongkong Certificate of Registration,
- Pendaftaran merek Penggugat di Mesir,
- Pendaftaran merek Penggugat di Siria,
- Pendaftaran merek Penggugat di Singapore.

Bahwa atas bukti yang disebutkan Judex Factie dalam putusan ternyata terdapat bukti surat yang tidak disebutkan dan atau tidak dimasukkan dalam daftar pertimbangan yaitu tentang :

1. Surat perubahan data nama dan alamat pendaftar merek di China,
2. Surat pendaftaran merek dagang No. 1540845 - Chung Hwa - dengan masa berlaku pendaftaran 21 Maret 2001 sampai dengan 20 Maret 2011,

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

#### 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

3. Demikian atas surat bukti persetujuan perpanjangan pendaftaran merek dagang di RRC tidak lengkap disebutkan, yaitu atas No. 19710 dan No. 381104,

4. Pendaftaran merek Penggugat di Libanon,

Bahwa dengan tidak disebutkannya secara lengkap dan benar atas bukti surat Pemohon Kasasi/Penggugat, maka adalah patut dan berdasar sekali atas pertimbangan Judex Factie menjadi tidak cermat dan teliti serta sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga keberatan atas putusan Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 18 alinea ke 2 yang menyatakan :

Menimbang, terhadap surat-surat yang tergabung dalam bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut, oleh Penggugat hanya diajukan foto copynya saja tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim.

Demikian dalam pertimbangan selanjutnya yaitu pada halaman 18 alinea ke 3, menyatakan : menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti-bukti para pihak berperkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan telah ternyata tidak ada aslinya.

Bahwa Judex Factie kembali tidak tepat dan tidak benar dalam melihat dan memeriksa serta tidak adil memberikan pertimbangan hukum atau kewenangan atas bukti-bukti surat Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 adalah :

- a. Bahwa foto copy bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir oleh Notary Public GU Xiajun (seal) di Distrik Huangpu, Kota Shanghai, Republik Rakyat China, tertulis (2008) H.H.Z.W.J.Z. No. 342 tanggal 25 November 2008.

Bahwa berdasarkan penterjemah tersumpah - Philip L. Pangkey - tanggal 3 April 2010, atas bukti dalam akta di maksud berbunyi :

Dengan ini kami menerangkan bahwa pada "surat pernyataan" yang terlampir di depan, stempel china first pencil Co. Ltd., dan stempel tanda tangan penanggung jawab perusahaan Hu Shugang adalah

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

#### 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

benar dan sah, sedangkan foto copy surat bukti pendaftaran merek dagang yang terlampir adalah sesuai dengan dokumen aslinya.

Notaris Distrik Huangpu, Kota Shanghai,

Republik Rakyat China

Gu Xiajun

Tanggal : 25 Nopember 2008

(tertera stempel)

Bahwa sebagai keyakinan dapat dilihat dan diperiksa atas akta asli pada notaris selaku dinas Legalisasi kota di atas, dibubuhi dengan cap tembus/imbost pada lembaran sampul depan, lembaran kertas tertanda Legalisasi dan sampul belakang.

Disebut dengan dan pengertian "legalisir notaris" sehubungan atas bukti-bukti surat yang dimiliki Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melalui prosedur yang demikian di Negara RRC.

- b. Yang mana atas bukti-bukti surat didalam akta notaris, selanjutnya dikirim oleh Notaris untuk diproses melalui KEMLU (Kementrian Luar Negeri RRC) untuk diperiksa maupun diteliti kembali dan kebenaran maupun kepentingannya dan apabila sudah terpenuhi adanya maka akan dibubuhi tanda "Legalisasi dengan register RZ No. 08287223-001/Leges No.3234081 "tertanggal 2008-12-05 sebagai keabsahan atas surat dalam Akta di maksud (Lihat dan periksa pada lembar terakhir dalam Akta Notaris tersebut).

Bahwa berdasarkan penterjemah Tersumpah - Philip L Pangkey - atas bukti Legalisasi pada akta dimaksud berbunyi : dengan ini diterangkan bahwa pada dokumen yang terlampir di depan, stempel kantor notaris, maupun stempel tanda tangan Notaris Gu Xiajun adalah asli dan sah.

Departemen Luar Negeri RRC,

Bagian Konsuler , Sekretaris Satu

(Tertera tangan tangan)

5 Desember 2008)

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dan selanjutnya untuk pemberlakuan dan atau dipergunakan sebagaimana perlunya di suatu Negara (Republik Indonesia) maka setelah prosedur dari KEMLU diteruskan untuk mendapat rujukan melalui prosedur pendaftaran dan Legalisasi di Kedutaan Besar RI di Beijing RRC.

Tertulis sebagai berikut :

Legalisasi atas cap resmi dan tanda tangan pejabat  
Kementrian Luar Negeri Republic Rakyat Tiongkok

No. 1470/KONS-L/XII/2008/06

Tanggal : 09 Desember 2008

An. Duta Besar RI

Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler

Krishna A. Poetranto

Counsellor

- d. Bahwa atas dokumen/bukti-bukti surat di atas, oleh Pemohon Kasasi /Penggugat di Translate atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia guna memudahkan arti dan maksudnya melalui penterjemah tersumpah dari kantor Philip L. Pangkey di Jakarta tertanggal 3 April 2010.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan bahwa terhadap bukti P-1 yang telah tercatat dan atau telah sesuai dengan aslinya dimana notaris juga selaku dinas Legalisasi kota di Negara/Pemerintah RRC dan juga serta telah dibubuhi tanda Legalisasi dari KEMLU RRC dan oleh KBRI di Beijing yang keseluruhan prosedur diatas sudah dapat diartikan sebagai dokumen resmi dan atau bukti surat yang dipersamakan dengan ASLI nya vide surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2010 yang telah mendapat Legalisasi dari notaris dan KBRI di Beijing, China dan diterima oleh panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Bahwa untuk memperkuat dasar dan penjelasan Pemohon Kasasi/ Penggugat, maka dengan ini mengajukan Yurisprudensi tetap dalam

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010





putusan No. 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Photo copy layak diterima sebagai alat bukti bila perlu copy nya harus disesuaikan aslinya atau dengan jalan apapun secara sah.

Bahwa bagaimana mungkin bisa mengatur dan atau memaksakan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk memberikan asli kepemilikan surat padahal aturan dan prosedur di Negara principal/asal (Pemohon Kasasi/Penggugat) adalah demikian sebagaimana diterangkan di atas?

Demikian keberatan dan menolak serta menyatakan tidak cermat dan tidak tepat Judex Factie menyebut dan menyatakan bahwa akta notaris yang menjadi bukti P-1 disebut “merupakan bundel” sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 17 alinea ke 6.

Bahwa berdasarkan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat meminta agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima keberatan keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat maupun kewenangan dan atau mengabulkan keabsahan bukti P-1 dalam perkara aquo.

2. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 18 alinea ke 2 pada pokoknya disebut hanya diajukan foto copynya saja. Demikian halaman 18 alinea ke 3 disebut ternyata tidak ada aslinya.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim aquo sehubungan dengan dasar dan penjelasan butir 1 diatas yang pada pokoknya bahwa atas bukti surat yang telah diajukan pada persidangan telah dilegalisir notaris dan melalui prosedur KEMLU dan KBRI di Negara China vide putusan No. 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976

Demikian dan maupun putusan MA RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, yang pada pokoknya menyatakan :

Meskipun surat bukti foto copy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk.

Bahwa berdasarkan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penggugat meminta agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima keberatan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat dan serta mengabulkan keabsahan bukti P-1 sampai dengan P-7.

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menunjukkan dan mengajukan sebagai bukti surat yaitu berupa foto copy surat-surat yang telah memperoleh Legalisasi dari KBRI di Beijing RRC vide Bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris butir 1 diatas.
4. Bahwa atas setiap bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat selalu diupayakan untuk translate/diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia untuk dan demi kemudahan maksud dan pengertiannya sebagai bukti surat.

## B. Terhadap bukti surat P-8 sampai dengan P-12

Bahwa atas bukti P-8 sampai dengan P-12 adalah foto copy bukti surat yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan bukan milik Pemohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa diajukannya foto copy bukti tersebut untuk dan maksud tujuan dalam rangka pengajuan pembatalan atas Merek Termohon Kasasi/Tergugat. Namun ternyata dalam putusan Majelis Hakim a quo halaman 12 sampai dengan 13 pada angka 8 sampai dengan 12 tertulis foto copy sesuai dengan aslinya. Demikian pada putusan a quo halaman 20 alinea ke 6 disebut dalam tanda kurung yaitu : yang dalam hal ini telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah memiliki foto copy asli dan ataupun foto copy salinan sesuai aslinya atas surat kepemilikan hak/sertifikat dari orang lain atau Termohon Kasasi/Tergugat .

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas sebutan foto copy sesuai dengan aslinya yang tertulis dan tersurat pada bukti surat P-8 sampai dengan P-12 milik Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dalam putusan Judex Factie halaman 12-13 dan juga pada halaman 20 alinea ke 6.

Bahwa karena Judex Factie tidak benar dan tidak tepat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk meneliti dan memeriksa serta menerima pertimbangan ini.

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

### 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)



C. Terhadap ketentuan KUHPdata dan Yurisprudensi MA RI

Bahwa Judex Factie pada halaman 18 alinea ke 4 tentang bukti foto copy surat Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi menyebut dan mencantumkan ketentuan : Pasal 1888 KUHPdata, Yurisprudensi MA RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1976, putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan dan dasar hukum Judex Factie disebabkan atas bukti surat yang terdapat pada akta notaris telah mendapat pengesahan dari notaris yang juga selaku dinas Legalisasi kota China dan mendapatkan Legalisasi dari KEMLU RRC serta dari KBRI di Beijing.

Bahwa sebagaimana telah didasarkan dan dijelaskan diatas, yang pada pokoknya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan bukti surat telah melewati persyaratan di Negara China, yaitu melalui :

- a. Kantor notaris selaku dinas Legalisasikota,
- b. Kantor Kementrian Luar Negeri RRC,
- c. Kantor KBRI di China,

Yang mana ke 3 (tiga) institusi tersebut memberikan Legalisasi dalam rangka keabsahan bukti surat, tanda tangan maupun cap dari perusahaan PT. China First Pencil Co.Ltd, nama penanggung jawab/Direktur dan keaslian surat.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menanggapi ketentuan dan Yurisprudensi MA sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim aquo , yang pada pokoknya disebutkan sebagai berikut :

1. Terhadap ketentuan Pasal 1888 KUHPdata .

Dalam putusan No. 18/Merek/2003/Pn.Niaga. Jkt.Pst tanggal 21 Mei 2003/Pembatalan Merek antara Jiangsu Jiang Dong Group Corp melawan Taruno Sembodo dan Direktorat Merek Dirjen HAKI Depatemen Kehakiman dan HAM RI dan Putusan No. 26/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juni 2003 antara Gianni Vercase SPA melawan Sutejo (WNI).

Bahwa ke 2(dua) putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di atas menyebutkan dalam pertimbangannya sebagai berikut :



Menimbang bahwa akan tetapi Pasal selanjutnya Pasal 1889 KUHPer dan Pasal 1890 KUHPer memberikan kekecualian bagi Pasal 1888 KUHPer tersebut diatas merupakan landasan hukum bagi Yurisprudensi tetap MA RI No. 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 menegaskan bahwa "foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila foto copy tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya" dan juga Yurisprudensi Tetap MA RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya foto copy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali, melainkan dianggap sebagai petunjuk "

Bahwa berdasarkan yang didasarkan dan diuraikan diatas , maka memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk mengenyampingkan dan mempertimbangkannya kembali dan atau mengabulkan dasar dan penjelasan Pemohon Kasasi /Penggugat dalam memori kasasi ini .

2. Yurisprudensi MA RI No. 701 K/Sip/ 1974 tanggal 14-4-1976.

Bahwa Yurisprudensi MA RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 sebagaimana dalam pertimbangan pada putusan Majelis Hakim a quo berbeda dan tidak sama dengan Yurisprudensi tetap MA RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang disebut dalam perkara di atas.

Sehingga berdasarkan tersebut, mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk mengenyampingkan pertimbangan/dasar hukum Judex Factie serta mengabulkan dasar dan penjelasan Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasi ini .

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996

Bahwa sebagaimana sudah didasarkan Pemohon Kasasi/Penggugat di atas, demikian Judex Factie dalam pertimbangannya yang tidak tepat dan tidak benar (lengkap) mengutip dan mengambil suatu putusan yang mana ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam penjelasan tersebut menjadi kabur dan merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat.



Sehingga sangat berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk mengenyampingkan dan mempertimbangkannya dan atau mengabulkan dasar dan penjelasan Pemohon Kasasi /Penggugat dalam kasasi ini .

D. Terhadap gugatan Penggugat sudah kadaluarsa.

Bahwa Judex Factie tidak tepat dan tidak benar memeriksa atas bukti-bukti Pemohon Kasasi/Penggugat maupun tidak manusiawi dan tidak adil dalam pertimbangan tentang ketentuan hukumnya, yaitu atas :

1. Bahwa Judex Factie menyebut pada pokoknya pada halaman 20 alinea ke 2 adalah gugatan Penggugat sudah kadaluarsa.

Bahwa tepat dan benar serta manusiawi dan adil kembali melihat dan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan umum yaitu Pasal 1 ayat (1) dan ayat (14) UU No. 15 Tahun 2001.

Disebutkan pada ketentuan umum bahwa :

Ayat (1) : merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Ayat (14) : hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing for World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) diatas, menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Mahkamah Agung yaitu atas tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang dimiliki dan atau digunakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi :





- Sejak tahun 1935 vide posita gugatan halaman 1 butir 3 vide bukti : P-1 sampai dengan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo. Merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan sudah dikenal luas dan diakui di Negara RRC atau Negara lainnya di dunia yang telah didaftarkan dan atau mempergunakan tanda gambar/nama/kata/huruf dalam bahasa Kanji atau mandarin atau China.
- Menggunakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf mandarin/china vide bukti : P-1 sampai dengan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo. bukan/tidak menggunakan terutama atas : tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan tidak terdapat dalam kamus bahasa Indonesia.
- Menggunakan susunan vertikal dan bunyi yang sama : Zhong Hua = Chung Hwa.
- Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf Mandarin/China sudah ada dan dikenal oleh golongan masyarakat dan atau di Negara tertentu vide bukti : P-1 samapi dengan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo. jelas bukan menggunakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan dikenal dalam masyarakat Indonesia.
- Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan resmi kepada Dirjen HAKI di Indonesia vide bukti : P-1 sampai degan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo. jelas bukan menggunakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan dikenal dalam masyarakat Indonesia.

Demikian pula terutama ketentuan Pasal 1 ayat (14) diatas yaitu atas tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf jelas dimiliki dan atau digunakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi :

Bahwa berdasarkan konvensi Paris tanggal 20 Maret 1883 tentang Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau disebut Konvensi Perlindungan atas Desain Industri dan Merek Dagang yang beranggotakan 156 negara yaitu pada Pasal 6 Bis ayat 3 menyebutkan :

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“no time limit shall be fixed or seeking the cancellation of the mark registered in bad faith”.

Bahwa dalam Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 serta Pasal 6 Bis ayat 3 dari Convention of Paris Protection of Industrial of 20 th, March 1883 yang menyangkut unsur adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula itikad tidak baik.

Bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa “pengertian merek terkenal yaitu apabila 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”.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pengguna pertama sekaligus pemilik yang sah (since 1935) karena telah didaftarkan di China yang telah terdaftar dan dipasarkan diberbagai Negara (Hongkong, Libanon, Siria, Singapura, dan Mesir) termasuk di Indonesia.

Bahwa ketentuan atas konvensi Paris tersebut sudah diratifikasi/ diberlakukan pada UU RI No. 15/2001 sebagaimana terdapat ketentuan Pasal 69 ayat 2 yang menyebutkan :

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Bahwa penjelasan Pasal 69 ayat 2 disebutkan :

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adanya itikad tidak baik .

Selanjutnya atas pengertian Itikad tidak baik terdapat dalam ketentuan Pasal 4 UU RI No. 15/2001 yang menyebut : Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik .

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 UU RI No. 15 /2001 vide Posita Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi halaman 2 angka 8 yang menyebut :

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

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Berdasarkan kutipan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, dan mengacu pada penjelasan dalam ketentuan UU RI No. 15/2001, maka akan semakin jelas dan terang serta berdasar (tepat, benar serta manusiawi dan adil) apabila Pemohon Kasasi/Penggugat sangat dirugikan sekali dan atau telah diabaikan atas hak merek yang diakui, terdaftar dan digunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana Judex Factie pada pertimbangan hukum halaman 19 alinea ke 2 dan ke 3 jo. halaman 20 alinea ke 1 dan 2 jo. halaman 21 alinea ke 1 dan 2.

Bahwa Judex Factie tidak ada sama sekali menjelaskan dan atau mempertimbangan secara benar akan dalil dan alasan Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan ketentuan UU RI No. 15/2001 dan atau yang mengatur tentang Merek dan atau tidak tepat dan tidak benar serta adil dalam menguraikan pertimbangan maupun putusannya.

Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat atas hak prioritas yang ada atau dapat dimohonkan dan atau merek yang sudah ada dan telah lama terdaftar dan dimiliki dan ataupun dikenal oleh masyarakat terutama di Negara RRC demikian atas sebagian Negara di dunia menjadi sangat keberatan serta dirugikan sekali. terlebih atas tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf Mandarin/China yang ada dan melekat pada Merek Termohon Kasasi/Tergugat.

Bahwa adalah patut dan sangat beralasan sekali atas dasar dan penjelasan Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo berdasarkan hukum dan keadilan didalam Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bahwa Majelis Hakim aquo halaman 20 alinea ke 2 menggunakan Pasal 69 ayat 1 adalah tidak tepat dan tidaklah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie karena tidak sesuai dengan konvensi paris di atas dan menurut ketentuan yang mengatur Pasal 69 ayat 2 UU RI No. 15/2001.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mempertimbangkan sebagaimana posita gugatan angka 1 sampai dengan 17 dan tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 1 sampai dengan 8.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mendasarkan dan menjelaskan sebagaimana perbandingan merek dalam perkara aquo :

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

#### 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)



Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tetap pada dasar dan penjelasan sebagaimana butir 1 di atas .

E. Terhadap ketentuan Pasal dan penjelasan UU No. 15 Tahun 2001

Bahwa Judex Factie telah keliru dan atau tidak lengkap memberikan dasar dan alasan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menjadi kabur serta merugikan Penggugat /sekarang Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 tahun 2001

Bahwa dalam putusan Judex Factie pada pertimbangannya halaman 17 alinea ke 5 menyatakan :

Menimbang, bahwa tentang merek terkenal tersebut, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15/2001 memberi penjelasan tentang maksud dari pengertian merek terkenal, yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, selain daripada itu perlu pula diperhatikan reputasi merek terkenal tersebut yang didapat karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Bahwa Majelis Hakim aquo tidak menjelaskan secara lengkap dan terperinci sebagaimana maksud dan tujuan menurut penjelasan atas UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa uraian dalam penjelasan Pasal demi Pasal UU RI No. 15/2001 sepatutnya diterapkan dan dijelaskan secara lengkap dan tidak terpenggal penggal. Sehingga tidak menjadi berbeda atas pengertian dan kandungan yang dimaksud dan atau mengutip secara sepotong-potong saja sehingga mengabaikan arti yang sebenarnya.

Bahwa dalam penjelasan Pasal demi Pasal UU RI No. 15 /2001 atas Pasal 6 ayat (1) huruf b tertulis secara lengkap dan tidak terpisahkan sebagai berikut :

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek Tersebut di bidang usaha yang bersangkutan disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara, apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Bahwa dengan tidak dicantulkannya dan atau disebutkan secara lengkap dan jelas atas ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No. 15/2001 tersebut di atas maka sangatlah berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan serta menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo.

Bahwa adapun dasar dan penjelasan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

### 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)



1. Bahwa sepatutnya apabila Majelis Hakim ragu-ragu dan atau belum yakin benar akan dalil dan alasan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi, maka sepatutnya menggunakan pengertian yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) b di atas secara lengkap yaitu : apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan .

Disebutkan demikian dan atau latar belakang timbulnya ketentuan tersebut adalah demi kepastian hukum dan terlebih juga demi menjaga ketertiban umum sebagaimana Pasal 5 huruf a berikut penjelasan.

Disebutkan dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut :

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 huruf a disebutkan :

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Yurisprudensi MA RI No. 220/PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986 menyatakan :

- a. Tentang menjiplak atas nama merek asing.

Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain merek merek warga Negara asing hal ini tidak terbatas hanya pada keadaan dimana hubungan hukum antara Prinsipal dan Agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara internasional meskipun tidak /belum didaftar dalam daftar umum kantor hak



milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna UU No. 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli .

Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 220/PK/Perd/1986 tersebut jelas mengandung makna atau nama serta bunyi yang sama atas merek asing (menjiplak) dalam perkara Nike melawan Hike sebagai berikut :

“hal ini juga berarti warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang Indonesia wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing “.

b. Tentang itikad buruk /tidak baik

Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 220/PK/Perd/1986 tersebut pula dinyatakan pendaftaran Merek No. 141589 milik Tergugat asal I jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama perniagaan Nike milik Penggugat asal. Itikad buruk untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang .

Yurisprudensi MA RI No. 341/PK/Perd/1986 tanggal 4 maret 1987 dalam perkara Merek Ratu Ayu menyebutkan :

Bahwa pendaftaran merek No. 167258 milik Tergugat asal I jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Ratu Ayu, milik Penggugat asal.

Yurisprudensi MA RI No. 1269 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 dalam perkara Merek Hitachi yang berbunyi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini merek Hitachi merupakan suatu merek kala yang sudah diterima dan dikenal oleh masyarakat, bahkan sudah dikenal secara internasional sehingga merek dagang bentuk kata Hitachi tidak dapat dipakai oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat selaku pemiliknya.

Yurisprudensi MA RI No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995, sebagai berikut :

“Pengertian Merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas regional sampai batas internasional dimana telah keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara“.

Bahwa berdasarkanurisprudensi ini adalah patut dan berdasarkan : kebenaran serta keadilan apabila ketentuan di maksud menangkis dan mengabaikan dasar pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 17 alinea 5 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001.

Yaitu menekankan berdasarkan pendaftaran merek Pemohon Kasasi/Penggugat selaku principal/asal since 1935 di beberapa Negara yaitu, Hongkong, Libanon, Siria, Singapura, Mesir, serta Indonesia.

Demikian sudah terkenal pula di Negara : Hongkong, Libanon, Siria, Singapura, Mesir, Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang.

Yurisprudensi MA RI No. 3027 K/Pdt/1981 tanggal

“Pendaftaran Merek yang dilakukan dengan itikad baik, tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mereknya harus dibatalkan karena hukum hanya melindungi orang yang beritikad baik saja, tidak kepada orang yang beritikad buruk“.

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sepatutnya tidak layak mendapatkan perlindungan hukum atas merek asal milik Pemohon Kasasi/Penggugat.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

### 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

2. Bahwa selain ketentuan tersebut, dapat pula dan mohon dipertimbangkan sebagaimana dasar dan alasan Pasal 6 ayat (1) huruf c yang menyebutkan :

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal .

- b. ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (14) UU No. 15 Tahun 2001.

disebutkan pada ketentuan umum tersebut bahwa :

ayat (1) : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Ayat (14) : Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing for world Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) diatas, menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Mahkamah Agung yaitu atas tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang dimiliki dan atau digunakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi :

- Sejak tahun 1935 (Posita Gugatan halaman 1 butir 3) demikian terdaftar tahun 1954 di Negara asal (kesimpulan halaman 2 butir 3) vide bukti P-1 sampai dengan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo. merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan sudah dikenal luas dan diakui di Negara RRC atau Negara lainnya di dunia yang telah didaftarkan dan atau mempergunakan tanda

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

### 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)





gambar/nama/kata/huruf dalam bahasa kanji atau mandarin atau China.

- Menggunakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf Mandarin/China vide bukti P-1 sampai dengan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo. merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan tidak terdapat dalam kamus bahasa Indonesia.
- Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf Mandarin/China sudah ada dan dikenal oleh golongan masyarakat tertentu, vide bukti P-1 sampai dengan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo. jelas bukan menggunakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan dikenal dalam masyarakat Indonesia.
- Telah Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan resmi kepada Dirjen HAKI di Indonesia vide bukti P-1 sampai dengan P-7, P-13 sampai dengan P-20, P-21 sampai dengan P-25 tentang contoh produk jo, jelas bukan menggunakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf yang ada dan dikenal dalam masyarakat Indonesia.

Dalam pula, terutama ketentuan Pasal 1 ayat (14) diatas yaitu atas tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, jelas dimiliki dan atau digunakan oleh Penggugat /Pemohon Kasasi :

Bahwa berdasarkan Konvensi Paris tanggal 20 Maret 1983 tentang Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau disebut Konvensi Perlindungan atas Desain Industri dan Merek Dagang yang beranggotakan 156 negara, yaitu pada Pasal 6 Bis ayat 3 menyebutkan :

“No time limit shall be fixed or seeking the cancellation of the marks registered in bad faith”.

Bahwa ketentuan atas konvensi Paris tersebut diratifikasi/ diberlakukan pula oleh UU RI No. 15 /2001 sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 69 ayat 2 yang menyebutkan :

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Pasal 69 ayat 2 disebutkan :

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Selanjutnya atas pengertian itikad tidak baik terdapat ketentuan Pasal 4 UU RI No. 15/2001 yang menyebut :

Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 UU RI No. 15/2001 vide posita Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi halaman 2 angka 8 yang menyebut :

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Berdasarkan kutipan ketentuan yang telah diuraikan di atas dan mengacu pada penjelasan dalam ketentuan UU RI No. 15/2001, maka akan semakin jelas dan terang serta beralasan apabila Pemohon Kasasi/Penggugat sangat dirugikan sekali dan atau diabaikan atas hak merek yang diakui dan didaftarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana pada pertimbangan Majelis Hakim aquo dalam putusannya vide pertimbangan hukum halaman 19 alinea ke 2 dan 3 jo. halaman 20 alinea ke 1 dan 2 jo. halaman 21 alinea 1 dan 2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan dan putusannya tidak sama sekali menjelaskan dan atau mempertimbangkan akan dalil dan alasan Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan ketentuan UU RI No. 15/2001 dan atau yang mengatur tentang Merek dan atau tidak

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan tidak benar dalam menguraikan pertimbangan maupun putusannya.

Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat atas hak prioritas yang ada atau dapat dimohonkan dan atau merek yang sudah ada dan telah lama dimiliki ataupun dikenal oleh masyarakat terutama di Negara RRC demikian sebagian Negara didunia menjadi sangat keberatan serta dirugikan sekali. Terlebih atas tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf Mandarin/China yang ada dan melekat pada kepemilikan Tergugat vide Yurisprudensi MA RI No. 1486 K/Pdt/1991 tanggal 25 November 1995.

Bahwa adalah patut dan sangat beralasan sekali atas dasar dan penjelasan Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo berdasarkan hukum dan keadilan didalam Ketuhanan Yang Maha Esa.

## F. Terhadap dalil gugatan tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup

Bahwa pembanding/Penggugat telah menunjukan dan mengajukan sebagai bukti bukti surat berupa foto copy surat surat yang telah memperoleh Legalisasi dari notaris KEMLU dan KBRI di Beijing RRC vide bukti P-1 sampai dengan P-7 .

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana telah mendasarkan dan menjelaskan di atas bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7, P-13 sampai P-20, P-21 sampai dengan P-25 telah memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo.

Bahwa atas pertimbangan Judex Factie adalah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena tidak benar dan tidak tepat serta tidak adil.

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

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pembatalan merek milik Tergugat melalui Pasal 68 s.d. 72 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, akan tetapi bukti-bukti essential P-1 s.d. P-7 yang diajukan hanya berupa foto copy tanpa bisa menunjukkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, karena itu dikesampingkan ;

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa merek Penggugat tersebut masih dalam status permohonan tertanggal 21 Februari 2002 sehingga belum memperoleh perlindungan hukum, sebaliknya Tergugat dengan bukti-buktinya yang dapat diterima karena ada aslinya didaftar tanggal 31 Januari 1997, 2 September 1998 dan 1 Februari 2000 semuanya diperpanjang, dengan demikian telah terbukti Tergugat lebih dulu mendaftarkan mereknya dari pada Penggugat ;
- bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **CHINA FIRST PENCIL COMPANY LTD** tersebut harus ditolak ;

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

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CHINA FIRST PENCIL COMPANY LTD** tersebut ;

Hal. 32 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010

### 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

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2010** oleh **H. Dirwoto,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.** dan **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 14 Desember 2010 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Agung **I Made Tara,SH.** dan **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.**, dan **Edy Pramono,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

**ttd/I Made Tara,SH.**

**ttd/H. Muhammad Taufik,SH.,MH.**

Ketua :

**ttd/H. Dirwoto,SH.**

Biaya – biaya :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000,-     |
| 2. Redaksi             | Rp. 5.000,-     |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 4.989.000,- |
| Jumlah :               | Rp. 5.000.000,- |

Panitera Pengganti :

**ttd/Edy Pramono,SH.,MH.**

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 040 049 629**

Hal. 33 dari 31 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2010